



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- Breve panoramica sulle modifiche al Regolamento sul "Marchio Comunitario" -Marchio UE
- La chiarezza delle rivendicazioni limitate in corso di causa
- L'UEB fa autocritica o quasi
- Patent Box: metodi e criteri di calcolo; prime esperienze e ultime indicazioni dell'Agenzia delle entrate

Lavori in corso: si continua.....	Pag. 1
Paolo Pederzini	
Breve panoramica sulle modifiche introdotte al Regolamento sul “vecchio” marchio comunitario...ed a quelle che dovranno essere adottate in esecuzione della Direttiva.....	Pag. 5
Claudio Balboni	
La chiarezza delle rivendicazioni limitate in corso di causa	Pag. 9
Massimo Palladino	
L'UEB fa autocritica (o quasi).....	Pag. 12
Micaela Modiano	
Patent box: i metodi ed i criteri di calcolo del reddito agevolabile nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali	Pag. 13
Roberto Casati	
La mediazione a prova di brevetto – Tribunale Unificato dei Brevetti: le regole sulla mediazione.....	Pag. 25
Cristina Bianchi	
Prime esperienze di patent box e ultime indicazioni dell'agenzia delle entrate.....	Pag. 26
Fabio Giambroco	
Analisi statistica al 31 dicembre 2015	Pag. 34
Giuseppe Zanella - Segreteria Ordine	

Lavori in corso: si continua

Carissimi colleghi,
i **“lavori in corso”** cui ho fatto cenno nel Notiziario 2/2015 continuano.

Come potete notare, la testata di questa pubblicazione è stata modificata da “Notiziario” a “Rivista”, come deliberato dal Consiglio dell’Ordine su sollecitazione del CdR, tenuto conto del contenuto del “Notiziario” che nel tempo ha visto la pubblicazione prevalente di contributi tecnico-scientifici-formativi piuttosto che semplici “news”.

Per il “Notiziario”, grazie ai contributi editoriali pubblicati, avevamo ottenuto dal CNR l’assegnazione del codice ISSN. Per questa nostra “Rivista” dovremo chiedere l’assegnazione di un nuovo codice ISSN; la relativa richiesta potrà essere inoltrata al CNR solamente dopo questa pubblicazione on line del primo numero della “Rivista”.

Tra i **“lavori in corso”** rientra certamente anche l’esito della nostra assemblea del 15 marzo scorso che ha visto l’elezione del nuovo Consiglio del nostro Ordine alla scadenza triennale del mandato del Consiglio in carica dal 2013.

L’assemblea ha visto la presenza di n. 317 iscritti; 352 iscritti sono stati rappresentati per delega, per un totale di 669 iscritti “partecipanti all’assemblea”, pari al 54,6 % del totale degli iscritti.

Le votazioni hanno portato in evidenza i nominativi di dieci candidati che, esaurite le formalità “di rito”, saranno i componenti del nuovo Consiglio (l’esito completo delle votazioni è stato pubblicato ed è consultabile sul sito dell’Ordine):

Buste di votazione pervenute:	776
Buste di votazione valide:	744
Buste nulle:	32
Schede di votazione scrutinate:	744
di cui:	
Schede valide:	722
Schede parzialmente valide:	15
(esclusi in totale n. 15 nomi di votati)	
Schede non valide:	1
Schede bianche:	6

Hanno riportato voti:

BARDONE ANNA MARIA	481
ZANOLI ENRICO	440
IANNONE CARLO LUIGI	392

BONGIOVANNI SIMONE	370
ROBBIANI ANTONIO ENRICO MARIA	246
DI CURZIO SERGIO	234
MAURO MARINA	225
PARISI LUIGI ANTONIO MARIA	185
MACCHETTA FRANCESCO	147
ROTUNDO CARMELA	68

All’avvio dei lavori dell’assemblea, il Presidente del Consiglio uscente, Dott. Enrico Zanoli, ha brevemente illustrato i progetti portati a compimento dal Consiglio in carica, quelli che sono stati avviati e che dovranno essere completati, e l’importanza della collaborazione offerta dai Gruppi di lavoro, coordinati ciascuno da un membro del Consiglio e costituiti da iscritti con uno specifico interesse e preparazione nel settore di attività del Gruppo di appartenenza. Questi i Gruppi ad oggi organizzati e operativi:

- Formazione Professionale
- Valorizzazione della professione
- Marchi
- Design
- Brevetto Unitario e UPC
- Chimico-Farmaceutico-Biotech
- Rapporti con l’UIBM

Il Gruppo “Rapporti con l’UIBM” è stato in continuo e costante rapporto, supporto e confronto con l’UIBM per il miglioramento dei servizi all’utenza e per una riqualificazione del sistema della P.I. in Italia. Molto è stato fatto grazie alla disponibilità, agli incontri e alle attività svolte dai e con dirigenti UIBM. Di tali dirigenti, su incarico della Dott.ssa Loredana Gulino, direttore generale UIBM, trattenuta in sede da altri impegni istituzionali, un’ampia e qualificata rappresentanza ha aderito, anche quest’anno, al nostro invito di presenziare all’assemblea degli iscritti per illustrare l’attività dell’UIBM e gli obiettivi che stanno alla base dell’innovazione amministrativa e strutturale dell’Ufficio.

A un anno dall’avvio della nuova piattaforma telematica per il deposito delle domande di concessione di titoli di P.I. il sistema – ha evidenziato il Dott. Francesco Morgia, direttore della Div. Gen. (1° divisione) dell’UIBM - pur presentando ancora instabilità, che l’Ufficio sta cercando di risolvere per adeguare il tutto agli standard degli altri paesi e fornire all’utenza un servizio efficiente e completo, ha consentito di affrontare un movimento di oltre centomila domande (non solo di

depositi di titoli di P.I., ma anche trascrizioni e altri adempimenti amministrativi) con margini di operatività non così flessibili come sarebbe auspicabile essendo tali margini di operatività vincolati a procedure legate al “denaro pubblico”.

L'anno 2015 è stato un anno di transizione - così ha indicato il Dott. Alfonso Piantedosi, direttore della IX Divisione dell'UIBM, Affari Amministrativi. L'anno 2016 sarà un anno di consolidamento degli sforzi fatti e di affinamento della piattaforma telematica. Per il pagamento di tasse, diritti e imposta di bollo l'Ufficio ha in animo di poter rendere operativo un sistema di pagamento online, denominato PAGOPA (presumibilmente acronimo di pagamento, online, pubblica amministrazione) con una revisione e unificazione dei vari tributi per eliminare le incongruenze esistenti.

Il Dott. Saverio Massari, direttore della Divisione Informatica dell'UIBM ha evidenziato come a un anno dall'avvio della nuova piattaforma telematica l'Ufficio è riuscito nel proposito di consentire all'utenza di depositare domande in via telematica per tutti i titoli previsti dal CPI, e per le procedure successive connesse con dette domande, con una media iniziale di 500 depositi al giorno e, ultimamente, con un ritmo di 600 depositi al giorno.

Su altri “lavori in corso” dell'Ordine e dell'assemblea, il presidente uscente Dott. Erico Zanoli ha posto l'accento sulle seguenti tematiche:

- l'impegno dedicato dal Consiglio (e l'impegno finanziario per l'Ordine) alla formazione continua, anche via FAD, e alla gestione informatica dei crediti formativi;
- le procedure interne che sono state affrontate e determinate dall'inclusione degli ordini professionali nella categoria degli enti pubblici (fatturazione elettronica, procedure anti-corruzione e per la trasparenza);
- l'insediamento del Consiglio di Disciplina;
- rinforzo della struttura di segreteria, necessario per poter affrontare tutta la gestione cui l'Ordine è tenuto anche a seguito degli obblighi formativi degli iscritti e delle nuove incombenze amministrative dettate da nuove disposizioni normative
- l'attenzione alle problematiche del contenzioso e della qualità delle CTU;
- le attività di tutela della professione con la creazione del logo dell'ordine utilizzabile dagli iscritti per marcare la differenza tra gli iscritti e soggetti non qualificati che si propongono come operatori nel campo della P.I.;
- l'importanza del controllo sul tirocinio effettivo e

completo degli iscritti al registro dei tirocinanti, tenuto conto del fatto che l'esito degli esami brevetti e marchi tenutisi nell'ultimo biennio hanno evidenziato performance complessive non di alto livello.

L'Ordine è in continua evoluzione e cambiamento, sia in relazione a fattori esterni (es. norme sulla riforma delle professioni e altre norme) sia in relazione ai mutamenti nel contesto economico, sia e soprattutto in relazione alle esigenze ed aspettative degli iscritti. Questo Consiglio, ha evidenziato il presidente Enrico Zanoli, ha inteso adeguarsi a questi mutamenti ed anticipare – ove possibile – la risposta alle aspettative degli iscritti. Molto resta da fare/completare e sarà compito del nuovo Consiglio.

Tutti questi “lavori in corso” dell'Ordine devono essere continuati e affrontati nel 2016 tenuto conto della situazione economica dei conti dell'Ordine sulla base di un contributo annuo per gli iscritti proposto nella misura di Euro 250,00, invariato rispetto all'anno precedente.

“Lavori ultimati”

Tra i “lavori ultimati” si possono far rientrare quelli relativi all'approvazione del bilancio consuntivo della gestione 2015 (approvato all'unanimità dall'assemblea), all'approvazione della determinazione del contributo annuo per il 2016 in Euro 250,00 (approvato a larghissima maggioranza dall'assemblea con quattro astenuti e un voto contrario) e all'approvazione del bilancio preventivo per la gestione dell'Ordine nel corrente anno 2016 (approvato dall'assemblea a larghissima maggioranza con un voto contrario e sette astenuti).

Anche i lavori riguardanti la costituzione del **Consiglio di Disciplina** si possono far rientrare tra quelli ultimati (sebbene il Consiglio di Disciplina in carica esaurisca le sue funzioni per termine della sua durata in uno col Consiglio dell'Ordine e dovrà essere rieletto).

Quando interviene il Consiglio di Disciplina? Ogni qualvolta vi sia una violazione del codice deontologico, entrato in vigore per la prima volta nel 1987, e revisionato da ultimo nel 2013, ha chiarito all'assemblea l'Ing. Gianfranco Dragotti, presidente del Consiglio di Disciplina in carica. L'ing Dragotti ha richiamato i principali requisiti dei componenti del Consiglio di Disciplina, le problematiche di incompatibilità, la durata in carica, i motivi che possono condurre a richieste di intervento e altro ancora.

Regole, raccomandazioni e richiami per gli iscritti:

- Condotta compatibile con dignità della professione;
- Preminenza alla salvaguardia dell'interesse dei clienti;

- Buoni rapporti professionali fra consulenti;
- Forma di pubblicità;
- Relazione con i clienti e con i colleghi;
- Art. 8d, 8e, nonché 8f del Codice Deontologico in vigore – Relazioni con l'Albo;
- Art. 211 CPI (Censura, Sospensione Radiazione),
- Art. 220, Art. 221 CPI sui procedimenti disciplinari e procedura seguita dal Consiglio di Disciplina nell'istruttoria di un procedimento disciplinare (sul punto vedi anche Notiziario 2/ottobre 2013).

Ancora sui “lavori in corso”

Per il prossimo autunno si profila all'orizzonte un evento di grande importanza per la nostra professione, evento che dopo 40 anni vede coinvolto il nostro Paese come sede per il suo svolgimento. Si tratta del “2016 AIPPI WORLD CONGRESS” di cui la presidente Sig.a Renata Righetti, coadiuvata da un gruppo di collaboratori, ha presentato il progetto. Il congresso si terrà a Milano dal 16 al 20 settembre 2016. Informazioni sul sito <http://www.aippi2016.it>.

Sempre nel prossimo autunno è previsto il “Forum FICPI” di cui il collega Roberto Pistolesi ha dato notizia all'assemblea: si terrà a San Pietroburgo dal 6 all'8 ottobre 2016. La segreteria FICPI potrà fornire i documenti per ottenere i visti d'ingresso e tutte le informazioni su questo evento, consultabili anche sul sito www.ficpi.org.

Brevetto Unitario (UP) e, UPC. Ormai non siamo più al “se” ma al “quando” entrerà in vigore il sistema, ha indicato il collega Francesco Macchetta, coordinatore – unitamente al collega Carlo Iannone – di questo Gruppo di lavoro. La preparazione della macchina (impalcatura legale largamente definita, rules of procedures, top fees, implementing regulations) è stata definita. Importante per gli iscritti è quanto è in corso di svolgimento presso l'università statale di Milano per ottenere la qualifica di “gran father” che consentirà di operare come litigator nel contesto UPC.

Per il Gruppo Marchi il consigliere Anna Maria Bardone e il collega Paolo Piontkowsky, illustrata l'attività del gruppo nel 2015 (quale supporto per l'Ordine in su diversi temi: coordinamento di attività in collaborazione con enti terzi; collaborazione con l'UIBM, WIPO, UAMI; promozione di comunicazioni per gli iscritti e articoli e approfondimenti su specifici temi di marchi sul Notiziario; revisione del regolamento 207/2009 sul marchio comunitario e convegni a Roma e a Bologna rispettivamente sul tema “Opposition consistency” e “marchio di forma e design” e altre attività ancora) hanno informato l'assemblea che è in cantiere per il

2016 almeno un convegno sull'attuazione dell'art. 28 del reg. sul marchio comunitario in collaborazione con l'AICIPI. Sono allo studio altre iniziative sempre a proposito dell'attuazione di tale articolo 28.

Per il Gruppo Design, il consigliere Simone Bongiovanni ha presentato i componenti del Gruppo e come esso opera. Tra i temi trattati nel 2015, che vedranno ulteriori approfondimenti nel corso del 2016, l'approfondimento sui vantaggi del nuovo sistema dell'Hague Agreement e le potenziali criticità del sistema legate al passaggio alle fasi nazionali in JP, KR e USA. Sono poi state oggetto di considerazione e studio “case law” al fine di individuare tematiche di interesse visto che le decisioni in materia sono spesso discordanti tra loro. Altro tema affrontato i rapporti tra design/diritto d'autore e alcuni requisiti formali nella procedura di registrazione presso l'UAMI che saranno approfonditi nel corso del 2016.

Per il Gruppo Chimico-Farmaceutico-Biotech il consigliere Marina Mauro ha informato l'assemblea che per l'anno 2016 (il 18 aprile) una delegazione dell'EPO sarà a Milano e disponibile per affrontare tematiche nel settore della brevettazione nel settore della chimica. Oltre a questo per l'autunno 2016 è in progetto l'organizzazione di un evento riguardante la tutela dei certificati complementari. A tempo debito sarà data opportuna e completa informazione agli interessati.

Per il Gruppo Valorizzazione Renata Righetti e Cristina Bianchi, premesso che un'analisi condotta dal Gruppo presso le camere di commercio e altri ambienti operativi ha rivelato che all'esterno del nostro ambiente della nostra professione poco si sa o quasi nulla, anno illustrato all'assemblea gli strumenti messi a disposizione degli iscritti per far conoscere le caratteristiche peculiari e professionali dei consulenti in proprietà industriale. Tra questi strumenti, la nostra “Carta d'Identità” e il filmato promozionale, entrambi scaricabili dal sito dell'Ordine e utilizzabili dagli iscritti. Importante è stato anche lo studio da parte del Gruppo, e l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, del marchio che identifica l'appartenenza degli iscritti all'Ordine dei consulenti in P.I., nonché evidenziazione dell'Ordine nel sito dell'UIBM come soggetto rilevante cui rivolgersi per la consulenza in materia di P.I.

L'anno 2016 sarà di consolidamento di quanto messo in campo per far sì che l'Ordine diventi un istituto di riferimento anche per noi, per conoscerci meglio e comunicare meglio la nostra attività all'esterno e dunque alle imprese con la collaborazione di esperti in

comunicazione, per disporre dei migliori suggerimenti per valorizzare all'esterno la nostra professione.

“Siamo tra noi concorrenti, ma se riusciamo a far percepire l'interesse comune per l'economia italiana possiamo avere una maggiore credibilità comune”.

Paolo Pederzini

P.s.: in questo numero della “Rivista” non troverete pubblicate decisioni della Commissione dei Ricorsi per il fatto che i relativi testi non ci sono pervenuti in tempo utile per la loro classificazione. Le decisioni che ci perverranno per la pubblicazione e classificazione saranno inserite nella pubblicazione della “Rivista” 2/2016

Breve panoramica sulle modifiche introdotte al Regolamento sul “vecchio” marchio comunitario... ed a quelle che dovranno essere adottate in esecuzione della Direttiva

Prima di dare il via al fiume di parole che seguono, mi si permettano solamente due specificazioni:

- 1- *disclaimer*: la trattazione che segue è frutto di un'analisi non troppo approfondita (quasi superficiale) e molto rapida (come purtroppo siamo costretti a fare spesso nella nostra professione) conseguente alla sola lettura dei testi normativi del Regolamento e della Direttiva, quindi mi si perdonino per eventuali inesattezze;
- 2- affronterò prima le modifiche apportate al Regolamento, per poi passare a quelle introdotte Direttiva, per il semplice motivo che il primo entrerà in vigore (o alla data di pubblicazione di questo Notiziario forse lo sarà già) prima della seconda, che invece sarà frutto di recepimento da parte degli Stati membri.

Venendo a noi, come ormai risaputo, a ridosso delle trascorse festività natalizie, è stata pubblicata l'attesa riforma del Regolamento sul marchio comunitario (Regolamento (UE) 2015/2424) nonché la Direttiva 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi.

Il *Regolamento* è entrato in vigore per la maggior parte delle disposizioni il 23 marzo 2016, mentre per una seconda parte di queste entrerà in vigore il 1 ottobre 2017.

Oltre a novità di carattere formale, come il cambio del nome dell'UAMI (che diventerà "Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale") e del marchio comunitario (che sarà "marchio dell'Unione Europea" o marchio "UE") si possono riscontrare anche novità di carattere sostanziale, che ad un rapida scorsa possono essere riassunte come segue.

All'articolo 4 l'obbligo di “*rappresentazione grafica*” è stato sostituito dall'obbligo di “*rappresentazione nel registro [...] in modo da consentire [...] di determinare [...] l'oggetto della protezione*”. L'innovazione è sicuramente volta ad agevolare e rendere più facilmente conoscibile la registrazione di marchi non tradizionali, che hanno sempre sofferto del limite dato

dalla difficoltà di rappresentare graficamente gli stessi. Per quanto concerne i marchi di forma, l'articolo 7.1.e sancisce il divieto di registrazione, non solo dei marchi composti dalla “*forma*” del prodotto, ma anche di quelli composti esclusivamente da “*altra caratteristica*” che sia imposta dalla sua natura, che sia necessaria ad ottenere un risultato tecnico o che dia un valore sostanziale al prodotto.

L'art. 8.4bis introduce i *titolari di DOP o IGP* tra i *legittimati a presentare opposizione*.

Gli articoli 8.5 e 9.2.c specificano una lacuna legislativa che la giurisprudenza aveva già provveduto a colmare, sancendo *per tabulas* che il *marchio notorio* ha protezione “*a prescindere dal fatto che i prodotti o servizi [del marchio che contesta] siano identici, simili o non simili*”.

All'articolo 9.3, tra i *diritti conferiti dal marchio*, si trova la facoltà del titolare di impedire l'uso del marchio come nome commerciale, denominazione sociale o come parte di essi, il suo uso nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità e l'uso nella pubblicità comparativa, in maniera contraria alla direttiva 2006/114/CE.

Il punto 4 del medesimo articolo permette di impedire il *transito* di merci nella UE che rechino un marchio identico o confondibile. Si tratta di un diritto che cessa se il titolare del marchio UE non riesce a dimostrare di avere diritti che impediscano al detentore dei prodotti la loro commercializzazione nel paese di destinazione finale.

Tra i *limiti del diritto di marchio* troviamo, all'articolo 12, che questo titolo non consente di contrastare l'uso del nome o dell'indirizzo di una persona fisica, di segni o indicazioni non distintive e l'uso del marchio su pezzi di ricambio.

L'articolo 13.1 prevede che il diritto di marchio si esaurisca con la prima immissione in commercio fatta, non solo nella Comunità Europea, ma nel più ampio Spazio Economico Europeo.

Sicuramente meritevole di nota è la specificazione introdotta dai primi commi dell'articolo 28, nei quali, facendo proprie le parole della celeberrima sentenza IP Translator, il legislatore accolla al depositante l'obbligo d'identificare i *prodotti* ed i *servizi* in modo chiaro e tale da permettere alle autorità ed ai terzi di comprendere su cosa si estenda la protezione, sancendo anche che i termini impegnati per la rivendicazione merceologica dovranno essere interpretati letteralmente.

Assai discutibile è invece il tristemente atteso articolo 28.8, che obbliga, in evidente spregio al sacrosanto principio dell'irretroattività delle leggi, i titolari dei marchi depositati dall'entrata in vigore dell'istituto del marchio comunitario (aprile 1996) alla data della sentenza IP Translator (giugno 2012), nel caso abbiano depositato marchi per l'intestazione della classe, a specificare entro il 24/09/2016 quali prodotti intendano concretamente proteggere. A mio sommo avviso, la scelta di estendere ai vecchi marchi comunitari le nuove prescrizioni è assolutamente deprecabile. Innanzitutto perché la prassi di depositare le intestazioni complete della classe merceologica al fine di ottenere protezione su tutti i prodotti astrattamente ricadenti nella stessa, era stata ufficializzata dalla comunicazione 4/03 del 16/06/2003 del Presidente dell'UAMI: non si trattava pertanto di una scelta arbitraria del depositante (o del suo consulente), ma di un'indicazione espressamente data dall'Ufficio.

In secondo luogo per il brevissimo termine dato ai depositanti per "rimediare".

In terzo luogo per il fatto che la norma in questione permetterebbe al titolare di "vecchi" marchi comunitari designanti l'intestazione della classe, di rivendicare solo ed esclusivamente quei prodotti che alla data del deposito erano contenuti nella versione analitica della classificazione di Nizza. Che ciò sia corretto è assai opinabile. Infatti leggendo (la versione italiana ed inglese) della comunicazione 4/03 non è assolutamente chiaro che il deposito dell'intestazione di una classe permettesse di avere protezione "solo" sui prodotti contenuti nell'elencazione analitica della Classificazione di Nizza in vigore al momento del deposito.

Nella comunicazione 4/03 si legge "*le 34 classi di prodotti e le 11 classi di servizi comprendono L'INSIEME DI TUTTI i prodotti e servizi*" ("*the 34 classes for goods and the 11 classes for services comprise the TOTALITY OF ALL goods and services*", lettere maiuscole dello scrivente) e non solo i prodotti o servizi compresi nell'elencazione dettagliata di Nizza: il fatto che la classificazione in questione venga

rivista periodicamente, inserendo prodotti o servizi che prima non erano specificati, è prova evidente che la stessa non sia esaustiva dello scibile esistente e conseguentemente non comprenda "*l'insieme di tutti i prodotti e servizi*": da ciò si deve desumere che la *ratio* della comunicazione 4/03 era quella di permettere, rivendicando il semplice titolo della classe, la protezione anche su prodotti non contenuti nella lista dettagliata. Inoltre il secondo comma del paragrafo IV inizia con il termine "*analogamente*" ("*similarly*") che lascia presumere che quello che lo segue sia una specificazione ulteriore del principio dell'onnicomprendività del titolo della classe, in precedenza sancito. Solo dopo tale termine è infatti esposto quello che oggi viene individuato come il perno di questa riforma, ossia che "*l'utilizzazione di una determinata indicazione generale ripresa nel titolo della classe comprenderà tutti i singoli prodotti o servizi che ricadono sotto tale indicazione generale*" ("*the use of a particular general indication found in the class heading will embrace all of the individual goods or services falling under that general indication*"). Per farla breve e per giungere alle conseguenze, se un soggetto aveva depositato un marchio comunitario rivendicando il titolo della classe, in un'epoca nella quale il proprio prodotto non era adeguatamente specificato nell'elenco dettagliato della classificazione di Nizza, ad oggi rischia di trovarsi privo di protezione.

(A fatica) andando oltre si nota che l'articolo 37 ha retamente eliminato la possibilità di apporre dei *disclaimers* a parti del marchio.

L'art. 42.2 prevede che il termine per calcolare il *quinquennio* nel quale fornire *prove d'uso*, decorre dalla data del deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE, e non più dalla "pubblicazione" di quest'ultima.

D'interesse è pure l'art. 47 che prevede che il marchio non *scadrà* più l'ultimo giorno del mese di scadenza, ma il giorno esatto di tale mese, con la conseguenza che anche la mora andrà a scadere sei mesi dopo tale giorno.

È inoltre specificato che in caso di *rinnovo*, se le tasse sono pagate solo per alcune delle classi e non c'è altro criterio per determinare a quali classi si riferiscano le stesse, verranno rinnovate solo le classi nel loro ordine.

L'articolo 54 ha rivisto alcuni aspetti relativamente alla *preclusione per tolleranza*, ma su di questo ritengo opportuno parlare alla fine di questo articolo, incrociandone le previsioni con quelle della Direttiva.

Di particolare interesse è anche l'articolo 56.3 che

prevede che anche le decisioni dell'Ufficio siano atte a determinare il *giudicato* nei confronti dell'Ufficio medesimo. Chissà se questa norma potrà contribuire a limitare la sgradevole abitudine dell'Ufficio di non ritenersi in alcun modo vincolato dai propri precedenti.

Novità di rilievo si ravvisano anche nella disciplina del ricorso. Come noto sino ad oggi era estranea all'UAMI la disciplina del *controricorso*: se una sola delle parti ricorreva contro una decisione dell'Ufficio ed impugnava solo parte della medesima, alla controparte non era dato contestare altri aspetti di tale decisione. Oggi tale principio cambia e l'articolo 60.2 prevede che il convenuto possa chiedere la riforma di parte della decisione che lo stesso non abbia impugnato, qualora la controparte presenti un ricorso ed impugni parte diversa della decisione; tuttavia se il ricorrente rinuncia al ricorso, l'efficacia delle richieste del convenuto viene meno. In sintesi il controricorso è possibile fintanto che il ricorrente non decide di abbandonare il ricorso principale.

È stato poi soppresso l'articolo 62, eliminando la c.d. *revisione pregiudiziale*: procedura che dava la facoltà all'organo che aveva emesso la decisione, in caso di ricorso contro al medesimo, di rivederla.

Dall'articolo 74 *bis* all'articolo 74 *duodecies* sono disciplinati i *marchi di certificazione*. Gli stessi potranno contraddistinguere le particolarità dei prodotti o servizi che siano connesse al loro materiale, al procedimento di fabbricazione degli stessi, alla qualità dei medesimi, alla precisione connessa alla loro produzione, ma mai dalla provenienza geografica dei medesimi. La presentazione della domanda per questi marchi è riservata a chiunque non svolga attività di fornitura dei prodotti o servizi rivendicati ed anche il trasferimento degli stessi può essere fatto solo a questi soggetti. Anche per questi marchi occorre che sia depositato il regolamento d'uso. Desta invece un po' di perplessità il fatto che la domanda di marchio di certificazione sia respinta qualora lo stesso "*non sembr*" un marchio di certificazione: previsione che legittima anche il deposito di osservazioni di terzi. Da sottolineare infine che la trasformazione di un marchio di certificazione non può avvenire se lo Stato in cui si vuole trasformare lo stesso, non prevede tale tipologia di marchio.

Degno di nota è anche il fatto che l'istituto della *prosecuzione del procedimento* (articolo 82) è stato esteso anche al termine di cui all'articolo 42, ossia alla presentazione della memoria in sede di opposizione. Questo significa che se sarà spirato il termine per la presentazione della stessa, previo pagamento di una

sovratassa, sarà possibile comunque depositarla nei due mesi successivi.

L'articolo 137 *bis* estende poi la *mediazione* anche alle procedure di annullamento e di opposizione, anticipando temporalmente la stessa rispetto a quanto avveniva oggi (si ricorda che la medesima era possibile solo dopo che si fossero già pagate le tasse di ricorso). La stessa norma prevede anche la possibilità di attivare questa procedura indipendentemente dal fatto che sia pendente uno dei precedenti procedimenti, sempreché si tratti di controversie pertinenti al regolamento sul marchio UE od a quello sui modelli comunitari. Probabilmente queste previsioni renderanno più appetibile una procedura, che sino ad oggi non lo era particolarmente.

La novità di rilievo riscontrate nel Regolamento si concludono con l'*obbligo dell'Ufficio di comunicare alla WIPO* l'insorgere di eventuali cause di nullità o decadenza di un marchio UE che sia la *base* di un marchio internazionale. Tale obbligo sussiste nel periodo di dipendenza dell'internazionale dalla sua base ed è evidentemente volto a facilitare la caducazione dell'internazionale medesimo, in caso di attacco centrale.

Infine l'articolo 156 restringe il termine per presentare *opposizione ad una designazione dell'Unione Europea* effettuata in un internazionale, portandola da complessivi nove mesi (tre mesi decorrenti dopo i primi sei mesi dalla pubblicazione) a quattro mesi, ossia tre mesi decorrenti dopo un mese dalla pubblicazione della designazione della CE sul bollettino dell'Ufficio.

Infine sono state riformate le *tasse*, riducendo in modo importante quelle di rinnovo, e ritoccando quelle di deposito. Il nuovo sistema prevede infatti una tassa per la prima classe di € 850, una per la seconda classe, notevolmente ridotta, di € 50, ma dalla terza classe in avanti le tasse tornano a crescere ad € 150.

Ad avviso dello scrivente, si è persa l'occasione di intervenire su di un aspetto che si era palesato come problematico nel periodo post IP Translator, ossia al moltiplicarsi indiscriminato di prodotti nei depositi di marchio.

Se infatti è vero che nella rivendicazione merceologica il depositante è spinto ad elencare, non solo i prodotti di immediato interesse, ma anche quelli di potenziale interesse in un ambito temporale di medio termine, è anche vero che spesso si notano rivendicazioni merceologiche palesamente ed ingiustificatamente ampie, conseguenza proprio del fatto che l'intestazione della classe non copre più tutti i prodotti potenzialmente appartenenti alla stessa. Per questa

ragione, all'evidente scopo di evitare di "rischiare" di non rivendicare un prodotto, il depositante effettua talvolta rivendicazioni "fiume" di prodotti e servizi.

A mio avviso, il corretto recepimento della IP Translator sarebbe dovuto passare per una parallela introduzione di una tassa connessa ad ogni prodotto rivendicato: anche se bassa ed anche se, per esempio come avviene in Cina, da applicare solamente dopo un certo numero di prodotti, questa avrebbe sicuramente contribuito a rendere più chiaro, anche nel quinquennio nel quale non pende l'onere d'uso, l'ambito "effettivo" di monopolio al quale il marchio tende, oltre che a limitare rivendicazioni merceologiche ingiustificatamente ampie.

La *Direttiva*, oltre a prevedere alcune disposizioni speculari a quelle del Regolamento (che evidentemente è stato creato in conformità alla prima, che formalmente lo ha preceduto nella sua pubblicazione di un solo giorno) introduce alcuni aspetti di particolare interesse.

Le disposizioni che ritengo degne di nota sono quelle di cui agli articoli 9, 16, 38, 43 e 45.

Partendo dall'ultimo, si tratta della norma che ha confermato le ormai diffuse voci di corridoio, secondo le quali la nostra Nazione, come tutti gli altri Stati membri, entro il 14 gennaio 2023, dovrà prevedere una *procedura amministrativa "efficiente e rapida"* per la *decadenza* e la *nullità* di un marchio.

Mentre per il recepimento di questa disposizione l'Italia avrà sette anni, per recepire le altre di cui mi accingo a parlare, avrà meno tempo, infatti le stesse dovranno essere trasfuse in norme nazionali entro il 14/01/2019.

Venendo a queste, l'articolo 16 riguarda quegli Stati che prevedono una procedura di opposizione successiva alla registrazione. In questi casi lo stesso fa decorrere il termine per calcolare il *quinquennio del non uso* dal momento in cui il marchio non può essere più oggetto di opposizioni, o nel caso siano state presentate opposizioni, dal momento in cui la decisione che conclude l'opposizione è diventata definitiva: la differenza potrebbe essere rilevante qualora l'Ufficio nazionale non proceda tempestivamente alla registrazione, una volta scaduti i termini di cui sopra.

Di particolare attualità è invece l'articolo 38 che prevede che la *data di deposito*, che gli Uffici nazionali dovranno riconoscere, sia (giustamente) quella in cui la domanda è stata presentata. La medesima norma prevede che i singoli Stati potranno prevedere che per "convalidare" tale data sia necessario il pagamento di

una tassa. In sintesi questa disposizione farà divenire illegittima l'attuale prassi dell'UIBM di riconoscere come data di deposito quella del giorno in cui viene pagato l'F24, obbligando il nostro Stato a riconoscere come data valida, quella del giorno del deposito.

L'articolo 43 prevede che gli Stati membri dovranno includere tra i *legittimati a presentare opposizione* anche "*la persona autorizzata [...] ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica protetta*".

Infine l'articolo 9 prevede che la *preclusione per tolleranza* (la nostra *convalida*), che attualmente può essere fatta valere solamente dal titolare di un marchio registrato, in un futuro (non troppo lontano) potrà essere fatta valere dal titolare di un diritto su un marchio di fatto, di un diritto al nome, di un diritto all'immagine, di un diritto d'autore o di "*un [altro] diritto di proprietà industriale*"...se il nostro Stato si avvarrà di questa facoltà, il titolare di un diritto d'autore (per esempio) che per cinque anni abbia tollerato l'uso di una registrazione di marchio, di cui era a conoscenza, non potrà più domandarne la nullità.

Segnalo che non si tratta di un obbligo di recepimento a carico degli Stati, ma solo di una facoltà: il Regolamento, con la tecnica del rinvio alla normativa nazionale, si è avvalso di questa facoltà. In sintesi, se il nostro ordinamento recepirà questa disposizione, anche un marchio UE potrà convalidarsi rispetto ad uno dei diritti citati precedentemente.

Claudio Balboni

La chiarezza delle rivendicazioni limitate in corso di causa.

Lo scopo di questo contributo è di portare all'attenzione dei Colleghi l'argomento della chiarezza delle rivendicazioni limitate in corso di causa.

Premetto subito che quanto segue non ha alcuna pretesa di esaustività e che quanto espongo si basa solo su alcune esperienze personali maturate nel corso dello svolgimento di CTU in cui sono stato consulente tecnico di parte.

Come si ricorderà, fino ad alcuni anni fa in Italia non era consentito modificare le rivendicazioni di un brevetto durante lo svolgimento di una causa (anche se generalmente Giudici e CTU consentivano l'accorpamento di rivendicazioni preesistenti). La situazione è stata radicalmente modificata dalla ratifica da parte dell'Italia della EPC 2000. La EPC 2000 infatti aggiungeva alla precedente versione dell'Art. 138 un nuovo comma (3), il cui scopo era di uniformare la pratica degli Stati Contraenti in materia di limitazione delle rivendicazioni in corso di causa, obbligando gli stessi a prevedere esplicitamente questa possibilità nella loro legge brevetti nazionale¹. La norma è stata recepita nell'ordinamento italiano con l'Art. 79(3) del CPI.

La necessità che, in caso di limitazione volontaria, le rivendicazioni siano chiare, era ben presente agli estensori della EPC 2000. La procedura di limitazione volontaria delle rivendicazioni a livello centralizzato Europeo fu introdotta con i nuovi articoli 105(a), 105(b) e 105(c) EPC, non presenti nella EPC 1973. Per le modalità pratiche di attuazione, la EPC 2000 rimanda alle *Rules*, e particolarmente rilevante al riguardo è la *Rule 95(2)* secondo cui, in caso di richiesta di limitazione, l'esaminatore deve verificare: a) che la nuova rivendicazione rappresenti effettivamente una limitazione rispetto alla versione precedente; b) che il contenuto della rivendicazione non si estenda né oltre il contenuto della domanda iniziale né oltre quello del brevetto concesso; e c) che il suo contenuto sia chiaro ai sensi dell'Art. 84 EPC.

Quello della necessità di chiarezza delle rivendicazioni è un principio generalmente non contestato; lo scopo è di salvaguardare la certezza del diritto dei terzi, richiamato anche nell'Art. 52(3) CPI.

Anche il Regolamento di attuazione del CPI all'Art. 21, comma 4, contiene un esplicito riferimento a questa necessità. Il comma recita infatti: *"Le rivendicazioni di cui all'articolo 160, comma 4 del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ..."*.

Sembrirebbe dunque pacifico che la necessità di chiarezza delle rivendicazioni sia un principio valido in linea generale, e come tale applicabile anche in caso di limitazione.

Lo scrivente ha invece avuto modo di verificare per esperienza diretta (non senza sorpresa) che il principio non è così chiaro e definito, almeno nel caso in cui venga proposta una limitazione delle rivendicazioni nel corso di un procedimento giudiziale.

Negli ultimi anni sono stato consulente tecnico di parte in due cause in cui i titolari del brevetto oggetto del contenzioso, per ovviare a giudizi (provvisori) di nullità espressi dal CTU, hanno proposto rivendicazioni limitate la cui formulazione era, a mio avviso, non chiara; punto che ho sollevato nelle mie repliche.

In entrambi i casi, le controparti hanno eccepito che l'Art. 79(3) CPI richiede che le rivendicazioni riformulate siano limitate rispetto a quelle originali e che non si estendano oltre il contenuto della domanda originale né del brevetto (requisiti presenti anche nella *Rule 95(2)* EPC), ma non richiede espressamente che queste siano anche chiare.

In uno dei due casi, il CTP di controparte ha notato che il CPI non fa alcun cenno al requisito della chiarezza delle rivendicazioni come possibile motivo di nullità; il CTU di quella causa è stato concorde, indicando che, a suo avviso, i motivi di nullità di una rivendicazione elencati nell'Art. 76 CPI (che non includono la chiarezza) costituiscono un elenco chiuso ed esaustivo.

A scanso di equivoci, preciso subito che non si pretende che la mancanza di chiarezza delle rivendicazioni produca come risultato automatico la loro nullità, per cui ai fini delle presenti valutazioni il riferimento all'Art. 76 CPI è superfluo. Quello che

¹ Si veda al riguardo la *Special Edition no. 4 dell'OJ 2007, pag. 168, in particolare i paragrafi 1 e 6*

sembra opportuno chiedersi è, più semplicemente, se non si debba prevedere una modalità per garantire che le rivendicazioni limitate siano chiare, per esempio sul modello delle *Rules* 95(2) e 95(4) EPC.²

Rimanendo sul punto dell'ammissibilità di rivendicazioni non chiare, in entrambe le cause di cui sopra, i CTP e avvocati di controparte hanno argomentato sui motivi per cui la chiarezza non debba essere un pre-requisito sulla base del quale verificare l'ammissibilità degli emendamenti. A sostegno di questa posizione, sono stati portati riferimenti di dottrina, di giurisprudenza, e di valutazione delle modalità di introduzione dell'Art. 79(3) nel CPI.

Per quanto riguarda la dottrina, è stato riportato un illustre orientamento secondo cui: *“La CBE indica in qual senso deve essere intesa la prescrizione di chiarezza e completezza. ... Questa regola non è ripetuta nel testo del codice, e correttamente. Infatti non mi sentirei di dire che quelle evidenziazioni attengano all'essenza dell'invenzione: esse possono avere una qualche influenza nella procedura di esame, o per stabilire l'ambito del diritto, ma non per l'esistenza del titolo. La descrizione deve essere sufficiente al momento della presentazione della domanda e non basta una sufficienza che sopravviene in seguito.”*; nonché: *“Il difetto di chiarezza è materia di opposizione per il brevetto europeo non italiano.”*³

Relativamente alla giurisprudenza, è stata citata un'ordinanza del Tribunale di Torino, che si è espresso in una causa avente ad oggetto la porzione italiana di un brevetto europeo per il quale l'esaminatore aveva sollevato un'obiezione di mancanza di chiarezza secondo l'Art. 84 CBE⁴. La medesima eccezione era stata ripresa nella procedura cautelare italiana; il Giudice tuttavia, dopo aver preliminarmente osservato che la valutazione non era ben comprensibile perché motivata sommariamente e non erano esplicitate dettagliatamente le ragioni della mancanza di chiarezza e di concisione, ha concluso che questa *“non è vincolante ai fini della valutazione della validità del brevetto italiano, sorretta per altro dalla presunzione di cui all'Art. 53 c.p.i.”*.

Infine, nel valutare la genesi della norma, in entrambi i casi le controparti hanno osservato che al momento della stesura dell'Art. 79 CPI, il legislatore italiano era sicuramente a conoscenza del contenuto dell'Art. 84 EPC, ma a fronte di ciò ha scientemente deciso di non includere quello della chiarezza tra i requisiti di ammissibilità di rivendicazioni limitate in corso di causa. Più in dettaglio, il CTP del titolare del brevetto in una delle due cause ha svolto anche una disamina delle relazioni tra Art. 84 EPC e l'Art. 52 CPI. Notava il collega che *“... il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 ha apportato modifiche anche all'Articolo 52, dove è stato introdotto il nuovo comma 1 che così recita:*

“Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.”

Questo nuovo comma è chiaramente ispirato all'Articolo 84, primo comma, CBE: “The claims shall define the matter for which protection is sought”.

Tuttavia, il Legislatore, nonostante ne avesse evidentemente la possibilità, non ha ritenuto di dover completare tale nuovo comma con la rimanente parte dell'Articolo 84 CBE, dove viene espressamente sancito il requisito della chiarezza delle rivendicazioni: “They shall be clear and concise and be supported by the description”.

Contrariamente a quanto riferito nell'introduzione, sembrerebbe quindi assodato che attualmente in Italia, almeno nel caso di rivendicazioni limitate in corso di causa, queste **non debbano** soddisfare il requisito della chiarezza.

Tuttavia, una simile conclusione suscita nello scrivente alcune perplessità.

In primo luogo, il citato richiamo alla giurisprudenza non sembra dirimente; infatti, nel passaggio citato, il Tribunale di Torino faceva riferimento all'irrelevanza del requisito della chiarezza per la **validità** del titolo brevettuale; ma come già detto, non è questo il punto in discussione, ma piuttosto se sarebbe auspicabile che anche le rivendicazioni limitate fossero chiare, e nel caso prevedere un meccanismo per garantire tale risultato.

Anche l'analisi della relazione tra Art. 84 EPC e Art. 52 CPI non sembra sostenere appieno e in modo

² Secondo queste regole, se le rivendicazioni limitate non soddisfano i requisiti di chiarezza dell'Art. 84 EPC, viene data al titolare del brevetto la possibilità di sottoporre, entro un tempo fissato, una nuova versione che superi il difetto; se il titolare non ottempera, la richiesta di limitazione viene respinta, il che ovviamente non comporta che venga annullato il brevetto in toto

³ I due passaggi citati sono tratti da *Diritto Industriale Italiano*, volume I, Scuffi-Franzosi 2014, Cedam, rispettivamente a pag. 602 e pag. 605. Il capitolo del libro in cui sono presenti le citazioni è però relativo alla sufficiente descrizione, e il citato richiamo alla chiarezza è da leggere in questo senso, in relazione all'Art. 100(b) EPC che indica come possibile come possibile argomento d'opposizione il fatto che il brevetto opposto non descriva l'invenzione in maniera sufficientemente chiara e completa per la sua riproducibilità

⁴ Ordinanza del 24 settembre 2010 relativa al procedimento cautelare n. 8817-10 (disponibile su www.darts-ip.com al numero 480-936)

convincente la tesi dell'irrelevanza del requisito di chiarezza. Infatti, il parallelismo tra la prima frase dell'Art. 84 EPC e l'Art. 52(1) CPI non è perfetto: il citato comma del CPI aggiunge, alla traduzione dell'articolo della convenzione Europea, la parola "specificamente". Adottando lo stesso metodo della comparazione dei testi dei due articoli, ma approfondendo l'analisi, ha senso chiedersi allora perché il Legislatore italiano abbia ritenuto di dover deviare come detto dalla traduzione della norma Europea, e quale sia quindi il senso da attribuire alla parola "specificamente".

È anche evidente come la traduzione della seconda parte dell'Art. 84 EPC, pur non ripresa nell'Art. 52(1) CPI, sia stata trasferita identicamente nell'Articolo 21(4) del Regolamento di attuazione del CPI; e viene da chiedersi a quale scopo sia stato previsto un articolo del Regolamento se poi questo può essere tranquillamente disatteso⁵. E per concludere sul punto, appare immediato il parallelo tra la parola "specificamente" nell'Art. 52(1) CPI e l'Art. 21(4) del Regolamento, che richiede che le rivendicazioni definiscano le caratteristiche "specifiche" dell'invenzione precisando che le rivendicazioni stesse "devono essere chiare" (e non, per esempio, "se sono chiare non guasta").

Inoltre, una rivendicazione non chiara potrebbe rendere complicata la verifica del rispetto dei requisiti dell'Art. 79(3) CPI, cioè determinare con certezza se la proposta "limitazione" sia in effetti tale, e se la rivendicazione così "limitata" non si estenda oltre il contenuto della domanda come depositata o oltre l'ambito del brevetto concesso.

Ma ovviamente, la perplessità di gran lunga maggiore è legata al fatto che rivendicazioni non chiare stridono col principio della certezza del diritto dei terzi, che a fronte di una privativa dai contorni non ben definiti non hanno modo di sapere con esattezza cosa è loro consentito e cosa invece è loro precluso.

Per esempio, è proprio la citazione di dottrina sopra riportata a suggerire l'esistenza del problema, nel passaggio in cui è detto "... esse possono avere una qualche influenza ... per stabilire l'ambito del diritto, ...".

Analogamente, il CTU che aveva optato per la non necessità di valutare il requisito della chiarezza delle rivendicazioni emendate, concludeva però che *"Un'eventuale difficoltà di verifica ..., infatti, è una questione di chiarezza che può al più innescare problemi più o meno seri in fase di verifica della contraffazione."*⁶

Visto che la quasi totalità delle cause brevettuali ha come scopo ultimo quello di verificare la sussistenza o meno di una contraffazione, è evidente come il problema sia di non poco conto.

Ovviamente qui mi fermo, perché solo il Legislatore nazionale o l'evoluzione della giurisprudenza possono spingersi oltre nella definizione o nell'interpretazione delle norme. Mi auguro solo che venga data presto una risposta autorevole e definitiva alla questione se la chiarezza delle rivendicazioni emendate sia una necessità o meno per la loro ammissibilità.

Massimo Palladino

⁵ Concludere per la non rilevanza degli articoli del Regolamento di attuazione del CPI sarebbe come pensare di svolgere il lavoro quotidiano con l'ufficio brevetti Europeo senza tener conto delle Rules della EPC

⁶ Il problema non ha poi prodotto appieno i suoi effetti potenziali, e non è stato possibile osservare nella pratica la trattazione di rivendicazioni non chiare, perché le stesse sono state trovate invalide dal CTU anche dopo limitazione

L'UEB fa autocritica (o quasi)

La durata dell'esame da parte dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) è spesso un elemento cruciale per l'ottenimento di un portafoglio brevettuale che sia di valore e rapidamente azionabile contro i propri concorrenti.

Un Board of Appeal dell'UEB ha ora emesso una decisione molto importante riguardo alla durata della procedura di esame di fronte all'UEB.

Nel caso affrontato dal Board, la domanda di brevetto europeo era stata depositata nel lontano 1996. Il primo rapporto d'esame era stato emesso nel 2004, cioè ben cinque anni dopo l'emissione del rapporto di ricerca e solo dopo che il richiedente aveva mandato una letterina all'UEB per chiedere notizie. Il secondo rapporto di esame era stato emesso nel 2005, ed il terzo nel 2006. Nel 2010 la Divisione di Esame aveva convocato il richiedente ad un'udienza di fronte alla Divisione di Esame. L'udienza aveva avuto luogo nel 2010 e sempre nello stesso anno la Divisione di Esame aveva emesso la propria decisione di rifiuto della domanda di brevetto europeo.

Evidentemente per nulla pago, il richiedente aveva presentato appello contro la decisione di rifiuto della Divisione di Esame. Il 21 dicembre 2015 il Board of Appeal ha emesso la propria decisione, nella quale ha revocato la decisione di rifiuto e ha rimesso il caso alla Divisione di Esame dopo aver ritenuto che le rivendicazioni presentate dal richiedente coprivano effettivamente un trovato dotato di carattere inventivo

La decisione del Board è sicuramente degna di nota poiché, rispetto alla durata della procedura di esame del caso in questione, il Board ha affermato che:

"In the opinion of the Board, the delays cannot be justified by the particular circumstances of the case. The duration of the first-instance proceedings of more than twelve years after entry into the European phase must be regarded as excessive. According to decision T 315/03, even a shorter delay of ten years in a much more complex opposition case amounted to a procedural violation The Board in that case found that such a delay was not "within a reasonable time" and therefore infringed Article 6(1) of the European Convention on Human Rights (ECHR)."

Inoltre, il Board ha analizzato il contenuto della decisione di rifiuto emessa dalla Divisione di Esame, e lo ha ritenuto del tutto carente. Secondo il Board, la decisione non affronta le singole caratteristiche rivendicate. Inoltre, non identifica chiaramente né il documento di arte nota più vicino al trovato rivendicato, né la differenza tra l'invenzione e l'arte nota. Inoltre, la decisione non spiega perché una richiesta ausiliaria presentata dal richiedente non è stata ammessa, e a tale riguardo il Board ha ritenuto il ragionamento della Divisione di Esame confuso ed insufficiente (testualmente, *"confusing and insufficient"*). Il Board ha dunque considerato che tutto ciò viola la norma della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) che prevede che le decisioni dell'UEB che sono appellabili siano ragionate, richiamando anche la consolidata giurisprudenza dei Boards of Appeal dell'UEB secondo la quale le decisioni dell'UEB dovrebbero contenere, in sequenza logica, gli argomenti che ne giustificano il tenore.

Il risultato è che il Board non solo ha ritenuto di esaminare in prima persona la domanda di brevetto nel merito, ma ha anche deciso di rimborsare la tassa di appello pagata dal richiedente. Infatti, il Board ha applicato il principio della CBE secondo il quale la tassa di appello deve essere rimborsata in toto se tale rimborso è equo alla luce di una violazione procedurale di tipo sostanziale. Ebbene, in questo caso il Board ha chiaramente ritenuto che l'eccessiva durata della procedura di esame e le evidenti carenze della decisione di rifiuto emessa dalla Divisione di Esame rappresentassero una violazione procedurale di tipo sostanziale tale da giustificare il rimborso della tassa d'appello.

Questa decisione del Board of Appeal dell'UEB è davvero molto importante, poiché viene da una fonte oggettivamente autorevole. Ci si può dunque aspettare che, anche se le circostanze di questo caso sono sicuramente eccezionali, l'UEB prenderà misure immediate e adatte per evitare tali ritardi e carenze in futuro, così da continuare ad essere considerata un'istituzione "user-friendly".

Micaela Modiano

Patent box: i metodi ed i criteri di calcolo del reddito agevolabile nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali

Introduzione

Il *Patent box* è un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi che derivano dai beni immateriali utilizzati da un'impresa.¹

Nel numero precedente del notiziario abbiamo illustrato gli aspetti più rilevanti della normativa.

In sintesi, i requisiti di applicabilità del *Patent box* sono i seguenti: i) i beni immateriali utilizzati (brevetti, marchi, *know-how*, ecc.) devono rientrare nella lista dei beni ammissibili; ii) l'impresa deve sostenere o aver sostenuto dei costi di ricerca e sviluppo (*R&D* nel seguito) finalizzati alla creazione, al mantenimento e/o all'accrescimento del valore del bene immateriale; iii) la modalità di utilizzo del bene immateriale da parte dell'impresa deve essere o la concessione della licenza d'uso del bene a terzi, o l'utilizzo diretto, o la vendita.

Le imprese che soddisfano le sopra citate condizioni hanno la possibilità di optare per l'applicazione delle disposizioni previste dal regime *Patent box* per un periodo di cinque anni. Successivamente, la scelta di tale opzione è rinnovabile di quinquennio in quinquennio.

In sostanza, il beneficio ottenibile è rappresentato dalla possibilità di escludere dal computo del reddito globale dell'impresa una quota dei redditi derivanti dai beni immateriali, ottenendo così un beneficio fiscale dato dalla riduzione dell'imponibile. Più precisamente, l'importo escludibile dal reddito complessivo dell'impresa, per ciascun bene immateriale oggetto dell'opzione, è il risultato del prodotto di tre fattori:

- il reddito derivante dall'utilizzo del bene (il c.d. reddito agevolabile)
- un coefficiente minore o uguale a uno (chiamato *Nexus ratio*), che si determina in funzione dei

costi sostenuti dall'impresa relativamente ai beni immateriali

- un'aliquota che vale 30% per il 2015, 40% per il 2016 e 50% dal 2017 in avanti.

Le modalità di determinazione del reddito agevolabile differiscono a seconda che il bene venga concesso in licenza oppure che venga utilizzato direttamente dall'impresa.

Nel caso di utilizzo diretto, i metodi ed i criteri di calcolo del reddito agevolabile devono essere concordati in via preventiva con l'Agenzia delle entrate.

In questo contributo vogliamo individuare ed illustrare brevemente i metodi ed i criteri che verranno presi in considerazione dall'Agenzia delle entrate.

Relativamente a questo argomento il decreto attuativo ed il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2015 hanno fornito alcune prime indicazioni che sono state oggetto di analisi e di un successivo dibattito da parte degli esperti². Pochissimi giorni fa, nell'ultima circolare emessa dall'Agenzia delle entrate³ (CAE2016 nel seguito), sono stati forniti ulteriori dettagli e delucidazioni.

Cerchiamo di fare il punto sulla base di quanto emerso fino ad oggi.

Le indicazioni fornite dalla normativa

Secondo quanto riportato nella normativa, nel caso di **concessione della licenza d'uso** del bene, il reddito agevolabile è "costituito dai canoni derivanti dalla concessione in utilizzo..., al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad esso connessi" (art. 7 del decreto attuativo). La relazione illustrativa del decreto specifica ulteriormente che i costi da considerare sono quelli di competenza del periodo di imposta.

¹ La disciplina normativa di riferimento è costituita da: i) art. 1, commi 37-45, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ii) art. 5 decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, iii) decreto attuativo del 30 luglio 2015 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2015, iv) Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 2015/154278 e circolare n.36/E del 1 dicembre 2015, v) art. 1, comma 148, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), vi) circolare dell'Agenzia delle entrate n.11/E del 7 aprile 2016.

² Si vedano: i) Organismo Italiano di Valutazione (OIV) "La stima del contributo economico dei beni immateriali usati direttamente ai fini del regime di Patent box: riflessioni per gli esperti di valutazione" www.forumtools.biz/oiv/upload/ED_DP_PATENTBOX_OIV.pdf, ii) Giuseppe Lagrutta e Luca Miele "Patent box allineato all'Ocse" Il Sole 24 Ore del 22.12.2015, iii) Mauro Bini "Patent box in cerca di criteri in linea con i principi dell'Ocse" Il Sole 24 Ore del 27.01.2016, iv) incontro Telefisico 2016 del 28.01.2016.

³ Circolare dell'Agenzia delle entrate n.11/E del 7 aprile 2016

Nel caso invece di **utilizzo diretto**, la normativa richiede che venga individuato “per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito di impresa o la perdita.” (art. 7 del decreto attuativo).

In questo caso, il contributo economico al reddito di impresa che deriva dal bene immateriale deve essere determinato secondo dei metodi e dei criteri stabiliti mediante una procedura di *ruling* con l’Agenzia delle entrate (art. 12 del decreto attuativo).

La relazione illustrativa del decreto attuativo specifica ulteriormente che “Il contributo economico può essere positivo o negativo, a seconda delle specifiche fattispecie. Il contributo economico consiste in un reddito figurativo ascrivibile ai beni immateriali incorporato nel reddito rinveniente dall’attività svolta dal contribuente... Tale approccio, di fatto, assume l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in utilizzo dei beni immateriali allo stesso contribuente. Pertanto ai fini della normativa in esame, è necessario isolare le componenti positive e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene immateriale...”.

Quindi, nel caso di concessione della licenza d’uso, è chiaro che il reddito agevolabile è costituito dalle *royalty* al netto dei costi di *R&D* relativi al bene. In questo caso la componente positiva del reddito agevolabile è data dalle *royalty* e la componente negativa è data dai costi.

Nel caso di utilizzo diretto, l’intento dichiarato del legislatore è quello di ricondurre il calcolo del reddito agevolabile al caso della concessione della licenza d’uso⁴. La normativa suggerisce infatti che, come quadro di riferimento, occorre ipotizzare che:

- l’impresa che utilizza direttamente il bene immateriale (A) si suddivida in due rami d’azienda: un ramo (A’) deputato alla creazione, mantenimento e sviluppo del bene immateriale ed un ramo (A’’) deputato alla produzione e commercializzazione dei prodotti/servizi che “incorporano” il bene immateriale
- il ramo d’azienda A’ conceda la licenza d’uso del bene al ramo A’’.

Una volta assunta questa separazione virtuale, la componente positiva del reddito derivante dall’utilizzo diretto del bene immateriale è costituita dalle *royalty* che A’ incasserebbe da A’’. La componente negativa del reddito è costituita dai costi di *R&D* (diretti e indiretti) che A’ sostiene nel corso dell’esercizio per la creazione, il mantenimento e lo sviluppo del bene immateriale.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo del contributo economico, il decreto attuativo riporta che questo “è determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE, con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento⁵” (art. 12 del decreto attuativo).

Il riferimento alle linee guida Ocse ai fini della determinazione del reddito derivante dall’utilizzo diretto del bene immateriale viene confermato anche dal Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2015 e dalla successiva circolare del 7 aprile 2016.

Le indicazioni fornite dalle linee guida Ocse

Le linee guida Ocse in materia di prezzi di trasferimento descrivono l’approccio ed i metodi da seguire per determinare il prezzo al quale dovrebbero avvenire gli scambi di beni materiali e immateriali tra imprese che risiedono in Paesi diversi ed appartengono allo stesso gruppo multi-nazionale.

Per evitare che attraverso l’applicazione di prezzi determinati “*ad hoc*” si possano realizzare degli spostamenti di reddito tassabile da Paesi ad elevata pressione fiscale verso Paesi a minor pressione, il prezzo di trasferimento dei beni dovrebbe essere un prezzo di libero mercato, ovvero le imprese appartenenti allo stesso gruppo dovrebbero scambiarsi beni e servizi agli stessi prezzi che esse concorderebbero se fossero indipendenti.

L’ultima versione di queste linee guida⁶ (TPG2010 nel seguito) è stata rilasciata nel 2010 e contiene anche un capitolo dedicato al *Transfer Pricing* dei beni immateriali, quali brevetti, marchi, ecc.. Questo capitolo è stato integralmente sostituito nel 2015 da quanto contenuto in un nuovo documento⁷ quasi interamente dedicato al *Transfer Pricing* dei beni immateriali (TPG2015 nel seguito).

⁴ A pag. 5 la relazione illustrativa riporta testualmente “La scelta di prevedere l’applicabilità del beneficio fiscale anche in queste ipotesi risponde all’esigenza di attribuire ai soggetti che sfruttano direttamente i beni immateriali lo stesso beneficio che otterrebbero laddove licenziassero gli stessi beni ad altri soggetti”.

⁵ Per prezzi di trasferimento (*Transfer Pricing*) si intendono i prezzi ai quali dovrebbero avvenire le transazioni di compravendita di beni/servizi tra imprese che risiedono in Paesi diversi ed appartengono allo stesso gruppo multi-nazionale (imprese collegate). Da diversi decenni l’Ocse emette delle linee guida sui metodi che dovrebbero essere utilizzati dalle imprese per determinare tali prezzi.

⁶ OECD (2010) *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*, OECD Publishing.

⁷ OECD (2015), *Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports*, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.

Per quanto riguarda le modalità di trasferimento di beni immateriali, le linee guida Ocse prevedono sia il caso di cessione del bene, sia il caso di concessione della licenza d'uso (TPG2015, § 6.26). Le linee guida riguardano quindi sia i metodi per la determinazione del prezzo di vendita, sia i metodi per la determinazione delle *royalty* o del *tasso di royalty* in caso di licenza.

Notiamo infatti che molto spesso nei contratti di licenza di beni immateriali le *royalty* sono espresse come prodotto di un tasso di *royalty* per i ricavi di vendita dei prodotti che "incorporano" il bene immateriale licenziato.

Ai fini della determinazione del prezzo o delle *royalty* relative ai beni immateriali, le linee guida riportano inizialmente che uno qualunque dei cinque metodi definiti in generale (*Comparable Uncontrolled Price (CUP)*, *Resale price*, *Cost-plus*, *Transactional Net Margin*, *Profit split*) può risultare appropriato (TPG2015, § 6.136).

Successivamente le linee guida sconsigliano, per i beni immateriali, l'applicazione del metodo *Resale price*, del metodo *Cost-plus* e del metodo *Transactional Net Margin* (TPG2015, § 6.141 e 6.142).

Infine rilevano che i metodi "che è più probabile risultino utili nel caso del trasferimento di beni immateriali sono il *CUP* ed il *Profit split*", lasciando aperta anche la possibilità di utilizzare le tecniche che vengono usualmente impiegate per stabilire il valore economico⁸ dei beni immateriali (TPG2015, § 6.145), con particolare riferimento ai metodi basati sull'attualizzazione dei flussi di cassa futuri (i c.d. *Discounted Cash Flow-based methods*) (TPG2015, § 6.157).

Le linee guida specificano che la selezione del metodo più appropriato deve essere fatta prendendo in considerazione i punti di forza e di debolezza dei diversi metodi (TPG2010, § 2.2). Inoltre, la scelta deve essere preceduta da un'analisi funzionale che individui le attività economicamente rilevanti svolte dall'impresa, i beni utilizzati ed i rischi assunti. Nel caso dei beni immateriali risulta particolarmente importante basare l'analisi funzionale su una chiara comprensione sia delle modalità attraverso le quali l'impresa svolge la sua attività imprenditoriale, sia delle modalità attraverso le quali i beni immateriali contribuiscono alla creazione di valore per l'impresa (TPG2015, § 6.3).

Le linee guida, a rigore, non richiedono l'applicazione di più di un metodo. Se la scelta di un particolare metodo è ben giustificata, allora non è necessario

applicarne altri (TPG2010, § 2.11).

D'altra parte, la circolare dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016 specifica che "Per i casi di difficile trattazione, dove l'utilizzo di un unico metodo non consente di determinare con certezza il contributo economico, ovvero i redditi o le plusvalenze derivanti dallo sfruttamento economico o dalla cessione del bene immateriale, è opportuno e consigliabile per il contribuente ricorrere all'utilizzo di più metodi congiuntamente." (CAE2016, § 7.2.4).

L'applicazione del metodo *CUP (Comparable Uncontrolled Price)*

Il *CUP* consiste nell'assumere come prezzo di libero mercato di un bene trasferito tra imprese appartenenti allo stesso gruppo il prezzo di un bene simile che viene trasferito tra imprese indipendenti in circostanze comparabili (TPG2010, § 2.13).

Nel nostro caso, in cui l'obiettivo è determinare le *royalty* derivanti dalla concessione della licenza d'uso di un bene immateriale, l'applicazione di tale metodo consiste nella determinazione delle *royalty* di libero mercato relative alla concessione della licenza d'uso di beni simili, in circostanze comparabili. Una volta individuate delle transazioni tra imprese indipendenti che risultano comparabili - nelle quali cioè sia il bene licenziato, sia le circostanze, siano sufficientemente simili - le *royalty* di libero mercato potranno essere identificate con il valor medio delle *royalty* delle transazioni comparabili.

Per la ricerca delle transazioni comparabili si possono considerare sia le eventuali transazioni che avvengono tra l'impresa stessa e società terze indipendenti, nelle quali il bene oggetto della transazione è simile a quello in esame, sia transazioni tra imprese indipendenti nessuna delle quali coincide con l'impresa stessa. Nel primo caso si parla di *CUP* interno (TPG2010, § 3.27), mentre nel secondo di *CUP* esterno (TPG2010, § 3.29).

Poiché esistono delle banche dati nelle quali vengono registrati gli accordi di licenza di beni immateriali, con la descrizione di tutte le loro caratteristiche (bene oggetto della licenza, settore delle imprese coinvolte, *royalty* pattuite, ecc.), la ricerca di transazioni comparabili, a prima vista di insormontabile difficoltà, diventa invece fattibile e spesso fornisce risultati accettabili.

Le linee guida Ocse evidenziano però espressamente che "Particolare attenzione deve essere esercitata nei casi in cui l'analisi si basi su *benchmark* reperiti

⁸ Sottolineiamo subito che, come chiariremo meglio in seguito, per i beni immateriali, non è detto che il prezzo coincida col valore.

da banche dati esterne. Infatti è essenziale che le informazioni in esse riportate siano sufficientemente dettagliate e tali da consentire di sviluppare correttamente l'analisi di comparabilità" (TPG2015, § 6.130).

Le banche dati commerciali contenenti accordi di licenza di beni immateriali che vengono maggiormente utilizzate a questo scopo sono: *RoyaltyStat*, *RoyaltyRange*, *RoyaltySource* e *ktMine* di *Bureau van Dijk*.

Notiamo inoltre che, poiché molto spesso le *royalty* sono espresse come prodotto di un tasso di *royalty* per i ricavi di vendita dei prodotti/servizi che incorporano il bene immateriale, il risultato dell'applicazione del metodo *CUP* fornisce quasi sempre un tasso di *royalty*, invece che direttamente le *royalty*.

Le linee guida Ocse suggeriscono le modalità con le quali devono essere realizzate sia l'analisi di comparabilità (TPG2010, § 3.4), sia la successiva analisi statistica dei tassi di *royalty* corrispondenti agli accordi risultati comparabili (TPG2010, § 3.62).

In generale, la determinazione di un appropriato tasso di *royalty* richiede un'approfondita analisi di comparabilità che tenga conto sia dei cinque fattori definiti per il caso generale dei beni materiali e dei servizi - che sono: le caratteristiche dei beni e dei servizi, l'analisi funzionale, i termini contrattuali, le circostanze economiche e le strategie aziendali (TPG2010, § 1.36) -, sia dei fattori da considerare nel caso specifico dei beni immateriali, che risultano essere i seguenti (TPG2015, § 6.116):

- esclusività della licenza
- estensione e durata dei diritti di protezione legale
- estensione geografica dei diritti di protezione legale
- vita utile del bene immateriale
- stadio di sviluppo del bene immateriale
- diritto di beneficiare di migliorie, revisioni e aggiornamenti
- benefici prevedibili per il futuro.

D'altra parte le linee guida riconoscono che le transazioni tra imprese indipendenti relative a beni che presentano caratteristiche simili a quelle del bene in esame sotto tutti gli aspetti sopra elencati, in alcuni settori potrebbero essere molto poche o addirittura inesistenti. Per questo motivo consentono di ampliare la ricerca di transazioni comparabili anche ad aree industriali e/o territoriali diverse da quelle del caso in esame (TPG2010, § 3.38).

Le linee guida consentono anche la possibilità di effettuare delle rettifiche ai tassi di *royalty* delle

transazioni individuate al fine di aumentare la comparabilità al caso in esame. Se queste modifiche aumentano l'affidabilità dei risultati dell'analisi di comparabilità, le rettifiche sono ben accette (TPG2010, § 3.47 e TPG2015, § 6.129 e 6.137).

Per contro, l'Agenzia delle entrate precisa che "la corretta applicazione del *CUP* richiede elevati livelli di comparabilità" e "Nel caso in cui esistano differenze...e non è possibile effettuare aggiustamenti ragionevolmente accurati che consentano di eliminare l'effetto di tali differenze, il metodo *CUP* non potrà essere applicato in maniera affidabile." (CAE2016, § 7.2.1).

In conclusione, una volta completata l'analisi di comparabilità ed aver determinato un tasso di *royalty* di mercato, per ognuno dei beni immateriali considerati, la componente positiva del reddito, anno per anno, risulta essere uguale al tasso di *royalty* moltiplicato per i ricavi di vendita dei prodotti che "incorporano" quel particolare bene immateriale.

Per quanto riguarda la componente negativa del reddito, come abbiamo già anticipato, essa è data, anno per anno, dai costi di *R&D* che vengono sostenuti dall'impresa per la creazione, il mantenimento e lo sviluppo di quel particolare bene immateriale. I costi da considerare sono quelli fiscalmente rilevanti diretti e indiretti, sia quelli spesi nell'esercizio, sia la quota di ammortamento per quelli capitalizzati in quell'esercizio o negli esercizi precedenti.

Nel caso in cui sia possibile individuare una o più transazioni comparabili tra imprese indipendenti, le linee guida rilevano che il *CUP* è il metodo più diretto ed affidabile da applicare (TPG2010, § 2.14).

Questo metodo è però affetto da due importanti criticità.

In primo luogo vi è la grande difficoltà di individuare delle transazioni che hanno ad oggetto dei beni immateriali simili a quello in esame. Le banche dati commerciali sopra citate contengono ognuna qualche decina di migliaia di accordi di licenza. Se si considera che questo insieme di accordi deve servire come riferimento per tutte le tipologie di beni immateriali (marchi, brevetti, ecc.), in tutti i settori industriali ed in tutte le regioni geografiche, si intuisce che la probabilità di riuscire ad individuare degli accordi comparabili al caso in esame, nonostante estensioni e rettifiche, è abbastanza bassa. Nel caso dei beni immateriali, l'Agenzia delle entrate non potrà aspettarsi delle analisi di comparabilità che abbiano lo stesso livello di *matching* delle analisi di comparabilità fatte per il

Transfer Pricing di beni materiali/servizi, dove l'analisi di comparabilità viene fatta invece utilizzando banche dati che contengono diversi milioni di imprese.

In secondo luogo, il *CUP* non riesce a catturare tutto il reddito derivante dall'utilizzo del bene immateriale. In altre parole, questo metodo sottostima il reddito ascrivibile al bene immateriale. Infatti, quando due soggetti sottoscrivono un accordo di licenza relativo all'utilizzo di un bene immateriale, entrambi ne derivano un profitto (se infatti così non fosse, almeno uno dei due si rifiuterebbe di sottoscrivere l'accordo). Il profitto per il licenziante è pari alle *royalty* che incassa dal licenziatario. Il profitto per il licenziatario è pari al beneficio economico che deriva dall'utilizzo del bene meno le *royalty* che riconosce al licenziante. È chiaro che il beneficio economico per il licenziatario deve essere maggiore o uguale alle *royalty* che paga al licenziante (altrimenti al licenziatario non converrebbe sottoscrivere il contratto). Se quindi si determinano le *royalty* di mercato per confronto con casi di licenza simili a quello in esame, si ottiene un valore che è inferiore al beneficio economico che deriva effettivamente dall'utilizzo del bene immateriale in esame.

L'applicazione del metodo *Profit split*

Il metodo del *Profit split*, come indica il nome stesso, indica come ripartire tra diverse imprese che appartengono allo stesso gruppo il profitto⁹ che esse concorrono a generare in modo congiunto. Consideriamo, ad esempio, il caso di un'impresa che produce un componente e lo vende ad una consociata, la quale produce un secondo componente, assembla i due componenti e vende il prodotto finito sul mercato. In questa situazione, al fine di determinare un prezzo di mercato per la vendita del primo componente alla seconda impresa, bisogna prima di tutto considerare il profitto globale ottenuto dalla due imprese e successivamente determinare come suddividerlo. Il metodo del *Profit split* richiede che questa suddivisione venga fatta in modo da approssimare la ripartizione che sarebbe stata concordata tra imprese indipendenti (cioè non appartenenti allo stesso gruppo) (TPG2010, § 2.108).

Nel caso non si riesca a determinare la ripartizione per confronto diretto con transazioni comparabili tra imprese indipendenti, il metodo prescrive di suddividere il profitto globale sulla base di un'analisi funzionale delle due imprese, ovvero sulla base di un'analisi che prenda in considerazione le funzioni svolte, i beni utilizzati ed i rischi sostenuti da ciascuna

di esse ai fini dell'ottenimento del profitto globale (TPG2010, § 2.111 e § 2.119).

Le linee guida asseriscono che questo metodo può essere validamente applicato anche in caso di trasferimento di beni immateriali (TPG2015, § 6.152).

Nel nostro caso, nell'ambito del quadro di riferimento in cui abbiamo il ramo di azienda A' che concede in licenza il bene immateriale al ramo d'azienda A'', questo metodo è rilevante perché indica che, per determinare le *royalty* (che giocano il ruolo del prezzo nell'esempio precedente), occorre determinare prima di tutto il profitto globale che deriva dall'utilizzo del bene immateriale e poi ripartirlo tra A' e A'' sulla base delle funzioni svolte da questi due rami d'azienda, ai fini del conseguimento del profitto globale.

Notiamo come questo metodo rappresenti un raffinamento della c.d. "Regola del 25%" secondo la quale la ripartizione tra licenziante e licenziatario del profitto derivante dall'utilizzo di un bene immateriale prevede che il 25% venga riconosciuto al licenziante ed il 75% al licenziatario (Mun2011, pag. 243)¹⁰. Il metodo del *Profit split* spiega che queste percentuali vanno calcolate di volta in volta sulla base dell'analisi delle funzioni svolte da licenziante e licenziatario ai fini dell'ottenimento del profitto che deriva dall'utilizzo del bene immateriale.

Come abbiamo già anticipato, la normativa richiede di ipotizzare che il ramo A' sia deputato alla creazione, mantenimento e sviluppo del bene immateriale ed il ramo A'' sia deputato alla produzione e commercializzazione dei prodotti/servizi che "incorporano" il bene immateriale. In queste ipotesi il profitto globale che i due rami di azienda conseguono in modo congiunto utilizzando il bene immateriale e svolgendo le proprie funzioni può essere assunto uguale a tutto il reddito di impresa ottenuto da A. In questa prospettiva, la quota di reddito che spetta ad A', cioè il contributo al reddito di impresa globale di A dato dal bene immateriale, può essere determinato togliendo dal reddito di A il reddito ascrivibile alle funzioni svolte da A''. Si parla in questo caso di "*Profit split* residuale".

In altre parole, il metodo del *Profit split* residuale consiste nell'isolare la quota di reddito che deriva dai beni immateriali togliendo dal reddito globale generato da una o più imprese collegate le quote di reddito che possono essere ricondotte alle c.d. funzioni "routinarie" svolte dalle imprese (per esempio la

⁹ "Profitto" e "reddito" sono qui usati come sinonimi.

¹⁰ Federico Munari, Raffaele Oriani "The Economic Valuation of Patents" Edward Elgar Publishing Limited, 2011.

funzione di produzione, di distribuzione, ecc.), ovvero togliendo dal reddito globale le quote di reddito che non derivano dall'utilizzo dei beni immateriali (TPG2010, § 2.121)¹¹. La quota di reddito così isolata, il profitto residuale, viene poi ripartita tra le imprese che hanno concorso a generarla con le stesse modalità descritte per il *Profit split*, ovvero mediante un'analisi funzionale (TPG2015, § 6.133).

Le quote di reddito derivanti dalle funzioni routinarie possono essere determinate per confronto con i redditi conseguiti da imprese comparabili per lo svolgimento di funzioni analoghe (TPG2010, § 2.121). Per esempio, per determinare la quota riconducibile alla funzione di produzione, si può determinare il reddito medio conseguito da società che svolgono la funzione di puri produttori nello stesso settore (TPG2010, pag. 319 e TPG2015, pag. 124). Oppure, sempre per determinare le quote di reddito derivanti dalle funzioni routinarie, si possono applicare gli altri metodi di *Transfer Pricing* (TPG2010, § 2.121).

Ai fini dell'applicazione del metodo *Profit split* residuale è quindi fondamentale realizzare innanzitutto un'accurata analisi funzionale che identifichi chiaramente le funzioni routinarie, così da consentire la selezione di soggetti comparabili che svolgono le medesime funzioni e determinare così i redditi corrispondenti.

In particolare, l'Agenzia delle entrate precisa che i metodi preferibili per determinare il reddito della funzione routinaria di produzione sono il *CUP* ed il *Cost-plus*, mentre per il reddito derivante dalla funzione di distribuzione i metodi consigliati sono il *CUP*, il *Resale-price* e il *Transactional Net Margin Method* (CAE2016, pag. 56).

Quindi, in sostanza, si parte dal reddito globale e si toglie il reddito ascrivibile alle funzioni routinarie svolte da A" (ad esempio, la produzione, la distribuzione, ecc.). Quello che resta, il c.d. reddito residuale, può essere considerato il reddito che deriva da tutti i beni immateriali più i c.d. *manufacturing returns* (ad esempio il reddito che deriva dalla particolare qualità dei prodotti commercializzati rispetto a quelli dei concorrenti, il reddito che deriva da particolare economie di scala,

ecc.) ed i c.d. *marketing returns* (ad esempio, quota di reddito derivante dalla posizione commerciale particolarmente importante acquisita dalla società sul mercato) (CAE2016, pag. 57).

Successivamente occorre quantificare - mediante l'applicazione di un adeguato criterio concordato con l'Agenzia delle entrate¹² - ed eliminare gli eventuali redditi di *manufacturing* e *marketing*, così come anche il reddito che deriva dai beni immateriali non agevolabili (ad esempio, i marchi di fatto, i diritti di autore relativi ad opere diverse dal software, ecc.), o dai beni immateriali per i quali non si richiede il *Patent box*.

Una volta isolato il contributo al reddito fornito dai beni immateriali oggetto di agevolazione, nel caso siano più di uno, sarà necessario, sulla base di appropriati criteri, procedere alla sua ripartizione per singolo bene immateriale. Ricordiamo infatti che uno dei requisiti del *Patent box* è che il reddito agevolabile sia determinato bene per bene¹³.

Senza entrare nei dettagli, le due metodologie che vengono utilizzate più spesso per effettuare la suddivisione sono le seguenti:

- ripartizione basata sui costi sostenuti per i diversi beni immateriali (il presupposto è che i costi sostenuti forniscano un *proxy* della loro capacità di contribuire al reddito)
- ripartizione effettuata determinando il contributo al reddito di alcuni beni immateriali per altra via, applicando ad esempio altri metodi, quali il *CUP* (sia interno che esterno); per esempio, nel caso la società avesse in essere degli accordi di licenza con soggetti indipendenti per ciascuna delle tipologie di beni immateriali che concorrono a formare il reddito da ripartire, i tassi di *royalty* corrispondenti potrebbero essere utilizzati per determinare la corretta proporzione tra i contributi al reddito dei singoli beni immateriali; in mancanza di validi *CUP* interni, potrebbe essere possibile reperire le informazioni rilevanti su banche dati esterne (*CUP* esterno).

