

AGEVOLAZIONI

Marchi fuori dal patent box: il decreto aggiorna la regolamentazione

di Fabio Landuzzi

L'ultimo comma dell'[articolo 56 del D.L. 50/2017](#) aveva demandato ad un decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia l'adozione delle **disposizioni di revisione del D.M. 30 luglio 2015** recante l'attuazione del **patent box**; le modifiche apportate dalla citata norma riguardano in particolare:

- la **limitazione dell'ambito oggettivo di applicazione** dell'agevolazione, dovuta alla **eliminazione dei marchi di impresa** dall'elenco di beni immateriali eleggibili al *patent box*;
- la nuova formulazione del cd. **vincolo di complementarietà** fra beni immateriali agevolabili utilizzati congiuntamente, con lo scopo primario di chiarire che i **marchi non possono essere più agevolabili** neppure ove fossero congiuntamente impiegati in forza della complementarietà con altri beni intangibili agevolabili;
- la fissazione della **decorrenza delle modifiche** sopra menzionate, così da garantire i diritti acquisiti dai soggetti che avevano optato per il *patent box* sino a tutto il 31 dicembre 2016, per i quali rimane accessibile l'agevolazione anche per i marchi di impresa **almeno sino al 30 giugno 2021**.

È stato quindi approvato il **D.M. 28 novembre 2017** con cui si dà attuazione a quanto previsto dall'[articolo 56 del D.L. 50/2017](#) ed il cui testo, confrontato con quello del [D.M. 30 luglio 2015](#), evidenzia in primo luogo le seguenti **principali novità**:

- prima di tutto, dall'articolo 1, comma 1, riferito all"**ambito di applicazione**" dell'agevolazione, **scompare il marchio di impresa** e, inoltre, per esigenze di migliore coordinamento normativo (vedasi l'articolo 6 del D.M.) il termine "opere dell'ingegno" viene direttamente sostituito con quello di "**software coperto da copyright**";
- all'articolo 4, comma 2, viene aggiunto un ultimo periodo con cui si richiede che **l'opzione per il patent box** esercitata a partire **dal 2017** (terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014), comunicata **in dichiarazione dei redditi**, debba recare l'indicazione del **numero dei beni immateriali** a cui si riferisce, la **classificazione** di detti beni fra le categorie di cui all'articolo 6 del D.M., ed anche **l'ammontare del reddito agevolabile** per ciascuna di tali categorie di beni, un'informazione quest'ultima che tuttavia non può ovviamente essere disponibile *ex ante*, per cui dovrà essere chiarito il contenuto qui richiesto;
- all'articolo 6, comma 1, viene riformulata la nozione di "**know how**" (lett. d), a cui si

collega in modo diretto anche l'ulteriore integrazione contenuta al successivo articolo 11, comma 2, in merito alla **tracciabilità delle spese** e dei redditi; viene infatti precisato che ogni qualvolta l'agevolazione riguardi, o inglobi per via della complementarietà, il *know how*, il contribuente debba mantenere "**specifiche evidenze documentali idonee a provare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 6**", ovvero i presupposti di "**esistenza e protezione**" secondo le norme vigenti in materia di proprietà intellettuale e industriale;

- del tutto nuovo è poi l'articolo 13, dedicato al cd. "**Grandfathering**", ossia alla gestione della **eliminazione del marchio** fra i beni eleggibili al *patent box*. Si precisa che, come già previsto nella norma primaria (il D.L. 50/2017), le opzioni esercitate nel 2015 e nel 2016 aventi per oggetto i marchi di impresa **restano in vigore per 5 periodi d'imposta** o, se inferiore, sino al 30 giugno 2021, e **non sono più rinnovabili**; in verità, questo termine del 30 giugno 2021 pare poco coordinato con i **soggetti solari**, per i quali il **termine ultimo di fruizione** dovrebbe essere il **31 dicembre 2020**. Poi, chiunque abbia esercitato l'opzione includendo il marchio, a partire dal 2017, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli elementi elencati al sopra citato articolo 4, comma 2, del D.M., nonché aggiungere, ove rilevanti, i **Paesi esteri** in cui siano **fiscalmente residenti i soggetti che controllano** direttamente o indirettamente **l'impresa**, ed infine le **imprese correlate** da cui ha ricevuto **compensi per lo sfruttamento del marchio** stesso;
- infine, anche il nuovo articolo 14 è dedicato alle opzioni aventi per oggetto i marchi, e prevede uno **scambio di informazioni con le Amministrazioni finanziarie estere** riferito ai nominativi dei soggetti che hanno esercitato l'opzione includendovi i marchi di impresa.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >