

Roma, 2 febbraio 2023

PROFESSIONISTI

AVV. ALBERTO IMPRODA
AVV. RAFFAELLA ARISTA
AVV. CRISTIANA BREGA

AVV. FRANCESCO RIZZO
AVV. GABRIELLA NAPOLANO
AVV. ALESSANDRA BONO
AVV. CRISTIANA MANDL
AVV. LORENZA MASSONE
AVV. FLAVIA BARTOLAZZI
AVV. MICAELA UNFER
DR. DAMIANO SANNA
DR. ALESSANDRO VERRELLI

OF COUNSEL

AVV. ANGELO ARGENTO
AVV. M. CHIARA CASTRIOTA SCANDERBEG
AVV. RAFFAELE CARUSO
AVV. FLAVIA MOSCIONI
AVV. MARIA CRISTINA PANGALOZZI
AVV. MANUELA PATRONO
AVV. MARGHERITA ZURRU
DR. CARLO COLETTA

CONSULENTI

DR. MICHELE FORBICIONI
DR. DARIO DE SANTIS

Oggetto: Proposte di modifica ed integrazione alla bozza di Circolare recante chiarimenti in merito al nuovo regime Patent Box ed

Si espongono di seguito, secondo le istruzioni fornite con la comunicazione del 17 gennaio 2023, le proposte di modifica ed integrazione alla Bozza di Circolare recante chiarimenti in merito al nuovo regime Patent Box.

*** **

Tematica: Beni Immateriali Agevolabili in particolare sull'identificazione del Software protetto da copyright e dei disegni e modelli non registrati – Titolarità dei diritti esclusivi

Paragrafi della circolare: 4.1.1 e 4.1.3

Osservazione: Similmente alla Circolare 11/E del 7 aprile 2016, anche la presente Bozza di Circolare chiarisce la necessità, ai fini della prova dell'esistenza del software e dei disegni e modelli comunitari non registrati, di produrre una dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nell'ambito della suddetta dichiarazione viene richiesta al Contribuente, tra le altre cose, l'attestazione della "titolarità dei diritti esclusivi" sul software e sui disegni e modelli non registrati.

Il riferimento alla titolarità dei diritti esclusivi è, per quanto riguarda i software, un richiamo, sia pure implicito, alla disciplina di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 ed in particolare all'art. 64bis comma I che li descrive puntualmente. Si tratta nello specifico dei diritti riservati al proprietario del software cui si affiancano di cui agli art. 64 ter e quater della suddetta Legge 22 aprile 1941, n. 633, riservati al licenziatario del software stesso, che solo in parte comprendono anche quelli di cui all'art. 64 bis

ROMA
Via Barberini 67 00187
Tel 06 6780312
Fax 06 69941899

MILANO
Corso Magenta 56 20123
Tel 02 43912520

TORINO
Via Viotti 9 10121
Tel 011 5063489
Fax 011 4407442

VERONA
Strad. Porta Palio 66 - 37122
Tel 345 3977543

GENOVA
Via Caffaro 4/3 16124
Tel 010 2518930
Fax 010 2479427

(i.e. lett. a) e b) della citata norma) ma che certo non possono essere definiti “esclusivi” di quest’ultimo, in quanto destinati a tutti i possibili licenziatari.

Nella Bozza di Circolare viene puntualmente evidenziato al paragrafo 3 dedicato all’Ambito Soggettivo (pag. 12) che *“per investitori debbono intendersi coloro che esercitano le attività di ricerca e sviluppo indicate al punto 3 del Provvedimento, cioè coloro che hanno diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile – sempre che tale bene venga utilizzato direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività di impresa e a prescindere dalla titolarità giuridica sullo stesso”*.

Si tratta di una visione che peraltro è conforme all’impostazione del Manuale di Oslo (cui la stessa Bozza di Circolare si richiama nel paragrafo 4.2, pag. 28) il quale, al punto 4.2.4, specifica come addirittura possano essere considerate attività relative alla proprietà intellettuale come attività di innovazione quelle di *“acquisizione della licenza del diritto di utilizzare un’invenzione o un’innovazione”* ed ancora, al punto 4.2.6 laddove si specifica che le *“attività di sviluppo di software [...] comprendono: • Lo sviluppo interno e l’acquisto di software, le descrizioni dei programmi e i materiali di supporto per software sia di sistema che applicativo. (inclusi i pacchetti software standard, le soluzioni software customizzate [...])”*

Se dunque è investitore anche il Contribuente che non ha la titolarità giuridica sul software o sui disegni e modelli non registrati, ma esercita attività di ricerca e sviluppo rilevante, avendo diritto allo sfruttamento economico dello stesso mediante un uso diretto nello svolgimento della sua attività d’impresa, non si vede come lo stesso possa attestare la titolarità dei diritti esclusivi sul software o sui disegni e modelli non registrati stessi.

Si tratta di una contraddizione irrimediabile tra le due norme della Bozza di Circolare, peraltro già sperimentata nella vigenza del precedente Regime di Patent Box laddove alcune interpretazioni degli uffici periferici ritenevano possibile la valorizzazione dei soli software di proprietà esclusiva del Contribuente proprio in virtù della dicitura “titolarità dei diritti esclusivi” presente anche nella sopra citata Circolare 11/E del 7 aprile 2016 (senza peraltro spiegare la disparità di trattamento con gli altri beni intangibili, ad es. i brevetti, che ben potevano e possono essere detenuti in licenza e che restavano e restano, senza dubbio, valorizzabili ai fini dell’agevolazione Patent Box). Come già accaduto in passato, detta dicitura creerebbe quantomeno **incertezza per il Contribuente titolare di licenza d’uso su software o disegni e modelli non registrati ma comunque “investitore”** sul medesimo ai sensi di quanto previsto dalla stessa Bozza di Circolare ovvero, in una interpretazione restrittiva della medesima, limiterebbe la possibilità di valorizzare le attività di ricerca e sviluppo rilevanti ai sensi delle norme in esame ai soli proprietari di software o dei disegni e modelli non registrati, **limitazione che non trova né spazio né giustificazione né un accenno nella norma primaria**

istitutiva del nuovo regime Patent Box: quest'ultima infatti, in merito al criterio soggettivo di accesso alla normativa, richiede quale condizione per la maggiorazione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dal Contribuente che *“software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli [...] siano dagli stessi soggetti **utilizzati** direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa”*, senza alcun riferimento alla titolarità giuridica sui medesimi beni.

Contributo: Si ritiene che gli artt. 4.1.1 e 4.1.3 della Bozza di Circolare debbano essere modificati richiedendo al Contribuente l'attestazione della titolarità dei diritti esclusivi se titolare dei software o dei disegni e modelli non registrati ovvero dei diritti d'uso e dei diritti ad esso connessi ex art. 64 ter e quater della Legge 22 aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi in cui il Contribuente stesso sia mero licenziatario del software e dei diritti d'uso e di sfruttamento nell'ipotesi di disegni e modelli non registrati ed abbia al contempo effettuato attività di ricerca e sviluppo rilevanti.

Finalità: La modifica agli artt. 4.1.1 e 4.1.3 della Bozza di Circolare sottende all'obiettivo di garantire **maggiore certezza al Contribuente** titolare del mero diritto d'uso su software o disegni e modelli non registrati ma investitore ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Bozza medesima, nella redazione della dichiarazione sostitutiva da predisporre e conservare nell'ottica delle future interlocuzioni con l'Amministrazione Finanziaria. Detta modifica peraltro ha **l'effetto di allontanare una potenziale interpretazione restrittiva** del nuovo regime Patent Box che escluderebbe i software ed i disegni e modelli non registrati in licenza d'uso dal suo perimetro, una limitazione che sarebbe anzitutto **in contrasto con la norma primaria** che in alcun modo la prevede oltre che **non giustificabile in ragione della disparità di trattamento rispetto agli altri beni intangibili** (es. brevetti e disegni registrati) per i quali non è in alcun modo richiesta la titolarità dei diritti esclusivi sui medesimi.