Nel nostro caso, cioè all'interno del quadro di riferimento in cui A' concede la licenza d'uso dei beni immateriali ad A", quando si applica il metodo del

¹¹ Per la precisione, il par. 2.121 non parla espressamente di beni immateriali, ma di "unique and valuable contribution". Tuttavia, il par. 2.109 riporta come esempio di "unique and valuable contribution" proprio il caso dei beni immateriali.

¹² Si veda il §48 del documento OECD (2015), *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris*, dove viene esplicitamente indicato che "Jurisdictions that choose to grant benefits to embedded IP income must implement a consistent and coherent method for separating income unrelated to IP (e.g. marketing and manufacturing returns) from the income arising from IP."

¹³ A questo proposito è doveroso segnalare che, per la precisione, in base a quanto indicato nell'art. 1, comma 148, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), i beni immateriali che sono "incorporati" nello stesso prodotto, o nella stessa famiglia di prodotti, possono essere aggregati dando luogo così, ai fini dell'applicazione del *Patent box*, ad un unico bene.

Profit split residuale, come reddito globale di partenza occorre considerare il reddito dell'intera impresa A. Infatti, quando scomponiamo idealmente l'impresa A in A' e A'', i ricavi, i costi ed i redditi da attribuire a ciascuno di essi diventano i seguenti:

	A	A'	A''
Ricavi	R(A)	royalty	R(A)
Costi	C(A)	costi(IP)	C(A) - costi(IP) + royalty
Reddito	R(A) - C(A)	royalty - costi(IP)	R(A) - C(A) + costi (IP) - royalty

dove con R(A) abbiamo indicato i ricavi di A, con C(A) tutti i costi sostenuti da A e con costi(IP) i soli costi sostenuti da A per la creazione, mantenimento e sviluppo dei beni immateriali.

Come si vede chiaramente dalla tabella, il reddito globale, dato dal reddito di A' più il reddito di A'', viene a coincidere con il reddito di A.

Dal reddito di A si procede ad eliminare il reddito corrispondente a tutte le funzioni routinarie, cioè quelle non legate alla creazione, mantenimento e sviluppo dei beni immateriali e gli eventuali contributi dei c.d. *manufacturing & marketing returns*. Il reddito residuale viene così a coincidere con il reddito ascrivibile al bene immateriale. Poi occorre procedere alla ripartizione tra i vari beni immateriali, come abbiamo già accennato in precedenza.

Si noti che con questo metodo si determina direttamente il reddito - inteso ovviamente come ricavi meno costi - che deriva dall'utilizzo del bene immateriale. I costi sostenuti da A' per il bene immateriale sono già entrati nel calcolo nel momento in cui siamo partiti dal reddito di A (che è già al netto dei costi relativi al bene immateriale). Se vogliamo ricondurci a determinare la sola componente positiva del reddito, ovvero le *royalty* che A'' deve riconoscere ad A', dall'equazione $\text{Reddito}(A') = \text{royalty} - \text{costi(IP)}$ possiamo ricavare che le *royalty* sono uguali a $\text{Reddito}(A') + \text{costi(IP)}$. Si veda la conferma a pag. 17 del documento dell'Organismo Italiano di Valutazione¹⁴ (OIV2015 nel seguito).

Concludiamo questo paragrafo osservando come il reddito determinato sulla base del metodo *Profit*

split residuale sia l'intero reddito generato dai beni immateriali, contrariamente a quanto consente di determinare il *CUP*, dove l'importo delle *royalty* individuate per confronto con gli accordi di licenza comparabili non comprende la porzione del reddito generato dal bene immateriale che viene trattenuta dal licenziatario.

L'applicazione delle tecniche di valutazione dei beni immateriali

Come abbiamo già anticipato, le linee guida Ocse lasciano aperta la possibilità di applicare anche le tecniche di valutazione dei beni immateriali, purché applicate secondo i principi del *Transfer Pricing* (TPG2015, § 6.145).

L'agenzia delle entrate specifica che "Il contribuente che, nella determinazione del reddito agevolabile, utilizzi metodi diversi da quelli descritti nei punti precedenti ha l'onere di motivare in dettaglio le ragioni per le quali i metodi del CUP e del Residual Profit Split sono stati considerati meno appropriati o non praticabili nelle circostanze di specie e le ragioni per le quali si è ritenuto che il metodo selezionato rappresenti una soluzione più appropriata." (CAE2016, § 7.2.3).

Pertanto, prosegue l'Agenzia, "pur non essendo esclusa la determinazione del contributo economico con metodi diversi da quelli "ordinari" di *Transfer Pricing* (CUP e Profit split), occorrerà ben esplicitare la coerenza tra i metodi alternativi selezionati e gli standard OCSE e motivare le ragioni che hanno portato alla selezione di un metodo non ordinario" (CAE2016, § 7.2.3).

I metodi usualmente adottati nella pratica valutativa per stabilire il valore economico dei beni immateriali possono essere raggruppate in tre classi (Mun2011, pag. 110):

- metodi basati sui costi (*Cost Approach*)
- metodi basati su dati di mercato (*Market Approach*)
- metodi basati sul reddito (*Income Approach*)

Le linee guida scoraggiano espressamente l'utilizzo dei metodi basati sui costi (TPG2015, § 6.142) e fanno invece esplicito riferimento alle tecniche basate sui flussi di cassa scontati (TPG2015, § 6.157).

Per questi motivi ci limitiamo a considerare unicamente i c.d. *Discounted Cash-Flow methods* (DCF nel seguito). Questi metodi rientrano nella classe dei metodi basati sul reddito. In generale prendono come punto di partenza i redditi futuri che derivano dal bene immateriale in esame. Il valore del bene

¹⁴ Organismo Italiano di Valutazione (OIV) "La stima del contributo economico dei beni immateriali usati direttamente ai fini del regime di Patent box: riflessioni per gli esperti di valutazione" www.forumtools.biz/oiv/upload/ED_DP_PATENTBOX_OIV.pdf

immateriale alla data della valutazione viene ottenuto attualizzando i redditi futuri ad un opportuno tasso di sconto (Mun2011, pag. 111). Come misura del reddito rinveniente dal bene immateriale viene utilizzato il *Free Cash Flow*¹⁵ (*FCF* nel seguito). Il valore del bene risulta così dall'applicazione della ben nota formula di calcolo del valore attuale di una sequenza di flussi di cassa futuri, dove i flussi di cassa sono dati dai *FCF* previsti (Mun2011, pag. 126).

I metodi basati sui flussi di cassa scontati che vengono maggiormente utilizzati sono i seguenti (Mun2011, pag. 128):

- il metodo delle *royalty* equivalenti
- il metodo dei risultati differenziali
- il metodo del valore residuale

Il metodo delle *royalty* equivalenti (o *Relief-from-royalty method*) è il metodo che viene maggiormente impiegato nella pratica valutativa. È basato sull'idea che il proprietario di un bene immateriale, grazie al fatto di poterne liberamente disporre, non necessita di acquisire la licenza d'uso del bene da un terzo. Le *royalty* risparmiate grazie al fatto di possedere il bene sono identificate con il reddito derivante dal bene da valutare (Mun2011, pag. 130). Da un punto di vista speculare, l'importo risparmiato può essere determinato come l'ammontare che il proprietario del bene riceverebbe nel caso concedesse la licenza d'uso del bene ad una società terza.

Il valore del bene immateriale viene determinato come valore attualizzato dei flussi di cassa rappresentati dalle *royalty* derivanti dalla concessione della licenza d'uso ad un terzo, al netto delle imposte e degli eventuali costi di mantenimento del bene. Più in dettaglio, ai ricavi previsti per la vendita del prodotto che "incorpora" il bene immateriale da valutare, viene applicato un tasso di *royalty* così da ottenere i flussi di *royalty* previsti. Per fare ciò è però necessario conoscere o ipotizzare un tasso di *royalty* adatto. Di solito il tasso di *royalty* viene determinato per confronto con accordi di licenza relativi a beni immateriali simili a quello da valutare, stipulati tra imprese indipendenti in condizioni comparabili (apportando eventualmente le necessarie correzioni quando la comparabilità non è stretta). Successivamente vengono calcolati i flussi di *royalty* nette applicando il tasso medio delle imposte aziendali. Poi i flussi di *royalty* nette previsti negli anni futuri vengono attualizzati per riflettere il valore del bene alla data della valutazione, utilizzando un tasso di sconto che rispecchia il tasso al quale l'investitore può utilizzare

il suo capitale in alternativa all'investimento proposto, cioè all'investimento che consiste nell'acquisire il diritto di ricevere i flussi futuri di *royalty*.

Il metodo dei risultati differenziali (o dei benefici economici differenziali o del reddito incrementale) consiste invece nel quantificare direttamente il contributo reddituale derivante dall'utilizzo del bene immateriale. Il valore del bene viene poi determinato attualizzando i flussi di cassa dati dai *FCF* differenziali prevedibili per gli anni futuri. I *FCF* differenziali vengono determinati confrontando i *FCF* che si otterrebbero senza il bene immateriale con i *FCF* che si prevede di ottenere nell'ipotesi di utilizzare il bene immateriale (Mun2011, pag. 128). Per questo motivo questo metodo viene chiamato anche "*With and without-Benchmark*" (OIV2015, pag. 11).

Esempi tipici di beni immateriali ai quali è possibile applicare questo metodo sono i seguenti (Mun2011, pag. 126):

- i brevetti di processo, per i quali la possibilità di utilizzare il processo brevettato consente di ottenere dei risparmi sul processo produttivo (*cost savings approach*)
- i brevetti di prodotto, per i quali la possibilità di escludere terzi dalla vendita del prodotto brevettato consente di conquistare una maggiore quota di mercato
- i marchi, per i quali la possibilità di contraddistinguere i propri prodotti da quelli della concorrenza con un segno distintivo e rinomato consente di venderli ad un prezzo maggiore rispetto alla concorrenza (*premium price*).

Quindi, se è possibile reperire le informazioni per quantificare i risparmi sul processo produttivo o i maggiori ricavi derivanti dal maggior prezzo/quota di mercato, l'applicazione di questo metodo è sicuramente consigliabile. Oltretutto consente di determinare il reddito che deriva dal singolo bene immateriale.

Sempre nell'ambito del "*With and without-Benchmark*", cioè nell'ambito di un'analisi differenziale, rientra anche un approccio leggermente diverso che consiste nel confrontare i risultati reddituali dell'intera impresa che utilizza uno o più beni immateriali con i risultati reddituali di imprese concorrenti comparabili, ma che non utilizzano beni immateriali (*benchmark*). In questa prospettiva, se l'impresa in esame presenta un risultato reddituale maggiore di quello del *benchmark*, si può attribuire l'extra-reddito all'utilizzo dei beni immateriali. Poi, se i beni immateriali utilizzati sono

¹⁵ Si veda a pag. 126 di [Mun2011] per la precisa definizione di *Free Cash Flow* e per la spiegazione del perché il *Free Cash Flow* consente di rilevare il beneficio economico che deriva dalle diverse modalità di utilizzo di un bene immateriale.

più di uno si ripropone il problema di suddividere per singolo bene il valore globale dell'extra reddito. Inoltre, se tutte le imprese concorrenti comparabili utilizzano beni immateriali simili a quelli dell'impresa in esame, o si riesce a dimostrare che quelli dei concorrenti sono molto "più deboli" e si può quindi sostenere che non diano luogo ad un reale vantaggio competitivo, oppure bisogna scartare questo metodo.

Il metodo del valore residuale risulta invece particolarmente indicato in tutti i casi in cui vi è un bene immateriale principale (*Primary Income Generating Asset*), un bene cioè che da solo fornisce un reale vantaggio competitivo all'impresa che lo utilizza - ad esempio un marchio particolarmente notorio o un brevetto fondamentale per l'ottenimento di rilevanti risparmi nel processo produttivo -, mentre gli altri beni immateriali possono essere considerati dei "contributory assets" (OIV2015, pag. 27).

Questo metodo determina il valore dei beni immateriali deducendo dal valore dell'intera impresa (o della *business unit* che utilizza il bene immateriale) il valore di tutti gli altri beni dell'impresa (Mun2011, pag. 129). Ciò significa che per applicare questo metodo, occorre determinare sia il valore dell'intera impresa, sia il valore di tutti gli altri beni (beni materiali, capitale circolante, ecc.). In pratica, la procedura più seguita consiste nel dedurre dal reddito globale dell'impresa i contributi di tutti gli altri beni. Il reddito che residua (*Excess earnings*) viene attribuito al bene immateriale principale (*Primary Income Generating Asset*). Il valore del bene viene poi determinato attualizzando alla data della valutazione i flussi di cassa rappresentati dagli *Excess earnings*. Per questo motivo questo metodo viene spesso denominato anche *Excess earnings* o *Multi-period Excess Earning Method*. L'idea sottostante è che l'impresa non è obbligata a possedere, oltre al bene immateriale in esame, anche tutti gli altri beni che utilizza per generare il reddito, per cui questi potrebbero essere acquisiti in noleggio/locazione.

Tra i vari metodi applicabili, l'Organismo Italiano di Valutazione propone anche il c.d. metodo del prezzo di mercato (OIV2015, pag. 33). In sostanza questo metodo consiste nell'individuare il prezzo di mercato del bene immateriale in esame per confronto con i prezzi di mercato di beni comparabili (concettualmente si applica quindi un CUP). Una volta determinato

il prezzo, lo si identifica con il valore del bene e, applicando al contrario la formula del metodo delle *Royalty* equivalenti, si determina il valore del tasso di *royalty* in funzione del valore del bene (ed in funzione del tasso di attualizzazione e dei ricavi di vendita del prodotto che incorpora il bene per tutto l'orizzonte temporale della vita residua del bene).

Questo metodo è affetto secondo noi da due criticità che ne limitano l'applicabilità.

Il primo problema è che risulta all'atto pratico quasi sempre impossibile determinare il prezzo di mercato di un bene immateriale. Infatti, i prezzi ai quali avvengono le compravendite di beni immateriali sono quasi sempre segreti (al contrario dei tassi di *royalty* degli accordi di licenza). Inoltre i beni immateriali, quali brevetti e marchi, sono unici per definizione, quindi risulta quasi sempre impossibile individuarne di sufficientemente simili. A conferma di ciò citiamo quanto riportato dal principio 38.78 degli IAS (*International Accounting Standards*) "... non possono esistere mercati attivi per marchi, giornali, testate giornalistiche, diritti editoriali di musica e film, brevetti o marchi di fabbrica, perché ognuna di queste attività è unica nel suo genere..."¹⁶.

Il secondo problema è che non è lecito, per i beni immateriali, identificare il prezzo al quale è avvenuta una singola compravendita con il valore. Infatti, valore e prezzo sono due concetti completamente diversi. Il prezzo è il risultato finale di una trattativa tra una parte acquirente ed una parte venditrice. Il valore è il risultato di un processo di stima complesso, in cui il valore viene determinato sulla base dell'applicazione di ben determinati metodi di calcolo¹⁷. Il prezzo, per poter essere considerato un *proxy* del valore, presuppone quindi l'esistenza di un mercato attivo. Poiché, come abbiamo già osservato, per i beni immateriali non esiste un mercato attivo di riferimento, il prezzo al quale avviene una singola compravendita non può essere considerato una buona stima del valore del bene.

Tutti i metodi di valutazione basati sul *DCF* che abbiamo visto (*royalty* equivalenti, risultati differenziali e valore residuale) sono accomunati dal fatto che il valore del bene viene determinato attualizzando i flussi di cassa dati dai redditi futuri previsti. Le differenze tra i vari metodi riguardano unicamente le modalità con le quali vengono determinati i redditi da attualizzare.

¹⁶ Per mercati attivi lo IAS 38.8 specifica che si intendono i mercati in cui esistono tutte le seguenti condizioni: i) gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei; ii) acquirenti e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento; iii) i prezzi sono disponibili al pubblico.

Nel nostro caso, in cui l'oggetto dell'accordo con l'Agenzia delle entrate è "la determinazione dei metodi e dei criteri per il calcolo del reddito agevolabile", l'applicazione di questi metodi consiste nel seguire quanto previsto dal metodo per quanto riguarda le modalità di calcolo del reddito, senza dover poi prevedere i redditi negli anni futuri ed effettuare l'attualizzazione. Evidenziamo infatti che, una volta concordato il metodo di calcolo con l'Agenzia delle entrate, il reddito viene calcolato anno per anno dall'impresa, in modo autonomo, mediante l'applicazione del metodo concordato ai risultati conseguiti a consuntivo nel corso dell'esercizio (ricavi di vendita dei prodotti che "incorporano" il bene immateriale e costi di *R&D* connessi al bene immateriale considerato).

Per esempio, nel caso del metodo delle *royalty* equivalenti, si procederà a realizzare l'analisi di comparabilità per determinare il tasso di *royalty* di mercato da applicare ai ricavi di vendita del prodotto che "incorpora" il bene immateriale. Successivamente non è necessario procedere a determinare i ricavi di vendita relativi agli anni futuri e poi attualizzarli. Una volta individuato un tasso di *royalty* di mercato, il metodo di calcolo del reddito agevolabile da proporre all'Agenzia potrebbe essere così espresso: "Ogni anno verranno determinati i ricavi di vendita del prodotto che incorpora il bene immateriale, poi questi ricavi verranno moltiplicati per il tasso di *royalty* individuato pari al x% e da questo importo verranno sottratti i costi di *R&D* sostenuti per il bene immateriale nel corso dell'esercizio."

Da questo esempio risulta immediatamente chiaro che, in sostanza, l'applicazione del metodo delle *royalty* equivalenti coincide con il metodo *CUP*.

Quindi, come metodi di valutazione, ai fini della determinazione del reddito agevolabile, restano il metodo dei risultati differenziali ed il metodo del valore residuale.

In conclusione, scegliendo di utilizzare una delle tecniche di valutazione, si giunge a determinare il reddito che deriva dal bene immateriale, poi, nell'ambito del quadro di riferimento in cui abbiamo A' e A'' , tutto il reddito derivante dallo sfruttamento del bene, come abbiamo visto, deve essere attribuito ad A' .

Conclusioni sui metodi e una osservazione sul

meccanismo di "recapture" delle perdite da *Patent box*

Riassumendo, per quanto riguarda la selezione del metodo da utilizzare per determinare il reddito agevolabile, prima di tutto conviene cercare di applicare il *CUP*, visto che è il metodo più raccomandato. Ma è probabile che non si trovino molti accordi comparabili. Inoltre questo metodo fornisce una stima per difetto del reddito che deriva dal bene immateriale.

Si può usare il *Profit split* residuale, che risolve il problema dell'approssimazione per difetto del *CUP*. Ma partendo dal reddito globale dell'impresa è difficile isolare il reddito che deriva dal bene immateriale in esame. Se poi i beni immateriali utilizzati sono più di uno, bisogna anche trovare il modo di ripartire il reddito per ogni singolo bene.

Si possono usare le tecniche di valutazione basate sui flussi di cassa scontati, ma solo dopo aver dimostrato inapplicabilità dei primi due metodi. Il metodo *Relief-from-Royalty*, che è il più usato, coincide col *CUP*. Restano il metodo *With and without - Benchmark* ed il metodo del valore residuale. Il metodo del *With and without* consente di determinare direttamente il reddito derivante dal singolo bene immateriale, ma è spesso molto difficile da applicare. Il metodo del *Benchmark* ed il metodo del valore residuale richiedono uno sforzo non indifferente per isolare il reddito che deriva dai beni immateriali a partire dal reddito globale dell'impresa. Se poi i beni immateriali utilizzati dall'impresa sono molteplici vi è l'ulteriore complicazione data dalla necessità di ripartire il reddito globale per singolo bene.

