

# STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

## DOTTORI COMMERCIALISTI

Evildo Polidori  
Gaetano Ambrosio  
Paolo Massinissa Magini  
Leandro Tiranti  
Paolo Polidori  
Marco Ciavattini  
Pierluigi Romano  
Marco Cruciani  
Giampiero Salari  
Luca Liberti  
Simona Prosperi  
Roberto Ciattaglia  
Riccardo Bisbocci  
Rosa Anna Rita Meli  
Nicolò Cammoranesi  
Jacopo Lancioni  
Davide Donnini  
Emanuele Balducci

## AVVOCATI

Francesco Milanese  
Elisa Manoni  
Federica Pezzuoli  
Michelangelo Massinissa Magini

## STUDI

60035 Jesi (AN)  
Via Pasquinelli, 2/A  
Tel. 0731/212944 - 203535  
E-mail segreteria: ancona@tribnet.it

60044 Fabriano (AN)  
Via Buozzi, 56/B  
Tel. 0732/24268  
E-mail segreteria: fabriano@tribnet.it

www.tribnet.it

Dott. Leandro Tiranti  
Avv. Elisa Manoni  
Jesi (AN)

Spettabile  
Agenzia delle Entrate  
[dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it](mailto:dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it)

**OGGETTO:** osservazioni alla bozza di circolare dell'Agenzia e sul provvedimento relativi al nuovo regime Patent box introdotto dall'articolo 6 del Dl n. 146/2021

Egregi Signori,  
ringraziandoVi per aver avviato la consultazione pubblica in relazione allo schema di circolare (nel prosieguo "Bozza di circolare") contenente chiarimenti in merito al nuovo regime Patent Box e schema di Provvedimento di modifica del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022, riportiamo di seguito le nostre osservazioni

Nel presente contributo sono utilizzate le definizioni di cui al paragrafo 1. "DEFINIZIONI" della Bozza di circolare.

## PRIMA OSSERVAZIONE

### Tematica

Remissione in bonis di cui all'articolo 2 comma 1 del D.L. n. 16 del 2012.

### Paragrafo della circolare

Paragrafi 2 "NUOVO REGIME PATENT BOX" e 3.1 "Modalità di accesso"

### Osservazione

È evidente l'analogia, in termini di procedura di accesso alla agevolazione, tra il nuovo regime Patent box ed il precedente regime Patent box e la continuità tra le due disposizioni.

Ciò è confermato da quanto indicato al paragrafo 1 della Bozza di circolare dove è detto che *"le modifiche introdotte si collocano nell'ambito del processo di semplificazione che aveva interessato il*

# STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

precedente regime Patent box” e che il nuovo regime Patent box mantiene i principi di base ed i requisiti sostanziali del precedente, pur modificando la struttura del meccanismo agevolativo.

## Contributo

Stante la sostanziale continuità tra il nuovo regime Patent box ed il precedente regime Patent box, andrebbe precisato che l’istituto della “*remissione in bonis*” è applicabile anche all’opzione PB di cui al regime OD, ossia al regime opzionale del vecchio Patent box di cui al DL 34 del 30.04.2019.

## Finalità

Tale precisazione è opportuna ai fini di trattare in modo eguale situazioni simili e, quindi, per fini di equità e razionale applicazione delle norme.

## **SECONDA OSSERVAZIONE**

### Tematica

Concetto di attività rilevante ai fini del meccanismo premiale per il bene immateriale “*software*”

### Paragrafo della circolare

Paragrafo 4.3 “Concetto di attività rilevante ai fini del meccanismo premiale”

### Osservazione

Il Provvedimento, nell’ambito del “meccanismo premiale” previsto all’articolo 5 , stabilisce che rientrano tra le attività rilevanti, oltre a quelle di cui al paragrafo 3 e cioè “*ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2 del decreto MISE*”, l’ “*innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del decreto MISE*”, il “*design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del decreto MISE*”, le attività di “*ricerca fondamentale indicate all’articolo 2 lettera a) del decreto MISE*” anche le attività di “*ideazione e realizzazione del software protetto da copyright*”.

In merito a tali ultime attività, la Bozza di Circolare precisa che “*per la puntualizzazione dei criteri per la corretta applicazione, sul piano tecnico, delle definizioni di cui sopra si rinvia alle previsioni del decreto MISE*”.

I rinvii alle norme del decreto MISE sono estremamente puntuali per tutte le attività citate, ad eccezione di quelle che riguardano il “*software*”. Per esso, si ritiene che il rinvio al decreto MISE sia piuttosto generico.

### Contributo

Nel Decreto MISE sono indicate le definizioni delle attività di ricerca e sviluppo rilevanti ai fini del credito e, con particolare riferimento alla ricerca industriale ed allo sviluppo sperimentale, è previsto che il contribuente debba tener conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo elaborate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, c.d. Manuale di Frascati del 2015).

Il Manuale di Frascati (punto 2.71) pone una serie di esemplificazioni che illustrano il concetto di ricerca applicato ai *software* e ciò che dovrebbe rientrare nelle attività di ricerca e sviluppo.

Si propone, quindi, partendo da tali esemplificazioni, una puntuale illustrazione delle attività che possono considerarsi di “*ideazione e realizzazione del software protetto da copyright*” (e, quindi, attività di pura ricerca) e delle attività le quali possono, invece, considerarsi di “*sviluppo del software protetto da copyright*”.

# STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Si propone che venga altresì chiarito il ruolo del requisito del “*superamento delle incertezze scientifiche e/o tecnologiche*” al quale fa riferimento il Manuale di Frascati (punto 2.68) affinché un progetto di sviluppo *software* possa essere classificato come ricerca e sviluppo.

## Finalità

Va a nostro avviso eliminato l’ambito di indeterminatezza che potrebbe essere foriero di futuro contenzioso, come accaduto con il credito d’imposta ricerca e sviluppo e che, quindi, potrebbe costituire un deterrente all’utilizzo dell’agevolazione da parte dei contribuenti.

## TERZA OSSERVAZIONE

### Tematica

Maggiorazione del 110% delle spese sostenute per le attività di ideazione e realizzazione del *software* protetto da *copyright*

### Paragrafo della circolare

Paragrafo 4.3 “Concetto di attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale”

### Osservazione

La Bozza di Circolare chiarisce che, nel caso di attività di ideazione e realizzazione del *software*, le stesse possano considerarsi rilevanti ai fini dell’applicazione del meccanismo premiale nel caso in cui il bene sia stato registrato presso l’apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE.

Con riferimento alla vecchia agevolazione “Patent Box” l’Agenzia delle entrate (Interpello n. 73 del 02.02.2021; Circolare n. 11/E del 07.04.2016) aveva chiarito che l’attestazione della sussistenza dei requisiti di protezione giuridica su tale bene immateriale agevolabile e, dunque, la sua venuta ad esistenza e la titolarità dello stesso, avrebbero potuto essere resi dal contribuente tramite autocertificazione ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.

### Contributo

Avuta considerazione del fatto che per “*software* coperto da *copyright*” si intende il programma per elaboratore in qualunque forma espresso purché originale, quale risultato di creazione intellettuale e che, quindi, il *software* risulta tutelato fin dal momento della sua creazione, a prescindere da una formale registrazione o deposito, si propone di ritenere che per il “*software* coperto da *copyright*” il deposito del programma (per elaboratore) e la registrazione non siano requisiti costitutivi del diritto di fruire del regime agevolato Patent Box, per il quale rileva solo la creatività e l’originalità attestabile dallo stesso contribuente tramite autocertificazione ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.

### Finalità.

La soluzione suggerita appare rispettosa dei presupposti di tutela dei diritti di proprietà industriale.

## QUARTA OSSERVAZIONE

### Tematica

Identificazione del momento di ottenimento del titolo di privativa nel caso di brevetti industriali.

### Paragrafo della circolare

Paragrafo 9 – D.3. “Risposte a quesiti presentati dalla stampa specializzata”

### Osservazione

# STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

La Bozza di Circolare chiarisce che nel nuovo regime Patent Box non rientrano i brevetti "in corso di concessione", ovvero quelli per i quali sia stata depositata, presso i competenti Uffici, la domanda di rilascio del brevetto, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale.

La prova di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale (in qualunque modo denominato), rilasciato dall'Ufficio competente, è costituita dal relativo attestato.

Tale posizione dovrebbe essere rivista, avuta considerazione del fatto che ai sensi degli artt. 53 e 85 CPI il momento della pubblicazione della domanda di deposito del brevetto per invenzione industriale o del modello di utilità (e, pertanto, non il suo finale "ottenimento") è quello dal quale, ad ogni effetto, decorre la protezione assicurata dalla privativa (incluso quello di avviare azioni cautelari e di merito per contrastare la contraffazione) ed ogni connesso diritto di sfruttamento economico; inoltre, la stessa durata della protezione decorre dalla data di deposito della domanda (artt. 60 e 85 CPI).

Si auspica, quindi, che l'Amministrazione finanziaria rivaluti l'interpretazione fornita per cui il concetto di "ottenimento della privativa industriale" valga in effetti a partire dalla data di deposito della domanda dei brevetti.

## Finalità.

La soluzione proposta appare rispettosa dei principi di cui al CPI.

## QUINTA OSSERVAZIONE

### Tematica

Concetto di attività rilevante sostenuta successivamente all'ottenimento della privativa industriale.

### Paragrafo della circolare

Paragrafo 4.4 "Spese agevolabili"

### Osservazione

Successivamente all'ottenimento del brevetto, le aziende sostengono costi di ammontare variabile ma significativo, relativamente all'industrializzazione dell'idea oggetto di brevetto. Tali attività sono finalizzate a rendere concretamente applicabile l'idea innovativa al ciclo produttivo interessato e, quindi, ad attribuire al brevetto un valore di scambio sul mercato.

Il Provvedimento prevede espressamente al paragrafo 3 tra le attività rilevanti la "ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'articolo 2 del decreto MISE", nonché l'"innovazione tecnologica ai sensi dell'articolo 3 del decreto MISE".

### Contributo

Si propone l'inserimento nella Circolare di esemplificazioni di attività ammissibili svolte successivamente al conseguimento del titolo di privativa industriale.

### Finalità

La finalità è quella di eliminare l'ambito di indeterminatezza che potrebbe essere foriero di futuro contenzioso.

Si autorizza la divulgazione delle presenti osservazioni.

Jesi, 31 gennaio 2023

Dott. Leandro Tiranti

Avv. Elisa Manoni