*** **

Tematica: Attività rilevanti ai fini del nuovo regime Patent Box e la loro indipendenza dal bene intangibile oggetto di specifica agevolazione

Paragrafi della circolare: 4.2

Osservazione: La Bozza di Circolare, al paragrafo 4.2, rinvia espressamente alle definizioni di cui al Decreto MISE (oggi MIMIT) con riferimento alle attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale (art. 2 del Decreto), innovazione tecnologica (art. 3) e design ed ideazione estetica (art. 4) confermando come

le medesime siano ispirate *“sul piano tecnico, ai principi generali ed ai criteri elaborati dal c.d. Manuale di Frascati dell’Ocse per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo [...] e dal c.d. Manuale di Oslo dell’OCSE per l’innovazione tecnologica”,* mentre con riferimento alle attività classificabili come “design e ideazione estetica” vi è un *“richiamo generale ai medesimi concetti valevoli nell’ambito del codice della proprietà industriale [...] per la registrazione di disegni e modelli”*.

Nella Bozza di Circolare è assente, tuttavia, una specifica presa di posizione in merito all'eventuale connessione tra le attività rilevanti e gli specifici beni intangibili agevolabili. La pratica delle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design nell’ambito di una realtà aziendale è spesso intrecciata e mai chiaramente distinta in compartimenti stagni e la semplificazione in cui si potrebbe ricorrere ritenendo ciascuna di essere limitata ad una sola categoria di intangibili, pure in linea astratta comprensibile, sarebbe oltremodo penalizzante.

Si pensi infatti al rapporto sussistente tra ricerca e sviluppo e brevetto che, ad ogni modo, non esclude la possibilità che, **sulla scorta di un brevetto già esistente, possa essere effettuata attività di innovazione tecnologica successiva alla sua registrazione** con l’obiettivo di arrivare ad un miglioramento significativo per l’Azienda. Oppure al caso, già previsto nella Circolare MISE (oggi MIMIT) n. 59990 del 9 febbraio 2018 di ritenere sussistenti **attività di ricerca e sviluppo sui software** a determinate condizioni. Si pensi altresì alle **attività di innovazione tecnologica potenzialmente necessarie ai fini della preindustrializzazione e prototipazione di un design registrato**, che sono presupposto essenziale per lo “sfruttamento” da parte del Contribuente del suo bene immateriale. O ancora, infine, alle attività di **revisione grafica di un software che ben possono essere classificate in quelle di c.d. “ideazione estetica”** (se solo si pensi alla possibilità, prevista dall’ordinamento, di depositare anche le grafiche, le interfacce e le rese visive dei software come design). In questo senso sembra esprimersi l’ultimo paragrafo dello stesso art. 4.2 allorché richiede che le attività di ricerca e sviluppo *“comunque siano svolte”* debbano essere *“direttamente ed effettivamente correlate ai progetti e ai piani di investimento volti al potenziamento, sviluppo, mantenimento e sfruttamento dei beni immateriali agevolabili”*.

Tuttavia, l’assenza di un esplicito e definitivo chiarimento circa la non necessaria connessione tra categorie di attività rilevanti e beni intangibili potrebbe indurre taluni interpreti e Contribuenti meno accorti ad attuare la semplificazione “ricerca e sviluppo – brevetto, innovazione tecnologica – software, design e ideazione estetica – design e modelli” che, come abbiamo visto, non trova riscontro nella pratica e che riteniamo sia stata correttamente evitata nella Bozza di Circolare, per quanto non espressa in maniera chiara ed univoca.

Contributo: Si ritiene opportuna una integrazione del paragrafo 4.2 in cui si precisi che non sussiste alcun vincolo tra tipologia di attività rilevanti e tipologia di beni intangibili agevolati a condizione che sia dimostrata una diretta connessione delle attività svolte rispetto al potenziamento, sviluppo, accrescimento e sfruttamento del bene intangibile stesso (ciò che peraltro è sempre necessario fare ai fini della valutazione di rilevanza stessa).

Finalità: L'obiettivo dell'integrazione è quello di fornire un **quadro chiaro ed inequivocabile circa la potenziale rilevanza di ogni categoria delle attività descritte nel paragrafo 4.2** rispetto a ciascuno dei beni intangibili agevolabili.

*** **

Tematica: Attività rilevanti ai fini della maggiorazione del 110% - Spese connesse allo sfruttamento dei beni immateriali agevolati

Paragrafi della circolare: 4.2 e 4.4

Osservazione: Nello specificare le attività rilevanti da cui derivano i costi che possono essere oggetto della maggiorazione del 110%, la Bozza di Circolare fa espresso riferimento agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto MISE (oggi MIMIT) oltre alle attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Va evidenziato come il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 al romanino n. iv) delle Definizioni disponeva come le spese rilevanti quelle *“sostenute per lo sviluppo, l'accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali agevolabili”* e all'art. 4 precisa quali siano le spese rilevanti a tal fine. Dall'elenco di cui alle lettere a) – e) del suddetto articolo 4.1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 però non è dato di intravedere una specifica esplicitazione delle spese di *“sfruttamento dei beni immateriali agevolabili”*. Va viceversa evidenziato come tra le spese rilevanti siano inserite quelle *“connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati”* (lett. e).

Si sottolinea come nella Bozza di Circolare venga puntualmente evidenziato al paragrafo 3 dedicato all'Ambito Soggettivo (pag. 12) che *“per investitori debbono intendersi coloro che esercitano le attività di ricerca e sviluppo indicate al punto 3 del Provvedimento, cioè coloro che hanno diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile – sempre che tale bene venga utilizzato direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività di impresa e a prescindere dalla titolarità giuridica sullo stesso”*.

Se dunque è investitore anche il Contribuente che non ha la titolarità giuridica sui beni immateriali agevolati, ma esercita attività di ricerca e sviluppo rilevante, avendo diritto allo sfruttamento economico degli stessi mediante un uso diretto nello svolgimento della sua attività d'impresa, **allora i costi per lo sfruttamento in licenza (i.e. royalties)** dei beni immateriali stessi dovranno essere **esplicitamente ritenuti inclusi nelle spese rilevanti ai fini del nuovo Regime Patent Box quali costi di sfruttamento** di cui al romanino iv) del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022. I suddetti costi di licenza sono, ad ogni buon conto, ben classificabili come **spese "connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali"** (sul presupposto che permettono di mantenere i diritti d'uso sui beni immateriali agevolati e di esercitare sui medesimi le attività di ricerca e sviluppo rilevanti).

Si tratta di una visione che peraltro è conforme all'impostazione del Manuale di Oslo (cui la stessa Bozza di Circolare si richiama nel paragrafo 4.2, pag. 28) il quale, al punto 4.2.4, specifica come addirittura possano essere considerate attività relative alla proprietà intellettuale come attività di innovazione quelle di *"acquisizione della licenza del diritto di utilizzare un'invenzione o un'innovazione"* ed ancora, al punto 4.2.6 laddove si specifica che le *"attività di sviluppo di software [...] comprendono: • Lo sviluppo interno e l'acquisto di software, le descrizioni dei programmi e i materiali di supporto per software sia di sistema che applicativo. (inclusi i pacchetti software standard, le soluzioni software customizzate [...])"*

L'assenza di una esplicita definizione di spese di "sfruttamento" e di "mantenimento" nei parr. 4.2 e 4.4 della Bozza di Circolare (nonché nell'intero testo del citato Provvedimento) potrebbe ingenerare incertezza nel Contribuente circa la possibilità di valorizzare le suddette spese.

Contributo: Si ritiene opportuna una esplicita definizione di spese di sfruttamento dei beni intangibili agevolabili che chiarisca come tra le spese agevolabili di cui all'art. 4.1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 siano espressamente incluse *"le spese di licenza d'uso sui beni intangibili oggetto delle attività di cui al punto 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022"* ovvero che tra le *"spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati di cui alla lett. e) dell'art. 4.1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 sono espressamente incluse le spese di licenza d'uso sui beni intangibili agevolati"*.

Finalità: I chiarimenti interpretativi forniti mediante integrazione della Bozza di Circolare di cui al paragrafo che precede contribuiscono a **meglio illustrare**, anche nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria che

andrà ad attuare la normativa primaria e secondaria ed a verificare la sua corretta applicazione da parte dei Contribuenti, **il trattamento da riservare a costi relativi a beni intangibili agevolabili e detenuti in licenza.**

*** **

Tematica: Attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale – Sulla necessità di preventiva registrazione di software e design per usufruire del meccanismo e sulle potenziali violazioni delle norme dello Statuto del Contribuente nonché della Direttiva 2014/26/UE (c.d. Direttiva Barnier) sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e del decreto legislativo n. 35/2017 che l'ha recepita in Italia.