Si vede quindi come i metodi che risultano applicabili sono diversi e la loro selezione non è esente da difficoltà. Scegliere un metodo o sceglierne un altro può portare a valori di reddito molto diversi, quindi a valori molto diversi del risparmio fiscale. Varrebbe la pena, prima di proporre un metodo all'Agenzia delle entrate, di provare ad applicare tutti i metodi che risultano applicabili ed individuare quello che risulta più conveniente per l'impresa.

A proposito di convenienza, concludiamo con una osservazione che esula dall'argomento trattato finora, ma riteniamo sia di fondamentale importanza per le imprese.

La circolare dell'Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2015 aveva introdotto il c.d. "meccanismo di *recapture*

¹⁷ Si veda a tale proposito la prima riga del primo capitolo del "Nuovo Trattato sulla valutazione delle aziende" di Luigi Guatri e Mauro Bini del 2009 (Ed. Egea), che recita: "I prezzi sono dati espressi dai mercati; i valori sono grandezze stimate a mezzo della previsione dei flussi attesi e dell'apprezzamento dei rischi; sono perciò in buona parte opinioni, frutto di un processo complesso."

delle perdite da *Patent box*”, ovvero il fatto che, nel caso in cui nei primi anni di ingresso in questo regime il reddito derivante dal bene immateriale fosse negativo, prima di poter ottenere i risparmi fiscali sui redditi positivi conseguiti negli anni successivi, tutte le perdite pregresse dovevano essere riassorbite. Più in dettaglio, la circolare specificava che “Tali perdite saranno, quindi, computate a riduzione del reddito lordo agevolabile (pari all’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale), fino al loro completo esaurimento. Ne consegue che, in tali casi, la concreta fruizione della tassazione agevolata, sotto forma di variazione in diminuzione, avrà luogo nel momento in cui il bene immateriale genererà redditi depurati da eventuali perdite pregresse prodotte in vigenza del regime del *Patent box*.” (CAE2015, pag. 6).

In quella circolare sembrava che il meccanismo di *recapture* delle perdite valesse a partire dall’esercizio nel quale l’impresa optava per il *Patent box*.

La circolare del 7 aprile 2016, invece, specifica che il meccanismo di *recapture* delle perdite vale a partire dall’anno 2015, anche se l’impresa fa domanda di accesso al *Patent box* negli anni successivi.

In altre parole, l’Agenzia ha disposto che prima di aver diritto ad un risparmio fiscale bisognerà aver “assorbito” tutte le perdite da *Patent box* che sono state sostenute durante tutto il periodo che precede la domanda di accesso al *Patent box* e addirittura in tutto il periodo che precede la “creazione” del bene stesso.

Per fare un esempio concreto, un’impresa che ha iniziato nel 2015 a sostenere delle spese di *R&D* volte alla “creazione” di un brevetto che depositerà tra cinque anni e che inizierà a fornire un reddito positivo tra sette anni, dovrà tenere traccia dei costi sostenuti per quel brevetto a partire dal 2015. Quando poi farà domanda di accesso al *Patent box*, dopo aver depositato la domanda di brevetto, prima di ottenere un risparmio fiscale dovrà conseguire un reddito positivo cumulato che uguaglia tutte le spese di *R&D* che l’impresa ha sostenuto per quel brevetto a partire dal 2015.

La circolare del 7 aprile specifica infatti che “Tale disallineamento tra il momento di sostenimento dei costi di ricerca e sviluppo ed il momento di effettivo conseguimento dei ricavi relativi agli IP produce i suoi effetti nel momento in cui l’impresa decide di esercitare l’opzione per entrare nel regime *Patent Box*: per un corretto funzionamento dell’agevolazione è necessario tenere memoria, attraverso il sistema di tracciatura

imposto dall’articolo 11 del decreto *Patent Box*, del risultato fiscale differenziale relativo all’IP anche negli esercizi in cui l’azienda non aveva ancora generato l’IP ed esercitato l’opzione per entrare nel regime. In altri termini, la perdita del singolo IP – anche per la parte relativa al periodo antecedente alla creazione dello stesso – dovrà essere memorizzata, con il sistema di tracciatura a far data dall’anno 2015, anche se l’impresa non ha optato per il regime agevolato. L’esercizio dell’opzione, prima di produrre una variazione in diminuzione rappresentativa della misura dell’agevolazione, comporterà necessariamente una compensazione tra redditi e perdite formatasi nei periodi antecedenti l’opzione. Nel caso in cui nel periodo “ante opzione” siano presenti soltanto perdite fiscali, queste ultime dovranno essere abbattute dal reddito prodotto dallo stesso bene immateriale fino ad esaurimento delle stesse e senza limitazioni di natura temporale.” (CAE2016, pag. 73).

A prima vista questa disposizione lascia un po’ sbalorditi. In realtà, in via di principio, è corretta. Infatti lo spirito del *Patent box* è agevolare il reddito (quindi ricavi meno costi) che deriva dal bene immateriale. Se esiste uno sfasamento temporale tra quando i costi vengono sostenuti e quando i ricavi vengono conseguiti, poco importa: l’agevolazione fiscale viene concessa sul reddito quindi quando la componente positiva è diventata maggiore di quella negativa, considerate cumulativamente.

Poiché però non si devono considerare i costi sostenuti prima del 2015, tutte le imprese che hanno sostenuto dei costi per i beni immateriali prima del 2015 e richiedono l’agevolazione in questi primi anni sono avvantaggiate perché per ottenere un risparmio fiscale non dovranno considerare tutti i costi di *R&D* che hanno sostenuto per quel bene, ma solo quelli che hanno sostenuto a partire dal 2015 in avanti. Inoltre, questo meccanismo fa sì che più ci allontana dal 2015, ovvero si fa richiesta del *Patent box* negli anni futuri, più aumentano i costi che bisogna considerare all’indietro (perché bisogna sempre partire dal 2015), quindi più tardi si raggiungerà la parità tra componente positiva e negativa cumulate e si potrà quindi godere dei benefici fiscali previsti dall’agevolazione.

Chi chiederà l’accesso al *Patent box* negli anni futuri sarà sempre meno avvantaggiato rispetto a chi lo ha richiesto fin dai primi anni. Quindi alle imprese conviene richiedere il *Patent box* il prima possibile, così da sfruttare il fatto che i costi precedenti al 2015 non dovranno essere considerati.

All'impresa non converrà però chiedere di accedere al *Patent box* appena ha terminato di sostenere i costi relativi, per esempio, ad un brevetto, perché in quelle condizioni i costi sono certi ma i ricavi sono incerti in quanto futuri. Quindi chiedendo di accedere al *Patent box* in quelle condizioni l'impresa si accolla tutto il rischio di non riuscire ad ottenere i ricavi previsti. Le converrà invece aspettare di avere conseguito dei ricavi cumulati tali da eguagliare i costi cumulati sostenuti a partire dal 2015, così dal momento in cui richiede il *Patent box* il reddito positivo darò luogo all'agognato risparmio fiscale.

Per far questo, l'impresa dovrà dotarsi di un sistema di *tracking & tracing* dei ricavi e dei costi connessi ai beni immateriali e "far finta" di aver chiesto di accedere al *Patent box* a partire dal 2015. A conferma di questa necessità, l'Agenzia specifica che "Ad ogni modo, le imprese interessate a beneficiare del regime di tassazione in esame hanno l'obbligo, indipendentemente dall'anno di esercizio dell'opzione, di approntare un adeguato sistema di tracciatura contabile o extracontabile. L'articolo 11 del decreto attuativo impone, infatti, che il diretto collegamento delle attività di ricerca e sviluppo e i beni immateriali agevolabili, nonché tra questi beni ed il relativo reddito agevolabile derivante dagli stessi beni deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile. L'obbligo di tracciatura analitica dei costi a partire dall'anno 2015 consentirà al contempo di memorizzare, per singolo IP, le perdite da esso prodotte. Come meglio chiarito nel paragrafo 12, anche se l'opzione viene esercitata quando il bene immateriale comincia a produrre un reddito, vale a dire quando i ricavi eccederanno i costi, permane l'obbligo di riassorbire le perdite generate dall'anno 2015 da ogni singolo bene immateriale, comprese quelle sostenute nella fase di ricerca." (CAE2016, pag. 70).

In conclusione, l'agevolazione offerta dal *Patent box* rappresenta sicuramente un'opportunità di risparmio fiscale per le imprese, ma non si può proprio dire che sia facile da ottenere.

Roberto Casati
Quantimethod S.r.l.

La mediazione a prova di brevetto – Tribunale Unificato dei Brevetti: le regole sulla mediazione

Per coloro che concordano sul fatto che la mediazione sia una meravigliosa “invenzione”, la buona notizia è che il Tribunale Unificato Europeo dei brevetti, istituito con Accordo del Consiglio n.2013/C174/01, sta elaborando le regole che disciplinano la procedura di mediazione dinnanzi a questa autorità giudiziaria.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti è stato costituito per rafforzare la creazione di un mercato interno europeo contraddistinto dalla libera circolazione di beni e servizi, con lo scopo di promuovere una concorrenza che non sia soggetta a distorsioni. La frammentazione del mercato dei brevetti costituisce infatti un ostacolo all’innovazione, in special modo con riguardo alle piccole o medie imprese.

Il Brevetto unitario europeo ha quindi altresì lo scopo di generare un sistema unico e centralizzato per la composizione dei contenziosi, presso una corte unitaria, il Tribunale Unificato dei Brevetti, che ha competenza *esclusiva*, ad esempio, per azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni, di revoca dei brevetti e di risarcimento dei danni.

Come iscritta alla sezione marchi del nostro Albo, i brevetti non sono la mia specialità, pertanto non mi addentro in ulteriori particolari, ma desidero condividere la notizia che riguarda l’istituzione della procedura di mediazione presso il Tribunale Unificato dei Brevetti. I lettori di questo notiziario, che, come me, sono favorevoli ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, saranno lieti di apprendere che anche presso questo organo giudiziario è possibile cercare una soluzione amichevole delle controversie, in tempi più brevi e a costi più sostenuti, rispetto a un giudizio ordinario.

La mediazione è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, in particolare, è l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più parti nel raggiungimento di un accordo amichevole per la composizione della controversia e il mediatore è colui che individualmente o collegialmente, svolge la mediazione, restando in ogni caso privo del potere prendere decisioni o di rendere giudizi vincolanti.

Nella mediazione, che è un procedimento caratterizzato dall’informalità e dalla riservatezza, le parti si riappropriano del potere di comporre la controversia, avuto riguardo anche ai propri bisogni e interessi commerciali, grazie all’intervento del mediatore, adeguatamente formato ad applicare le tecniche che gli consentono di esplorare tali interessi, di aiutare le parti a generare opzioni e ad assisterle nella gestione del conflitto, oltre che durante tutte le fasi del negoziato.

L’art. 35 della sopracitato Accordo stabilisce che “È istituito un centro di mediazione e arbitrato per i brevetti. Il centro ha sede a Lubiana e a Lisbona. Il centro fornisce i servizi di mediazione e arbitrato delle controversie in materia di brevetti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente accordo.”

In ogni caso, ovviamente, un brevetto non può essere revocato o limitato nell’ambito di un procedimento di mediazione o arbitrato.

Sempre secondo l’art. 35 “il centro di mediazione stila un elenco dei mediatori e arbitri che possono assistere le parti nella composizione delle loro controversie” e “stabilisce norme in materia di mediazione e arbitrato”. L’ultima versione di tali norme, approvate dal *Preparatory Committee* è stata di recente resa pubblica, in lingua inglese, al seguente indirizzo https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_mediation_rules.pdf.

Le aziende coinvolte in vertenze e in contenziosi in materia brevettuale potranno pertanto affidarsi anche alla mediazione, per la ricerca di una soluzione, anzi, per “inventarne” una, insieme.

Cristina Bianchi

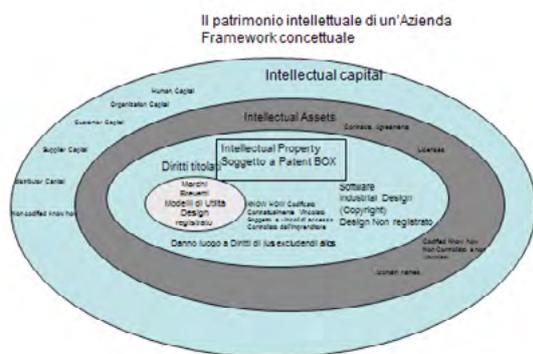
Prime esperienze di patent box e ultime indicazioni dell'Agenzia delle entrate

Con il presente articolo vorrei riassumere, in pillole, le esperienze di Patent Box attraverso le domande, le richieste e i dubbi che i vari Consulenti Tributarimi hanno sottoposto. Attualmente sto seguendo direttamente o indirettamente circa venti casi di Patent Box. Parimenti riassumo il dettato della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 11/E del 8 aprile 2016.

IL KNOW-HOW QUESTO SCOSCIUTO

La domanda più ricorrente in merito agli I.P. agevolabili con Patent Box è in relazione al "Know-how". Tutte le imprese hanno del Know-how. Molto poche hanno del Know-how "giuridicamente proteggibile".

Gli imprenditori e spesso anche i Fiscalisti non avevano chiaro che differenza vi fosse tra il normale Know-How aziendale (not Codified, che fa parte dell' Intellectual Capital chiamato anche impropriamente Goodwill) e il Know-How (Codified), bene immateriale sotto controllo dell'imprenditore.



Nell'immagine qui sopra riportata, solo quello che è all'interno dell'Insieme grigio del Framework concettuale dà luogo a un I.P. agevolabile mediante Patent Box

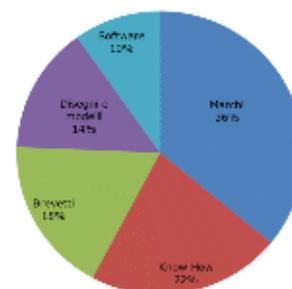
Il know-How compare per ben tre volte: come Intellectual Capital nel primo "girone", quando ad esempio è costituito da una tecnica di produzione, anche unica, innovativa ma conoscibile da tutti gli operatori che la applicano, che non sia codificata e posta sotto vincoli contrattuali; il Know-how compare anche nel secondo ovale, quando è codificato. Tipico esempio è una lista di fornitori e di regole sulle forniture di semilavorati. Questa può essere anche segreta, ma coloro che operano non sono stati "vincolati" con

degli specifici contratti la cui durata travalica la durata del rapporto di lavoro. Il terzo è l'unico caso in cui il Know-how diventa un bene immateriale tutelabile assoggettabile a Patent Box è quando il Know-how è codificato in un documento, o in più documenti: questi sono mantenuti segreti utilizzando degli accorgimenti per limitarne l'accesso ed infine quando tutti coloro che vengono a contatto con le informazioni sono stati assoggettati a segretezza per tutta la durata del rapporto di lavoro ed anche oltre.

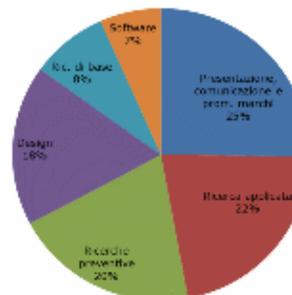
Infatti, se guardiamo la distribuzione delle domande di Patent Box, scopriamo che quasi un'impresa su quattro indica il Know-how come un bene immateriale capace di contribuire alla redditività dell'impresa.

Tutti i grafici sottoriportati sono tratti da una presentazione dell'Agenzia delle Entrate esposta a Milano il 18 febbraio 2016.

Tipologia di I.P.



Tipologia di Costi



Dall'esperienza comune invece sappiamo che ben difficilmente un'impresa codifica

il Know-how in un documento e pone in essere tutta quella serie di accorgimenti per limitare l'accesso alle informazioni, di contratti, di accordi di segretezza per proteggere i segreti aziendali (o le informazioni difficili da reperire) che costituiscono il Know-how proteggibile secondo il Codice della P.I.

Quindi dobbiamo ritenere che una gran parte delle 1000 imprese che hanno presentato opzione e istanza di Patent Box sul Know-how abbiano mal interpretato il concetto di Know-how proteggibile pensando invece al Know-how "generico" e non "proteggibile".

La mia impressione è che sia l'istituto giuridico del Know-how che l'istituto giuridico del "design non registrato" ed ora anche quello dell'Industrial Design siano stati considerati dagli imprenditori vie per insinuarsi nel Patent Box pur non disponendo di beni immateriali costituiti da diritti I.P. titolati.

Per questi imprenditori potrebbe non essere difficile procurarsi una qualche perizia di comodo in cui si stabilisce che il prodotto commercializzato è tutelato da "design non registrato", "Copyright sul disegno industriale" o che è realizzato sulla base di Know-how proteggibile. Si tratta di una sorta di "refugium peccatorum" per tutti coloro che non dispongano di titoli più solidi ma che vogliano a tutti i costi usufruire dell'agevolazione. Personalmente credo che nessuno possa ragionevolmente individuare con certezza quando un oggetto industriale possa godere del diritto d'autore oppure no. Questa assenza di certezze apre le porte all'abuso dell'agevolazione.

CHI PIÙ INVESTE MENO GODE

Risulta molto strano come il legislatore abbia voluto nel calcolo dell'agevolazione fiscale detrarre "costi" dal contributo che il bene immateriale conferisce alla redditività dell'impresa.

Nel caso del brevetto, i costi sono sostenuti prima della brevettazione, i costi di ricerca sono generalmente conclusi nella fase di industrializzazione di un prodotto.

Quando il prodotto è sul mercato, e quindi produce redditi, i costi relativi ai brevetti sono già dimenticati. Per i brevetti depositati da più di quattro anni rimangono quasi sempre solo i costi delle tasse annuali da detrarre ai fini del Patent Box. Sostanzialmente, un'inezia.

Da qui la più grande differenza tra accedere al Patent Box con il marchio oppure con il brevetto. Il marchio per la sua promozione implica notevoli spese e investimenti in pubblicità. Non è raro che i massicci investimenti sulla promozione del marchio effettuati ad esempio dai grandi stilisti della moda azzerino i vantaggi dell'Patent Box sul marchio.

La maggioranza dei Consulenti Tributarî crede che per trattare al meglio con l'Agenzia sia necessario esporre "in ogni caso" alcuni costi da detrarre, ritenendo che esporre dei vantaggi monetari ascrivibili ad un bene immateriale senza avere dei costi possa ingenerare sospetti.

Per quello che riguarda i brevetti, e in particolare i brevetti depositati da più di quattro anni, i costi da detrarre sono sostanzialmente costituiti dalle tasse

annuali e null'altro. Quindi chi accede al Patent Box con un "brevetto vecchio" massimizza l'agevolazione fiscale minimizzando i costi da detrarre.

Molto diverso è il caso di chi accede al Patent Box attraverso il marchio registrato. Qui i costi da detrarre sono decisamente alti. Si detraggono i costi di pubblicità in toto ed anche gran parte dei costi promozionali. La parte di reddito da assoggettare ad agevolazione fiscale diventa minimo: in due casi da me seguiti ho avuto dei risultati negativi dalla sottrazione costi meno ricavi ascrivibili al marchio.

Si pensi al caso pratico di uno stilista di moda. Possiamo pensare che il contributo alla redditività apportato dal Marchio possa verosimilmente aggirarsi addirittura intorno al 15%. Questa è però anche la percentuale delle spese che un'impresa di moda sostiene mediamente in pubblicità e promozione.

