

Nella circolare 18, Assonime pone l'accento sugli effetti negativi del dl 50 sul made in Italy

# Patent box, marchi sempre fuori

## Penalizzato anche l'utilizzo congiunto con beni agevolabili

Pagina a cura  
di STEFANO LOCONTE  
E IRENE BARBIERI

**C**artellino rosso per i marchi d'impresa anche se utilizzati congiuntamente e legati da vincoli di complementarità ad altri beni immateriali agevolabili. Il patent box chiude i battenti anche nel caso in cui i marchi d'impresa vengano utilizzati congiuntamente e siano legati da un vincolo di complementarità ad altri beni immateriali per i quali è, invece, possibile fruire dell'agevolazione. A ricordarlo Assonime nella circolare n. 18 del 25 luglio 2017 in cui sono state analizzate le novità introdotte con la cosiddetta «manovra correttiva».

Il comma 1 dell'art. 56 del dl n. 50/2017, oltre a tagliare fuori dall'ambito di operatività del patent box i marchi d'impresa, ha innovato in punto di definizione dei beni immateriali legati da vincoli di complementarità e utilizzati congiuntamente. La nozione in parola, originariamente inserita tra le maglie dell'art. 1, comma 42-ter della legge di stabilità 2015, è stata riformulata ex novo e trasferita al comma 39.

### Le istanze di accesso al patent box: i numeri

Beni immateriali	Istanze anno 2015	Istanze anno 2016	Istanze totali 2015/2016
Software	304	485	789
Brevetti	687	572	1.259
Marchi	1.518	1.260	2.778
Disegni e modelli	445	329	774
Know how	742	619	1.361
<b>Totale</b>	<b>3.696</b>	<b>3.265</b>	<b>6.961</b>

Un simile restyling si è rivelato, da subito, ulteriormente penalizzante per i marchi d'impresa, che non potranno beneficiare della misura fiscale di favore neppure laddove venissero impiegati, nella produzione di prodotti e/o processi, congiuntamente e in via complementare ad altri beni immateriali, ammessi invece alla detassazione. Ciò in quanto il legislatore ha avuto cura di precisare che l'agevolazione trova spazio sì anche rispetto ai redditi

ottenuti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità per la realizzazione di un prodotto o di un processo o di una serie di prodotti o processi, ma a condizione che tra di essi si annoverino unicamente quelli agevolabili, dai quali ormai i marchi d'impresa risultano esclusi.

Si determina così la sicura abrogazione della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 42-ter, della legge di stabilità 2015, a mente del

quale ai fini dell'agevolazione, avendo a che fare con più intangibles di titolarità del medesimo soggetto, collegati da vincoli di complementarità ed utilizzati congiuntamente, il contribuente avrebbe potuto, ma non necessariamente dovuto, considerare i molteplici beni in parola come un unico IP.

Non a caso, la suddetta *fiction* iuris trovava la sua ratio nella necessità di mettere a disposizione dell'imprenditore uno strumento opzionale ma comunque funzionale al

superamento delle difficoltà riscontrabili in sede di stima dei costi di ricerca e della quota di reddito riferibile al singolo bene, isolatamente considerato. Ora però che, a seguito dell'intervento abrogativo, rimane in piedi soltanto l'art. 6, comma 3, dm 30 luglio 2015, il quale sancisce invece l'obbligatorietà del vincolo di complementarità, da più parti si teme il rischio che quella che doveva essere una mera facoltà del contribuente, appunto considerato in caso di difficoltà i diversi beni immateriali come un unico intangibile, finisca invece per atteggiarsi a vero e proprio obbligo, previsto peraltro nell'ambito di singole tipologie di beni immateriali.

Atteso che, secondo l'Ocse, il vincolo di complementarità va fatto valere non indiscriminatamente, ma soltanto nel caso in cui, al ricorrere dell'utilizzo congiunto di IP, non sia possibile tracciare in modo compiuto le spese sostenute e/o il profitto conseguito con riguardo ad ogni singolo bene impiegato, sarebbe auspicabile quanto prima un intervento interpretativo chiarificatore.

© Riproduzione riservata

### L'ANALISI

## Nexus approach: criterio inapplicabile ai segni distintivi

L'esclusione dei marchi d'impresa dall'ambito di applicazione oggettivo del patent box è destinata ad avere un impatto decisamente negativo sui comparti dell'economia nazionale trainati dal made in Italy. È quanto emerge dalla circolare Assonime n. 18 del 25 luglio scorso, che ipotizza una nuova misura di favore per questi beni immateriali, basata su un criterio ad hoc e diverso rispetto al nexus approach.