Paragrafi della circolare: 4.3

Osservazione: La Bozza di Circolare si è occupata, all'art. 4.3, di chiarire le modalità di funzionamento del c.d. meccanismo premiale con particolare riferimento ai disegni e modelli non registrati ed ai software. Quanto ai primi, sulla scorta dell'impossibilità di identificare nel disegno e modello non registrato un vero e proprio "titolo di privativa industriale" (la dottrina lo definisce, assieme al marchio di fatto, beni intangibili "non titolati" per l'appunto) chiarisce come non sia possibile procedere alla recapture dei costi sostenuti in precedenza. Quanto al software, pur prendendo atto della circostanza per cui nell'ordinamento non sia previsto un vero e proprio titolo di privativa industriale, chiarisce come le attività possano considerarsi rilevanti nel caso di registrazione del bene presso l'apposito pubblico ufficio (*rectius* Registro) istituito presso la SIAE. Subito a seguire, la Bozza di Circolare specifica come la maggiorazione potrà essere effettuata a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la SIAE attività che, pur non obbligatoria ai fini della protezione, conferisce una data certa alla creazione dell'opera e da prova della sua esistenza e paternità.

La Bozza di Circolare sembra creare un meccanismo che a regime può avere una sua ragione di esistenza, tenuto conto – lato disegni e modelli – del c.d. anno di grazia entro il quale si può effettuare la registrazione dopo la divulgazione e per i software della sostanziale agevolezza della procedura di registrazione del software presso il Pubblico Registro tenuto da SIAE. Tuttavia, **il meccanismo creato nella Bozza di Circolare è oltremodo e ingiustamente penalizzante per i Contribuenti che hanno esercitato l'agevolazione con riferimento all'anno 2021**. Tra l'altro la norma sembrerebbe porsi, per come concepita, **in violazione dell'art. 3 della Legge del 27 luglio 2000 n. 212, per un evidente effetto retroattivo** con riferimento alla richiesta di previa registrazione che il Contribuente avrebbe dovuto compiere prima dell'entrata in vigore dell'emananda Circolare.

Si pensi al Contribuente che ha divulgato un disegno e modello non registrato nell'anno 2021 e per il quale ormai è decorso l'anno di grazia per la registrazione. Applicando le previsioni della Bozza di Circolare, allo stesso sarebbe impedito di valorizzare le spese sostenute per lo sviluppo di un design, ma per una circostanza imputabile di fatto al legislatore che troppo tardi ha chiarito la necessità della sua previa registrazione.

Dall'effetto negativo della suddetta applicazione si potrebbe salvare forse (ed in parte, come vedremo) il solo software, se si interpreti letteralmente il passaggio della Bozza di Circolare secondo cui la maggiorazione può "essere effettuata a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la SIAE". Considerando che la registrazione presso la SIAE può essere fatta in qualsiasi momento storico successivo alla creazione (ed anzi deve essere eseguita a pubblicazione – e quindi creazione – già avvenuta), un Contribuente il cui software è venuto ad esistenza nel 2021, ben potrebbe registrarlo nell'anno 2023 e quindi ottenere la maggiorazione per le attività di ideazione e realizzazione da quell'anno: laddove detto Contribuente avesse effettuato le suddette attività sin dall'anno 2013, la norma della Bozza di Circolare probabilmente escluderebbe ingiustamente gli anni 2013 e 2014 non inclusi negli otto anni decorrenti dal 2023.

Del resto si è detto che forse i software si sarebbero salvati dal meccanismo escludente già evidenziato per i disegni e modelli non registrati, perché una interpretazione restrittiva o forzata della Bozza di Circolare da parte di taluni uffici (circostanza con gli operatori del settore si sono scontrati già nel precedente regime di Patent Box), sfruttando la parte in cui si chiarisce che la registrazione in SIAE "conferisce una data certa alla creazione dell'opera e da prova della sua esistenza e paternità", potrebbe condurre a ritenere inutile la registrazione postuma rispetto all'anno fiscale di creazione. Si pensi alle conseguenze che potrebbe ingenerare una situazione per cui il software dovesse essere concluso e portato alla registrazione negli ultimi giorni del periodo d'imposta o nei primissimi giorni del successivo periodo d'imposta stesso, considerando che il certificato di avvenuta registrazione viene inviato da parte della SIAE entro i 60 giorni successivi al deposito.