Sottrarre i costi di ricerca e i costi di pubblicità dal contributo agevolabile riferibile a marchi e brevetti vuol dire in un certo modo penalizzare le imprese che investono in ricerca e promozione. Esattamente lo scopo opposto a quello che si prefigge la norma sul Patent Box.

Si pensi a un'industria farmaceutica che investe milioni in diverse linee di ricerca infruttuose e ciò nonostante continua ad investire nella speranza di trovare la linea giusta.

Un'industria virtuosa di questo tipo non avrà alcun vantaggio dall'agevolazione fiscale.

Chi avrà raggiunto un'invenzione per caso, basandosi su un'intuizione fortunata o sulla casualità (in stile Goodyear e vulcanizzazione della gomma, per intenderci) avrà pochissimi costi da detrarre ed un grande vantaggio fiscale. Mi sembra una soluzione decisamente assurda.

L'agevolazione dovrebbe infatti beneficiare chi ha investito in ricerca ed ottenuto brevetti senza penalizzare chi ha investito di più.

SOGLIA MINIMA DI ACCESSO

Un'altra considerazione che viene dalla mia esperienza è data dal fatto che gli imprenditori non hanno ritenuto conveniente accedere al Patent Box quando il reddito agevolabile era sostanzialmente basso.

Con redditi agevolati inferiori ai 3 milioni di euro il vantaggio del Patent Box copre a malapena il costo del consulente Tributario.

Inoltre vi è timore di ispezioni fiscali per verificare le dichiarazioni effettuate in sede di Patent Box oltre al timore dell'ignoto per tutto il tempo in cui ragionevolmente la nostra istanza sarà pendente dinanzi all'Agenzia. Per tutto questo tempo calcolare il reddito dell'impresa ai fini civilistici sarà un enorme problema.

Per questa ragione moltissimi clienti hanno preferito rimanere alla finestra per capire le regole del gioco prima di unirsi alla partita. Sono quindi convinto che

oggi ci siano 5000 imprese che hanno presentato opzione e istanza ma ce ne siano almeno 15.000 "alla finestra" pronte a presentare un'opzione e un'istanza per il 2016.

L'idea che mi sono fatto è che ci vogliano almeno 15 milioni di euro di fatturato da agevolare per avvantaggiarsi concretamente del Patent Box. Si tratta ovviamente di un dato "macro", ogni caso va valutato a sè.

CLASSI								
REGIONE	0-1 min	1-5 min	5-10 min	10-50 min	50-100 min	100-300 min	oltre 300 min	Totale
Abruzzo	8	10	5	16	6	2	4	5
Basilicata	1	1	2	1	2	1	-	8
Calabria	7	4	1	3	1	-	1	17
Campania	35	21	21	42	10	10	5	144
Emilia-Romagna	89	91	82	199	83	54	38	636
Friuli-Venezia-Giulia	34	27	9	28	9	6	6	119
Lazio	38	46	41	58	24	29	50	286
Liguria	21	6	4	15	2	11	7	66
Lombardia	149	181	162	366	152	139	91	1240
Marche	19	32	27	67	14	13	6	178
Molise	1	-	-	1	-	-	-	2
Piemonte	66	63	45	109	37	43	15	378
Puglia	11	22	7	29	7	4	2	82
Sardegna	8	3	1	1	-	2	-	15
Sicilia	10	7	7	7	6	2	1	40
Toscana	59	95	50	102	19	27	15	367
Trentino-Alto-Adige	14	10	7	18	8	9	3	70
Umbria	15	10	7	18	8	9	3	70
Valle d'Aosta	-	-	-	-	1	-	1	2
Veneto	74	92	99	259	91	52	39	706
Tot	659	721	580	1349	485	417	287	4498

SMALTIMENTO DELLE RICHIESTE

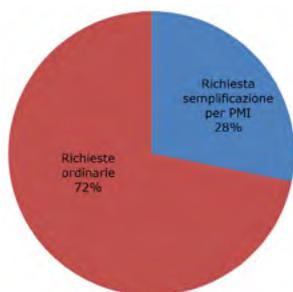
Un altro argomento caldo riguarda la capacità dell'Agenzia delle Entrate di far fronte alle richieste.

La direttrice dell'Agenzia aveva annunciato 86 nuovi funzionari da dedicare all'esame delle richieste di Patent Box. Ai corsi di preparazione di questi funzionari il numero non superava la quarantina. Fatti due calcoli, immaginando un organico a oggi di 50 persone, ognuna dovrebbe gestire circa 100 casi. A partire dall'anno prossimo si aggiungeranno altri 300 casi a persona. L'Ufficio Ruling in passato aveva gestito non

più di una sessantina di casi. La durata di ogni singolo caso andava da sei mesi a due anni. Tutto questo lascia pensare all'impossibilità per l'Agenzia di far fronte al carico di lavoro. Sono sicuramente necessarie semplificazioni estreme e corsie preferenziali, soprattutto per le piccole e medie industrie.

Un ultimo articolo di stampa parla addirittura di 175 nuovi funzionari che dovranno essere selezionati su oltre 5000 domande.

Tipo di utilizzo	N.	%
Utilizzo diretto	4221	93,84%
Utilizzo indiretto	118	2,62%
Utilizzo diretto e indiretto	99	2,20%
Non indicato	39	0,87%
Utilizzo diretto e plusvalenza	9	0,20%
Utilizzo diretto, indiretto e plus.	9	0,20%
Utilizzo indiretto e plusvalenza	2	0,04%
Plusvalenza	1	0,02%
Totale	4498	



CONTRIBUTO DEL BREVETTO ALLA REDDITIVITÀ

La problematica più rilevante è data dal “contributo” dell’invenzione alla redditività del prodotto venduto. Esiste una percentuale di casi inferiore al 5% in cui l’invenzione “da sostanza” al prodotto. Classico esempio è un principio attivo in un farmaco. Ma se io vendo una motrice ferroviaria con un’antenna “brevettata” che rompe il ghiaccio sulla linea elettrica aerea da cui si alimenta, cosa faccio?...Calcolo il valore dell’apporto del brevetto sul “prezzo del locomotore”?

L’antenna da sola non la si venderà mai, si tratta di invenzione “ontelligente” che contribuisce alla scelta nell’acquisto soprattutto nei paesi con climi molto rigidi, ma non si può certo considerare un elemento determinante..... il prezzo dell’antenna e del locomotore sono distanti, come calcolare il contributo dell’antenna?

Il concetto di “prodotto brevettato” del legislatore sembra essere immaginato pensando al principio “un Prodotto un Brevetto” ove il Brevetto rivendica praticamente l’intero prodotto. Caso frequente solo nel settore farmaceutico, quando è rivendicato il principio attivo.

Il caso normale in cui uno o più brevetti tutelano “delle parti, degli elementi, dei particolari costruttivi” di un sistema complesso non sembrano essere considerati.

Che i “prodotti brevettati” siano in stragrande maggioranza prodotti che hanno subito continui e piccoli miglioramenti inventivi coperti da brevetto è un concetto che il legislatore non sembra considerare.

Un prodotto industriale normalmente incorpora soluzioni tecniche brevettate e si scontra sul mercato con altri prodotti concorrenti che incorporano altre soluzioni tecniche brevettate.

L’agenzia vorrebbe un metodo chiamato “With and Without, ove si confronta il prodotto incorporante il brevetto con un analogo prodotto sprovvisto di brevetto. Questo è solo teoria, in almeno 9 casi su 10. Il sistema “With and Without” è applicabile ai marchi, al design ma non ai brevetti.

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO DEGLI I.P. ALLA REDDITIVITÀ

Altro elemento da tener presente è che i criteri dettati dall’OIV (Organismo Italiano di Valutazione) non sembrano aver incontrato il favore dell’Agenzia delle Entrate.

I metodi “preferibili” sono mutuati dalle tecniche di Transfer Pricing.

Più precisamente il cap. VI delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento che è dedicato alle transazioni che coinvolgono l’uso o il trasferimento di beni immateriali. Questo è stato modificato dalle azioni 8-10 del progetto “Base Erosion and Profit Shifting” (noto come “BEPS”).

Questi Metodi sono i seguenti:

- metodo del confronto del prezzo (CUP, Comparable Uncontrolled Price);
- metodo del “profit split”;
- metodo del prezzo di rivendita (RESALE PRICE);
- metodo del margine netto della transazione (Transactional Net Margin Method);
- metodo del costo maggiorato (COST PLUS).

Questi metodi hanno una vera e propria gerarchia e dovrebbero essere usati “a cascata”. Quindi si deve partire con il cosiddetto CUP interno. In caso di impossibilità applicativa si passa al Cup Esterno e così via.

Esaminiamo più in dettaglio i vari metodi.

CUP COMPARABLE UNCONTROLLED PRICE

Questo si divide in:

- CUP interno: comparazione con tasso di royalty applicato in contratti di licenza su I.P. che coinvolgono il soggetto istante con soggetti terzi.
- CUP esterno: individuazione di contratti tra parti indipendenti appartenenti al medesimo settore rinvenibili su appositi Database

Una volta ottenuto il dato (es licenza al 3% sul fatturato di vendita) io personalmente applico parte della tecnica denominata "Profit split", aumentando la royalty trovata in base ad una ripartizione dei profitti tra il licenziante (detentore degli I.P.) ed i licenziatari (utilizzatori degli I.P.). Quindi dal database si trova la percentuale di royalty che remunera il licenziatario. Anche il licenziante, però, riceve un vantaggio dalla sottoscrizione della licenza. Quindi il contributo del bene immateriale alla redditività dell'impresa è dato ad esempio dalla somma dei vantaggi del licenziante e del licenziatario (es 3% trovato sul database +2%, vantaggio del Licenziatario =5%, contributo dell'I.P. alla redditività).

METODO DENOMINATO PROFIT SPLIT

Il metodo cerca di determinare con quale proporzione delle imprese indipendenti ripartirebbero tra loro il margine netto su un prodotto o una linea di prodotti data in licenza.

L'analisi viene effettuata su una transazione comparabile.

Il PROFIT SPLIT stima dunque il margine lordo (M.O.L.) derivante dalle transazioni effettuate tra società gruppo e lo ripartisce tra le stesse in modo coerente con quanto sarebbe avvenuto in condizioni di libera concorrenza.

Il contributo di ciascuna società è determinato mediante lo svolgimento di un'analisi funzionale e valutato, se possibile, con riferimento a dati di mercato esterni ed affidabili.

METODO DEL PREZZO DI RIVENDITA

Nei casi in cui il metodo del CUP non può essere utilizzato per mancanza di dati si utilizza il metodo del prezzo di rivendita (resale price).

Secondo tale metodo il "valore normale" equivale al prezzo al quale i beni o servizi che sono stati acquistati da un soggetto appartenente al gruppo (il rivenditore) e successivamente da questo rivenduti ad un soggetto indipendente, diminuito di un margine di utile lordo e dei costi di vendita. Il prezzo di trasferimento viene, in pratica, determinato sottraendo al prezzo di rivendita

concordato con un soggetto terzo il margine di profitto che permette al rivenditore di coprire le proprie spese di vendita e distribuzione e di ricavare un utile consono al settore.

TRANSACTIONAL NET MARGIN METHOD

Secondo tale metodo, il prezzo di libera concorrenza è determinato partendo dall'utile globale (margine) netto derivante da transazioni infragruppo, solitamente espresso in percentuale di una base di calcolo (di costo, di vendita o di asset). In un confronto di tipo INTERNO questo margine viene messo a confronto con analoghi margini ricavati dallo stesso contribuente in transazioni comparabili effettuate con società indipendenti (confronto transazionale).

METODO DEL COSTO MAGGIORATO (cost plus)

Il metodo del costo maggiorato è applicato qualora non si possa procedere all'applicazione del CUP e del prezzo di rivendita.

Secondo tale metodo il valore normale è determinato dal costo di produzione del bene oggetto delle operazioni in verifica aumentato di un margine di utile lordo (criterio opposto al prezzo di rivendita). I casi tipici a cui è applicabile sono quelli in cui un soggetto produttore vende i propri prodotti ad un soggetto acquirente appartenente al suo stesso gruppo, il quale ne aumenti il valore attraverso attività di trasformazione o di distribuzione.

DIRITTI TITOLATI E NON TITOLATI: COSA PRESENTARE? SONO NECESSARIE PERIZIE?

Per Brevetti, Modelli di Utilità, Design Registrato, Marchi

La prova dell'esistenza dell'I.P. è fornita mediante la produzione dei documenti di deposito per i diritti allo stato di domanda.

Nel caso di I.P. concessi, la prova è costituita dall'attestato di concessione. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è stato estratto il documento.

Per quel che riguarda i brevetti, non è richiesta la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse annuali. Tuttavia è opinione dello scrivente che possano essere agevolati solo gli I.P. amministrativamente in vita.

Nel caso un I.P. decadesse all'interno del cinque anni di durata dell'opzione, è mia opinione che i vantaggi ascrivibili al bene immateriale possano essere calcolati solo fino alla scadenza. Passato il termine il contributo al reddito del bene immateriale non potrà essere più assoggettato ad agevolazione.

Per i diritti sul design non registrato

Sono necessarie la prova della prima divulgazione e la prova dell'esistenza dei requisiti di originalità, residenza in UE dell'Autore, carattere individuale, novità assoluta.

La prova deve risultare da una dichiarazione dell'imprenditore (e non del Consulente) ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione deve:

- 1) esprimere la conoscenza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.p.r. citato;
- 2) attestare la titolarità dei diritti esclusivi sulla forma o sul disegno "riprodotto" in capo al richiedente;
- 3) indicare se l'acquisto è a titolo originario (creato dall'imprenditore o dai dipendenti) o a titolo derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto);
- 4) indicare la sussistenza dei requisiti di tutela richiesti dal regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari ovvero: Novità, Originalità, Carattere individuale;
- 5) indicare la data e l'evento in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta;
- 6) indicare che la prima divulgazione è avvenuta nella Comunità Europea.

Qui l'esistenza di una perizia è utile per la buona fede ma non solleva l'imprenditore dalle responsabilità.

Ad esempio, mi chiedo come possa un imprenditore dichiarare sotto la propria responsabilità che la forma esterna di un oggetto è "nuova".

Noi tutti sappiamo che il requisito della novità non è quasi mai verificato in sede di esame dagli Uffici Nazionali.

Tuttavia si chiede all'imprenditore una dichiarazione "impossibile" in questo senso. Un imprenditore dovrebbe dichiarare che mai nella storia e mai nel mondo è stata realizzata una forma esterna avente il medesimo carattere individuale.

Tanti auguri a chi fa una dichiarazione di questo tipo, da parte mia non credo che la firmerò mai. Potrò dichiarare che non conosco anteriorità, potrò dichiarare che ritengo che una siffatta domanda sarebbe stata accettata dall' EUIPO o dall'UIBM, ma nulla più.

Per i diritti d'Autore sull' Industriale

La prova dell'esistenza del Diritto deve risultare da una dichiarazione dell'imprenditore (e non del Consulente) ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione deve:

- 1) esprimere la consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.p.r. citato;
- 2) attestare la titolarità dei diritti d'autore sulla forma o sul disegno "riprodotto" in capo al richiedente, (legge n. 633 del 1941);
- 3) indicare se l'acquisto è a titolo originario o a titolo derivativo. Si ricorda che la prova dell'acquisto di un diritto d'Autore deve avvenire necessariamente con la forma scritta, o meglio la forma scritta è richiesta "ad probationem". Inoltre solo i diritti patrimoniali d'autore possono essere oggetto di trasferimento mentre i diritti morali d'autore sono inalienabili;
- 4) indicare la sussistenza dei requisiti di tutela richiesti ovvero Originalità e Valore artistico;
- 5) indicare la data e l'evento in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta;
- 6) indicare il nome dell'autore la sua eventuale data di Morte

Anche qui l'esistenza di una perizia è utile per la buona fede ma non solleva l'imprenditore dalle responsabilità.

Ai fini della tutelabilità, sono necessari:

- 1) Il carattere creativo, prerogativa generale sempre presente in tutte le opere di industrial design (non scopiazzate) che scaturiscono dal "mondo Interiore" dell'Autore. Questo si definisce come l'apporto individuale dell'Autore alla forma dell'Opera (il prodotto industriale).
- 2) il valore artistico, implicante la ricorrenza di pregi estetici che vanno ben oltre la destinazione naturale e la gradevolezza delle linee ma che possano conferire alle forme del prodotto industriale la possibilità di "fruizioni intellettuali" tipiche delle Opere d'Arte.

Al di là di queste belle parole, oggi nessuno conosce con certezza quando il disegno industriale possiede valore artistico e quando no, salvo casi particolari ed esempi sempre ricorrenti e sempre i soliti, come lo spremi limoni di Philippe Stark. Dal mio punto di vista, banalmente mi chiedo se il prodotto industriale "farebbe la sua figura" in un museo del design. Immagino la situazione e poi tiro le conclusioni.

KNOW-HOW

Per quel che riguarda invece il Know-how il discorso si fa complicatissimo. Anche in questo caso occorre una "autocertificazione". Personalmente, sconsiglio i miei clienti di utilizzare il Know-how per il Patent Box se appena sia possibile usufruire di un altro bene immateriale.

I riferimenti Normativi sono:

- l'articolo 39 del TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights);
- La legge 29 dicembre 1994, n. 747;
- articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale;
- Regolamento CE n. 772/2004, del 27 aprile 2004 (che, in relazione ai contratti di trasferimento di tecnologie.

La definizione di Know-how favorita dall'Agenzia è quella contenuta nel regolamento sul trasferimento tecnologico, ovvero:

"patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è: i) segreto, vale a dire non genericamente noto o accessibile; ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione di prodotti contrattuali; e iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità".

Ai fini del Patent Box, quindi, le informazioni che costituiscono il Know-how devono:

- a) essere segrete o difficilmente raggiungibili, nel senso che non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore. In sostanza occorre che la loro acquisizione da parte del concorrente richieda sforzi o investimenti. È importante che i concorrenti non abbiano le stesse informazioni;
- b) avere valore economico in quanto segrete. Non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato;
- c) essere sottoposte a misure tecniche di limitazione all'accesso da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete;
- d) essere vincolate dal proprietario delle informazioni affinché i propri dipendenti e i propri collaboratori mantengano il segreto;

La prova dell'esistenza del Diritto deve risultare da una dichiarazione dell'imprenditore (e non del Consulente) ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione deve:

- esprimere la conoscenza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.p.r. citato;
- attestare la proprietà del bene immateriale costituito dalle informazioni
- indicare se l'acquisto è a titolo originario o a titolo derivativo;
- Dichiarare che le informazioni sono "codificate" e che quindi non si trovano esclusivamente nella "testa delle persone".

Inoltre bisogna indicare

- 1) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione senza divulgarle e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all'azienda utili a tale individuazione;
- 2) l'attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore (indicando il settore), con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;
- 3) l'attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;
- 4) l'attestazione dell'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze.

SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT

Per software protetto da copyright si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma. Qualsiasi Software non banale è tutelato da diritto d'Autore. Come pure i flow chart ed i manuali. Il software può essere espresso sia in codice oggetto che in codice sorgente.

La prova dell'esistenza del Diritto deve risultare da una dichiarazione dell'imprenditore (e non del Consulente) ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione deve:

1. esprimere la conoscenza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.p.r. citato.

2. attestare la titolarità dei diritti d'autore sul Software (legge n. 633 del 1941)
3. indicare se l'acquisto è a titolo originario (istruzioni scritte o dall'imprenditore o da suoi dipendenti) o a titolo derivativo. Si ricorda che la prova dell'acquisto di un diritto d'Autore deve avvenire necessariamente con la forma scritta, o meglio la forma scritta è richiesta "ad probationem". Inoltre solo i diritti patrimoniali d'autore possono essere oggetto di trasferimento mentre i diritti morali d'autore sono inalienabili. La fattura non è sufficiente ad attestare il trasferimento.
4. attestare la data in cui il Software è stato divulgato al pubblico per la prima volta
5. indicare il nome e le generalità degli Autori.
6. indicare la sussistenza di requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno. In questo caso il valore artistico non è richiesto.
7. indicare la descrizione del programma per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile, conformemente alle previsioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1994, n. 244 in materia di registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. La versione a mio avviso può essere in forma compilata.