È una delle novità della manovra correttiva 2017: il decreto legge n. 50 del 2017, poi convertito con legge n. 96 dello stesso anno, ha ristretto il raggio d'azione del cosiddetto patent box, sino a tagliare fuori i marchi d'impresa. A far data dal 1° gennaio 2017 quindi, i redditi derivanti dallo sfruttamento, diretto o indiretto, dei brand non potranno più godere del regime opzionale di tassazione agevolata, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge di Stabilità 2015 al fine di incentivare la collocazione nonché il mantenimento in Italia dei beni immateriali (intangibles), così come di favorire gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Una pessima notizia per le imprese operanti nei settori economici più strategici del paese, come moda, design ed entertainment che, proprio dovendo sfruttare la notorietà del made in Italy specie all'estero, avevano invece accolto con un cer-

to favore la novità del patent box e, con essa, la chance di ottenere, per cinque esercizi sociali, una parziale detassazione, nella misura del 50%, del reddito derivante dall'utilizzo degli intangibles.

Si tratta, tuttavia, di una correzione al regime agevolativo che si è resa necessaria per allineare la normativa italiana ai principi espressi dall'Ocse nel documento Action 5-2015 Final report, parte integrante del Progetto Beps (Base erosion & profit shifting), dai quali si discostava sotto diversi profili. Fra questi, spiccava proprio l'applicazione del criterio di accesso al sistema fiscale agevolativo, il cosiddetto «nexus approach», ben oltre il confine delineato dall'Ocse dei brevetti e degli altri IP funzionalmente equivalenti per favorire anche i marchi d'impresa, i quali però poco hanno a che fare con le attività di ricerca e sviluppo contemplate nell'Action 5 del Progetto Beps.

Sul punto giova ricordare che il nexus approach, quale nesso di collegamento che deve necessariamente sussistere tra le attività di ricerca e sviluppo effettuate per la produzione dei beni immateriali, gli intangibles stessi e il reddito a essi riferibile, presuppone un'attività di ricerca e sviluppo non propriamente riscontrabile nell'ambito dei marchi di impresa in quanto, piuttosto, tipica della ricerca tecno-

logica portata avanti per la messa a punto di invenzioni nuove, originali e industriali (basti pensare ai programmi per elaboratore).

Senza contare che, avuto riguardo ai segni distintivi dell'impresa, il procedimento da seguire per calcolare la quota di reddito agevolabile appare di difficile adozione. Il collegamento tra le spese sostenute per l'attività di ricerca e sviluppo e il reddito detassabile con specifico riferimento ai marchi risulta cioè molto più incerto rispetto a quello della parallela categoria dei patent e IP equivalenti, sui quali, non a caso, è stato modellato dall'Ocse l'intero regime agevolativo.

Appurate, dunque, le criticità, per le ragioni suesposte e in confronto agli standard internazionali adottati, di un regime fiscale di favore che abbracci anche i marchi, la vicenda dell'IP box non può comunque chiudersi qui. Se solo si pensa al fatto che ben il 40% delle istanze di accesso al regime fiscale agevolato presentate nel biennio 2015-2016 riguardano proprio i marchi d'impresa, allora è facile intuire quanto sia impellente la necessità di un intervento istituzionale in materia, magari, come auspica Assonime, in vista della creazione di una nuova forma di incentivo, cucita questa volta addosso ai brand e pensata per promuovere la produzione nazionale e il rilancio del made in Italy.

A ben guardare, infatti, secondo quanto precisato da Assonime nella circolare n. 18/2017, la principale ragione per cui il nexus approach rimane inapplicabile ai segni distintivi dell'impresa è data non già dall'impossibilità di riscontrare, nell'ambito dei marchi d'impresa, un'effettiva attività creativa di valore, bensì dalla difficoltà di tenere idealmente distinte le attività di «presentazione, comunicazione e promozione», destinate ad accrescere il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, qualificate dall'art. 8, lett. VI del dm 30 luglio 2015 come attività di ricerca e sviluppo, da quelle maggiormente commerciali o di «business» che, a differenza di quanto accade per i brevetti, si collocano per giunta in un momento successivo rispetto alla creazione dell'IP.

Insomma, per i redditi ottenuti dallo sfruttamento dei marchi d'impresa bisognerebbe pensare a un regime di favore «strutturale», e non a termine, partendo però da un criterio di accesso diverso dal nexus approach, in modo da garantire l'esenzione soltanto ai redditi provenienti da una substantial activity di creazione di valore del marchio, scongiurando così il rischio di una detassazione generalizzata e diffusa derivante, tra l'altro, da attività di puro marketing.

© Riproduzione riservata