

AGEVOLAZIONI***Non rinnovabile il Patent Box sui marchi d'impresa***

di Debora Reverberi

L'opzione per l'accordo di **Patent Box** avente ad oggetto i marchi d'impresa non è né esercitabile, né rinnovabile allo scadere dei cinque periodi d'imposta di durata del regime e decade il **30.06.2021** anche qualora il quinquennio termini successivamente a tale data.

Il **Patent Box**, regime opzionale di parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali introdotto dall'[articolo 1, commi 37-45, L. 190/2014](#) (c.d. "Legge di Stabilità 2015"), è stato modificato dall'[articolo 56, comma 1, lettera a\), D.L. 50/2017](#) con l'esclusione dei marchi d'impresa.

Le opzioni attualmente esercitabili possono avere ad oggetto dunque i **redditi derivanti dall'utilizzo di:**

- **software protetto da copyright;**
- **brevetti industriali**, concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- **disegni e modelli**, giuridicamente tutelabili;
- **processi, formule e informazioni** relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

L'esclusione dei marchi d'impresa dai beni immateriali oggetto di agevolazione recepisce le direttive fornite in ambito internazionale con il documento finale *Action 5 B.E.P.S. "Base erosion and profit shifting"* e con l'"Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes".

Coerentemente con quanto previsto dall'OCSE, per i contribuenti che beneficiano dell'accordo di **Patent Box** in base al regime ante modifiche, l'[articolo 13, comma 1, D.M. 28.11.2017](#), di revisione del regime di tassazione agevolata, dispone un **periodo transitorio in cui è possibile continuare ad operare secondo le regole previgenti** (c.d. "*grandfathering rule*") fino ad un termine prefissato di decadenza.

La disciplina del "*grandfathering*" consente l'esercizio dell'opzione del regime **Patent Box** avente ad oggetto marchi d'impresa **per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2014**.

Per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ciò significa che l'opzione

avente ad oggetto i **marchi d'impresa**, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione, può essere esercitata nel 2015 o nel 2016.

L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta con **termine di decadenza (c.d. "abolition date")** prefissato *ex lege* al 30.06.2021, anche se antecedente alla scadenza del quinquennio.

Ai sensi dell'[articolo 4 D.M. 28.11.2017](#), la durata del quinquennio decorre dal periodo d'imposta con riferimento al quale l'opzione è esercitata e per i successivi quattro.

L'esercizio dell'opzione, che assume il ruolo di **condizione necessaria per poter fruire del beneficio, in caso di marchi d'impresa non è rinnovabile**, in deroga a quanto stabilito dall'[articolo 4 D.M. 28.11.2017](#).

In tal caso infatti il rinnovo dell'accordo di *Patent Box* consentirebbe **l'estensione dell'efficacia dell'agevolazione oltre i termini di validità di un'opzione che per legge non è rinnovabile**.

L'opzione Patent Box avente ad oggetto marchi d'impresa, **esercitata nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2014, resterà in vigore per cinque periodi d'imposta e comunque non oltre il 30.06.2021**.

In assenza di un' analoga opzione Patent Box in corso di validità non risulterà ammissibile il rinnovo delle istanze di accordo preventivo di cui all'[articolo 31-ter D.P.R. 600/1973](#).

Sul tema il [principio di diritto n. 11 del 22.03.2019](#) ha affrontato il caso in cui l'efficacia dell'opzione e l'intero quinquennio di durata decorrono dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di *ruling*, ai sensi dell'[articolo 31-ter, comma 6, D.P.R. 600/1973](#).

L'istanza di *ruling* per il regime *Patent Box* determina **l'efficacia delle sole opzioni in corso di validità, nel rispetto del termine di decadenza**.

Per quanto concerne i marchi d'impresa il periodo di "grandfathering" consentirebbe al contribuente, che intende accedere alla procedura di Patent box nell'anno 2018 a seguito di presentazione dell'opzione nell'anno 2015, di beneficiare del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30.06.2021.

Si rammenta che, a seguito delle **modifiche semplificative apportate dall'[articolo 4 D.L. 34/2019](#) (c.d. "Decreto crescita")**, convertito con modificazioni dalla **L. 58/2019**, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 01.05.2019, i soggetti che intendono usufruire del regime di *Patent box* possono optare, in alternativa alla procedura di *ruling*, per una procedura **semplificata che, nel rispetto delle disposizioni attuative contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate [prot. n. 658445 del 30.07.2019](#), prevede la determinazione e dichiarazione diretta del reddito agevolabile** rimandando il confronto con l'Agenzia delle entrate a una successiva fase di controllo.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LABORATORIO SUL PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)