In conclusione sono convinto che il Patent Box sia un terreno di incontro tra il mondo della proprietà industriale e il mondo della consulenza tributaria. Credo che noi Consulenti in Proprietà Industriale abbiamo guadagnato qualcosa da questo incontro. Le industrie iniziano a pensare di brevetti non solo in chiave di tutela degli investimenti e di rapporti con la concorrenza ma anche in chiave fiscale ed iniziano a interrogarsi sull'effettiva redditività dell'investimento in brevetti. I Consulenti tributari, forse, dopo il Patent Box avranno una visione differente su quelli che sono i beni immateriali costituiti da diritti di proprietà industriale.

Oggi il mondo economico tende a vedere gli I.P. in un modo diverso da un diritto.

Proprio da questa collaborazione ritengo possano scaturire delle opportunità di lavoro e di espansione. Il Patent Box, quindi, non è uno strumento per aumentare il fatturato, ma sicuramente è uno strumento che ci porta in contatto con imprenditori ed altri soggetti che prima non potevamo raggiungere. Si tratta quindi di un'opportunità per far conoscere il nostro mondo e il nostro Ordine professionale al di là delle solite persone (sempre le stesse) che già ci conoscono, che frequentano i nostri convegni che leggono i nostri scritti. Credo che, come nel West, abbiamo allargato la frontiera.

Fabio Giambrocono

Analisi statistica al 31 dicembre 2015

ANDAMENTO ISCRITTI

Dopo lo stallo registrato a fine anno 2014 quando il numero di iscritti risultò sostanzialmente in linea con quello del 2013 (+1 unità), a dicembre 2015 tale dato è incrementato di 13 unità rispetto all'anno precedente (+1,1%), attestandosi a quota 1214.

L'esame brevetti tenutosi nel 2014 ha portato all'ingresso di 42 nuovi iscritti nell'anno 2015. Inoltre, sempre nell'anno in esame, si sono registrati nr. 3 nuovi iscritti a seguito dell'esame marchi tenutosi nel corso dello stesso.

Per contro, in diminuzione del numero di iscritti sono state registrate 32 cancellazioni di cui circa il 44 % riconducibili agli avvocati presumibilmente per la nuova regolamentazione della professione forense che prevede incompatibilità tra iscrizione all'Ordine degli avvocati ed a quella dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà industriale.

Nel 2015 la categoria "privati" si è attestata al 90% con 1092 iscritti (+0,6%) ed i "dipendenti di azienda" al 10% con 122 iscritti (+5,2%). (vv. figg. 1-2-3-4).

Iscritti 2015

Totale iscritti	1214	
Privati	1092	(90%)
Dip.az	122	(10%)
Totale	1214	

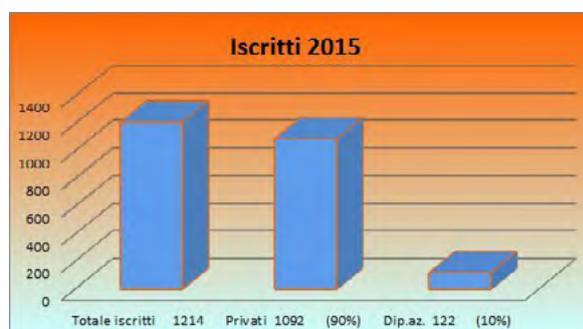


fig. 1 >>

Andamento iscritti

2008	1.069	
2009	1.088	+ 1,8%
2010	1.117	+ 2,7%
2011	1.158	+ 3,7%
2012	1.171	+ 1,1%
2013	1.200	+ 2,5%
2014	1.201	+ 0,0%
2015	1.214	+ 1,1%

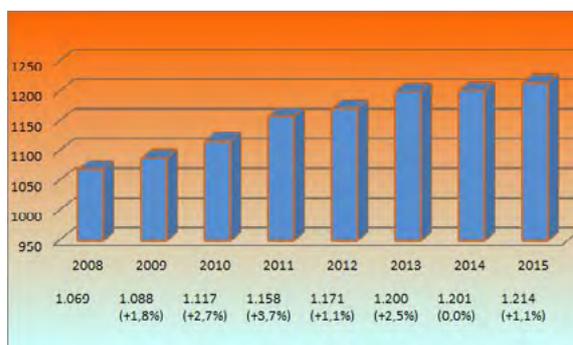


fig. 2 >>

Andamento iscritti privati

2008	968	
2009	984	+ 1,7%
2010	1.012	+ 2,8%
2011	1.049	+ 3,7%
2012	1.065	+ 1,5%
2013	1.086	+ 2%
2014	1.085	- 0,1%
2015	1.092	+ 0,6%

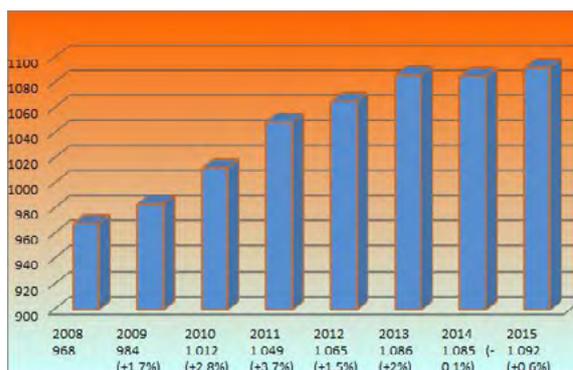


fig. 3 >>

Andamento iscritti dip. Azienda

2008	101	
2009	104	+ 3%
2010	105	+ 1%
2011	109	+ 3,8%
2012	106	- 2,8%
2013	114	+ 7,5%
2014	116	+ 1,8%
2015	122	+ 5,2%

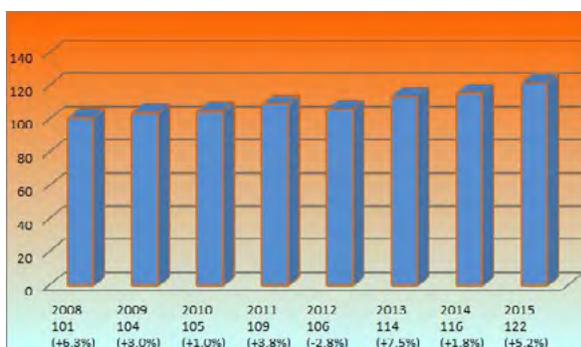


fig. 4 >>

ISCRITTI PER SEZIONE

Gli iscritti per sezione, rappresentati nel grafico 5, hanno fatto registrare la seguente situazione

- B+M : 405 unità pari al 33,4%
- B : 368 unità pari al 30,3%
- M : 441 unità pari al 36,3%

Iscritti per sezione 2015

B+M	nr. 405 iscritti	33,4%
B	nr. 368 iscritti	30,3%
M	nr. 441 iscritti	36,3%

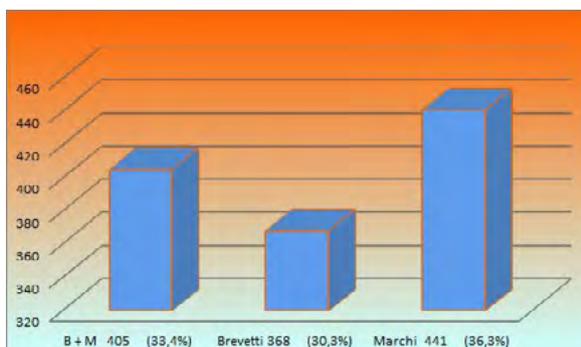


fig. 5 >>

Nel confronto con l'anno precedente si evidenzia un incremento delle iscrizioni pari a 32 unità (368 vs 336)

nella sezione Brevetti, dovuto all'esame tenutosi nel 2014. Le sezioni B+M e M hanno fatto invece rilevare un decremento passando da 413 a 405 (-8 unità) e da 452 a 441 (-11 unità) rispettivamente (vedi fig. 6). In virtù di tali risultati, a fine 2015 i mandatari della Sezione Brevetti erano 773, mentre quelli della sezione Marchi erano 846.

Confronto iscritti per sezione 2015/2014

	2014	2015
B+M	413	405
B	336	368
M	452	441

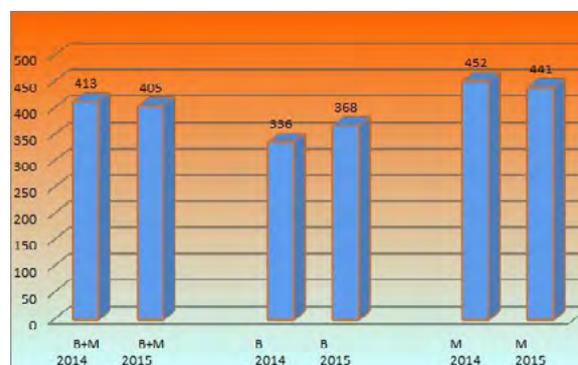


fig. 6 >>

ISCRITTI PER AREA TERRITORIALE

Iscritti per area territoriale 2015

Nord	1000	82,4%
Centro	189	15,6%
Sud	25	2%
Totale	1214	

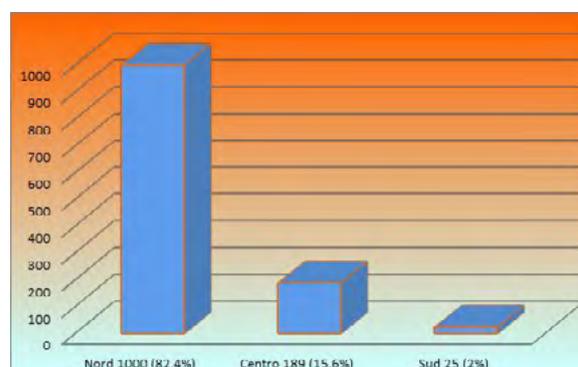


fig. 7 >>

Nel grafico 7 viene evidenziata la distribuzione degli iscritti nelle tre aree territoriali Nord, Centro e Sud, confermando anche per l'anno in esame il netto distacco del Nord nei confronti delle altre due aree. La situazione rileva infatti la presenza di 1.000 iscritti al

Nord (82,4% con + 8 unità rispetto al 2014); 189 iscritti al Centro (15,6% con + 6 unità rispetto al 2014) e 25 iscritti nell'Area Sud (2% con – 1 unità rispetto all'anno precedente).

Nei grafici 8, 9 e 10 è rappresentato il trend degli iscritti nelle aree Nord, Centro e Sud, per il periodo dal 2008 al 2015.

Andamento iscritti Area Nord

2008	884
2009	900
2010	923
2011	967
2012	965
2013	987
2014	992
2015	1.000

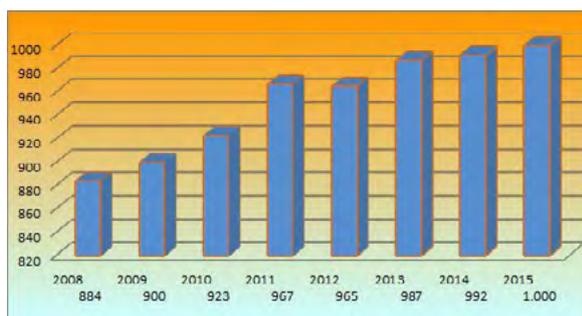


fig. 8 >>

Andamento iscritti Area Centro

2008	166
2009	169
2010	174
2011	171
2012	183
2013	189
2014	183
2015	189

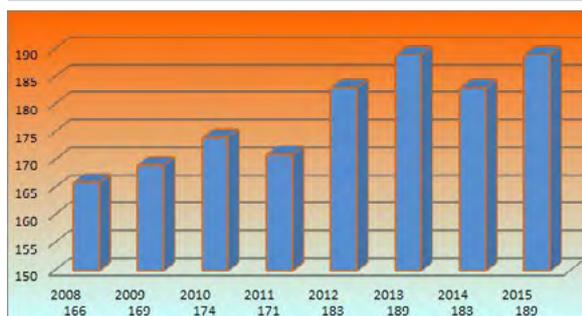


fig. 9 >>

Andamento iscritti Area Sud

2008	19
2009	19
2010	20
2011	20
2012	23
2013	24
2014	26
2015	25

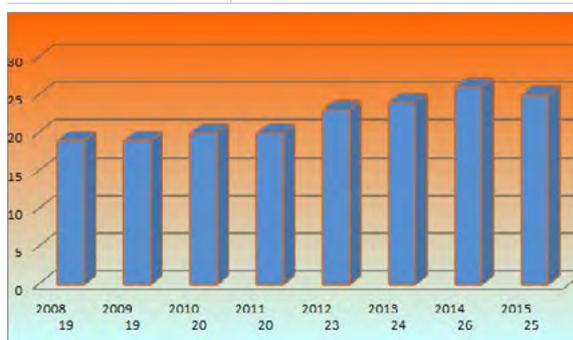


fig. 10 >>

Nell'arco del periodo considerato, il Nord ha registrato un incremento totale del 13,1% passando da 884 iscritti nel 2008 a 1.000 nel 2015. L'Area Centro, con 189 unità si è riportata al livello del 2013 ed ha fatto registrare un incremento del 13,9% rispetto al 2008 quando gli iscritti erano 166. Il Sud, pur con un incremento del 31,5%, si porta a 25 unità nel 2015 rispetto alle 19 presenti nel 2008.

Le regioni dell'Area Nord con le maggiori presenze sono sempre la Lombardia con 505 iscritti (41,6% con – 1 iscritto rispetto al 2014), seguita a distanza dal Piemonte che, con 154 unità (12,7%), mantiene il secondo posto davanti all'Emilia Romagna che ha fatto registrare 150 iscritti con una quota del 12,4%. Segue il Veneto con 133 iscritti ed una share dell' 11%.

Al Centro è il Lazio a far registrare il maggior numero di presenze con 115 iscritti (9,5%), mentre nell'Area Sud la situazione si mantiene pressoché inalterata con la Puglia al primo posto (11 iscritti), seguita dalla Campania con 8 (- 1 unità rispetto al 2014). Sempre ultima la Calabria con 2 sole presenze. (fig. 11).

Iscritti per Regione 2015

Lombardia	41,6%	505
Emilia Romagna	12,7%	154
Piemonte	12,4%	150
Veneto	11%	133
Lazio	9,5%	115
Toscana	3,6%	44
Friuli V.G.	2,6%	31
Liguria	1,6%	19
Marche	1,6%	20
Puglia		11
Campania		8
Trentino A.A.		8
Umbria		4
Sicilia		4
Abruzzo		6
Calabria		2

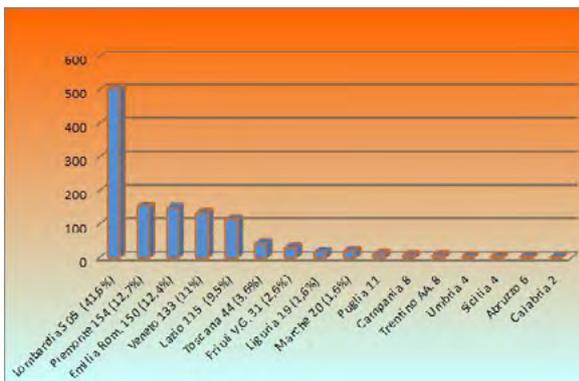


fig. 11 >>

ISCRITTI PER ETÀ

Iscritti per età 2015

Fino a 40	26,2%	318
Da 41 a 60	54,4%	660
Oltre 60	19,4%	236
Totale		1214

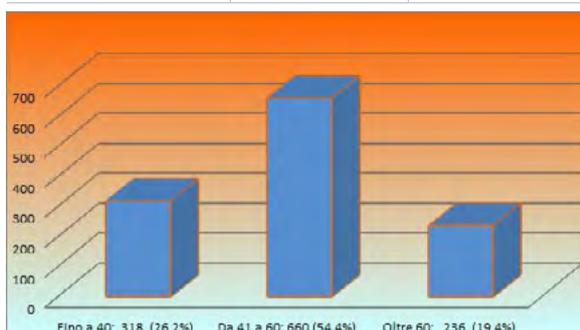


fig. 12 >>

Nel grafico 12 è illustrata la situazione degli iscritti per età a fine 2015. Dallo stesso si può facilmente rilevare che la fascia intermedia dai 41 ai 60 anni, con 660 iscritti, continua ad essere di gran lunga la più rilevante e, per quanto riguarda l'anno in esame, anche l'unica in crescita. Infatti nel confronto con il 2014, registriamo un incremento di 21 unità pari al 3,3% (660 vs 639).

Al secondo posto la fascia fino ai 40 anni con 318 iscritti che, nel confronto con il 2014, fa registrare un decremento di 7 unità (-2,2%). Per l'anno in esame il motivo di tale flessione non può essere ricercato nella cancellazione da parte di giovani avvocati in quanto, nel 2015, tali cancellazioni hanno riguardato nominativi al di sopra di tale età, ma unicamente al passaggio alla fascia successiva per raggiungimento di età.

L'ultima fascia, quella oltre i 60 anni, ha mostrato un'inversione di rotta rispetto al 2014 quando segnò un incremento del 5,3%. A fine 2015, infatti, si è registrata una seppur lievissima flessione con 236 presenze rispetto alle 237 del 2014. Quanto alle motivazioni, come già segnalato nel capitolo "andamento iscritti", nel corso del 2015 si sono avute 8 cancellazioni per limiti di età nonché due cancellazioni per decesso compensate, quasi completamente da "travasi" dalla fascia intermedia.

ANDAMENTO STUDI/SOCIETÀ

Andamento studi-società

2008	448
2009	482
2010	492
2011	500
2012	489
2013	488
2014	489
2015	492

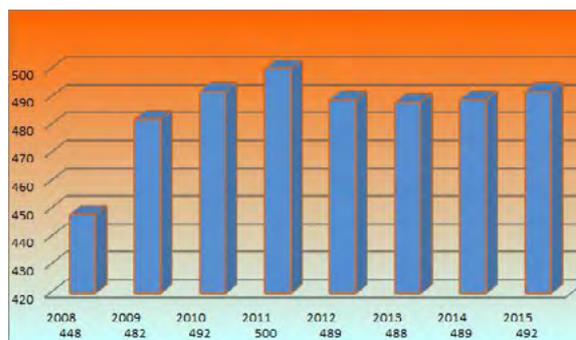


fig. 13 >>

Il grafico 13 mostra l'andamento degli studi/società per gli anni dal 2008 al 2015. Il dato registrato in questo ultimo anno è in lieve ripresa rispetto al 2014 (492 vs 489), ma ancora al di sotto delle 500 unità registrate nel 2011, anno di maggior picco.

PROVE D'ESAME

Nel 2015 si è tenuto l'esame di abilitazione Marchi, con svolgimento della prova scritta nel mese di giugno e di quella orale nel mese di Novembre

Sono state presentate 94 domande di ammissione di cui 87 accettate.

Di seguito gli esiti dell'esame

- Ammessi	87
- Presenti alla prova scritta	79
- Ammessi alla prova orale	38
- Abilitati	32

(40,5% rispetto ai presenti alla prova scritta, 84,2 % rispetto agli ammessi alla prova orale).

Giuseppe Zanella



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985

Direttore Responsabile:

Paolo Pederzini

Comitato di Redazione:

Fabio Giambrocono, Micaela Modiano,
Diego Pallini Gervasi, Paolo Pederzini,
Carmela Rotundo Zocco, Gianfranco Dragotti

Segreteria di Redazione:

Monika Jochymek

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:

www.afterpixel.com