D'altro canto, va detto che **l'attività svolta dalla SIAE è quella di mera raccolta delle informazioni fornite dal depositante in un modulo senza alcun modo verificare la data di creazione:** quest'ultima circostanza non deve essere neppure indicata, mentre va viceversa comunicato il momento di prima pubblicazione (cfr. https://d2aod8qfhzlk6j.cloudfront.net/SITOIS/olaf_software_mod_349_1e00f246ee.pdf) e non è detto che i due momenti siano coincidenti. D'altronde gli uffici SIAE **neppure verificano la consistenza del software** (non c'è alcun controllo sul contenuto del supporto ottico non modificabile consegnato all'ufficio) **né tanto meno della paternità dell'opera** (di cui nel Registro si prende meramente atto di quanto dichiarato nel modello di deposito). Non si può dimenticare in proposito che sussistono sistemi di registrazione simili e non per questo meno efficaci (considerati i limiti di "verifica" della SIAE che sono stati sopra rappresentati) che vanno dal

deposito di un codice sorgente presso un Notaio fino all'invio di un messaggio di posta elettronica certificata o all'apposizione di marca temporale (meccanismo usato per attivare la c.d. penalty protection proprio nell'ambito della disciplina del nuovo regime Patent Box) passando per strumenti di tracciatura degli sviluppi software (particolarmente in uso presso grandi realtà imprenditoriali e grossi gruppi multinazionali anche per ragioni legate alla riservatezza delle informazioni afferenti i software ed i loro sorgenti).

La limitazione di rilevanza ad un meccanismo che, a differenza di quanto esposto nella Bozza della Circolare, non conferisce data certa alla creazione (ma solo alla registrazione, in maniera del tutto simile agli strumenti alternativi sopra citati, prendendo atto della sola previa pubblicazione), né fornisce alcuna prova sulla esistenza e sulla paternità del software stesso, sembra **in violazione della Direttiva 2014/26/UE (c.d. Direttiva Barnier) sulla gestione collettiva dei diritti d'autore** e del decreto legislativo n. 35/2017 che le ha dato attuazione in Italia, ed in particolare della possibilità per diversi enti di gestione collettiva costituiti ai sensi dell'art. 8 del suddetto decreto legislativo di poter esercitare la suddetta attività.

Contributo: Si ritiene opportuna la creazione di un **periodo di transizione dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per cui non si applichi il requisito di previa registrazione** per l'attivazione del meccanismo premiale su software e disegni e modelli e valga la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si ritiene altresì doveroso un chiarimento espresso e definitivo circa il rilievo della sola data di registrazione del software e non di quella di creazione ai fini della maggiorazione del 110%, posto che la prima deve necessariamente avvenire in un momento successivo alla seconda per espressa previsione del meccanismo di funzionamento del Pubblico Registro Software presso la SIAE. Infine, è opportuno valutare la previsione di rilevanza di meccanismi di registrazione dei software alternativi a quello presso il Pubblico Registro istituito presso SIAE, a patto che gli stessi diano una data certa alla sua registrazione.

Finalità: L'obiettivo delle integrazioni richieste è quello di **mettere al riparo le norme della Bozza di Circolare da possibili contestazioni sia in termini di retroattività** in violazione dell'art. 3 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 che con riferimento alla normativa riguardante la gestione dei diritti d'autore anche di provenienza europea nonché di renderla maggiormente conforme alla prassi delle aziende negli specifici settori chiarendo alcuni aspetti operativi che possono ingenerare confusione tra gli stessi Contribuenti oltre che negli uffici dell'Amministrazione Finanziaria.

*** **

Tematica: Spese agevolabili ai fini del meccanismo premiale – Necessaria inclusione delle spese connesse al mantenimento e alla protezione dei diritti su beni immateriali agevolati ed in particolare dei brevetti e dei design

Paragrafi della circolare: 4.5

Osservazione: La Bozza di Circolare fornisce, al paragrafo 4.5, una panoramica sui costi agevolabili ai fini del meccanismo premiale ricalcando l'art. 6.1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 il quale espressamente esclude “*quelli di cui al punto 4.1 lettera e)*” ossia le “*spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi*”.

La norma non sembra tenere conto della circostanza per cui nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda di un brevetto e la sua concessione (lasso di tempo che può attestarsi anche oltre il biennio), il depositante sostiene costi di mantenimento in vita del brevetto stesso (si veda il caso del deposito del brevetto europeo in cui le annualità vengono pagate sin dal primo anno di deposito della domanda). Lo stesso valga per i costi di estensione della protezione della tutela giuridica in altri territori rispetto a quelli di originale deposito della privativa, attività quest'ultima che correttamente, ai sensi del paragrafo 4.5 della Bozza di Circolare, non viene considerata come propedeutica alla creazione di un nuovo bene intangibile agevolabile. Anche in questo specifico caso i singoli ordinamenti nazionali in cui viene estesa la privativa possono ben pretendere dal richiedente l'estensione di sostenere costi prima ancora dell'ottenimento della registrazione del brevetto nazionale (oltre che del brevetto costituente la c.d. anteriorità).

A ciò si aggiunga che nelle more della concessione del brevetto, il depositante può ben essere chiamato a sostenere spese per la protezione, per la prevenzione della contraffazione e per la gestione di contenziosi: va infatti evidenziato come la domanda di brevetto sia un titolo in ogni caso attivabile nei confronti di un contraffattore di fronte al giudice nazionale ed europeo e come, viceversa, la stessa domanda possa essere oggetto, sin dal suo deposito, di azioni di nullità da parte di terzi. Allo stesso modo, il depositante della domanda di brevetto non sarà certo inerme per tutto il periodo di latenza fino alla concessione del brevetto rispetto all'attivazione di meccanismi di prevenzione della contraffazione che anzi ben possono (e forse devono) essere attivati sin dal deposito della domanda.

Allo stesso modo, la norma sembra dimenticare la possibilità concessa al titolare di design o modello comunitario non registrato di procedere, entro l'anno dalla prima divulgazione del design, alla registrazione del disegno stesso. Ebbene nel periodo intercorrente tra la prima divulgazione del design e la sua effettiva registrazione ben possono essere sostenuti costi relativi alla protezione, alla prevenzione della contraffazione ed alla gestione dei contenziosi, similmente a quanto accade nel caso dei brevetti

L'esclusione di rilevanza delle spese di mantenimento, di protezione, di prevenzione della contraffazione e di gestione dei contenziosi per il periodo antecedente alla creazione/registrazione del bene intangibile non tiene conto dunque degli obblighi di pagamento imposti da alcune normative (tra tutte quella del brevetto europeo) **nonché delle opportunità fornite dall'ordinamento ai titolari dei beni intangibili e delle prassi di buona tutela degli stessi immateriali nel periodo antecedente l'effettiva registrazione** e rischia di penalizzare, senza una motivazione logica, il Contribuente che ha invece sostenuto costi vitali per la sopravvivenza e per l'ottenimento del proprio titolo di privativa (i.e. non pagare le tasse annuali di mantenimento in vita della domanda di brevetto europeo comprometterebbe la possibilità di ottenerlo; non difendersi da una azione di contraffazione potrebbe rappresentare acquiescenza ad un comportamento volto a negare tutela giuridica al bene oggetto di domanda di deposito).

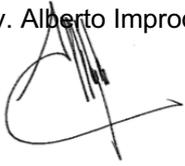
Contributo: Si ritiene che la Bozza di Circolare debba essere integrata, eventualmente intervenendo anche sul Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022, prevedendo espressamente l'inclusione delle spese di mantenimento, di protezione, di prevenzione della contraffazione e di gestione dei contenziosi tra quelle di cui al c.d. meccanismo premiale.

Finalità: L'integrazione della Bozza di Circolare e l'eventuale modifica del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 proposta consentirebbe di **sanare un vulnus normativo che non tiene conto da un lato delle necessità per il Contribuente di sostenere spese di mantenimento dei diritti già a partire dal deposito della domanda e della opportunità/necessità per il medesimo di sostenere altresì spese per la protezione, la prevenzione della contraffazione e di gestione di contenziosi prima della registrazione del bene**, creando così una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno sostenuto spese della medesima natura solo in ragione di una loro diversa collocazione nel tempo e pur in presenza di un espresso sistema di recapture dei costi sostenuti prima della venuta ad esistenza del bene immateriale agevolato.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e approfondimento.

Con i migliori saluti

Avv. Alberto Improda



Avv. Francesco Rizzo

