



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette

Ufficio IVA

Roma,

4 MAR 2015

MINISTERO SVILUPPO
ECONOMICO (MSE)
C/O DIREZIONE GENERALE PER
LA LOTTA ALLA
CONTRAFFAZIONE
VIA MOLISE,19
00187 ROMA (RM)

e p.c. Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi, 54
Roma

Prot.

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 954-3/2015*
Ente pubblico MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO (MSE)
Codice Fiscale 80230390587
Istanza presentata il 16/01/2015

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente

QUESITO

Con i seguenti decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze:

22 marzo 2013, recante "Modalità di pagamento dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale";

31 ottobre 2014, recante "Modalità di riscossione delle tasse sui marchi mediante

Modello F24"

sono state fissate le nuove modalità di pagamento dei diritti e delle tasse relativi ai titoli della proprietà industriale.

Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "MSE") sono state individuate le modalità per consentire che i pagamenti dei diritti di cui trattasi avvengano esclusivamente secondo le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con il modello "F24 Enti pubblici" o con il modello "F24 - versamenti con elementi identificativi".

Come previsto dal Codice della proprietà industriale (i.e. decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), i titolari dei diritti di proprietà industriale possono farsi rappresentare da consulenti in proprietà industriale o da avvocati (cfr. artt. 201, 202, 203, 204 e seguenti).

Tra le varie operazioni che il titolare dei diritti di proprietà industriale delega, vi sono anche le operazioni di pagamento dei predetti diritti e tasse.

In tal caso, il modello F24 è compilato dal consulente/avvocato, che riporta i suoi dati nello spazio relativo al codice fiscale e nello spazio relativo agli elementi identificativi riporta la stringa identificativa del diritto di proprietà industriale al quale il pagamento è riferito.

Ciò posto, il MSE chiede di conoscere il trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA, del rimborso, da parte del titolare del diritto di proprietà industriale, dei diritti e delle tasse anticipate dal consulente/avvocato all'atto del pagamento mediante il modello F24.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il MSE non prospetta alcuna soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la presentazione di apposita domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi, si ottiene, previo accertamento e riconoscimento della relativa regolarità formale, la concessione del brevetto che consente di esercitare i diritti esclusivi derivanti dall'invenzione industriale, ovvero la facoltà di attuare la medesima invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, nel rispetto e nei limiti consentiti dalle norme di legge vigenti.

Una volta brevettata l'invenzione vi è da parte dell'inventore l'onere di attuazione, atteso che, in caso contrario, trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta. Inoltre, il brevetto decade per mancato pagamento del diritto annuale dovuto a favore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, così come stabilito dall'art. 75 del Codice della proprietà industriale (*i.e.* decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

Gli artt. 201 e seguenti del Codice della proprietà industriale disciplinano la rappresentanza del titolare dei diritti di proprietà industriale.

In particolare, in base all'art. 201 il titolare dei diritti di proprietà industriale ha facoltà di farsi rappresentare da un mandatario abilitato (iscritto in apposito albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale) nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

In base al successivo art. 204, commi 2 e 3, i consulenti in proprietà industriale "svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilità [...]"; "essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma 2".

Tra gli adempimenti cui è tenuto il titolare dei diritti di proprietà industriale, e che quest'ultimo può delegare al consulente/avvocato, vi è il pagamento del diritto annuale dovuto all'Ufficio italiano brevetti e marchi, oggetto dell'istanza in esame.

Per stabilire la rilevanza, ai fini IVA, del rimborso, da parte del titolare del diritto di proprietà industriale, dei diritti e delle tasse anticipate dal consulente/avvocato all'atto del relativo pagamento mediante il modello F24, occorre verificare se le somme anticipate abbiano natura di corrispettivo.

Relativamente al trattamento dei rimborsi spese dei professionisti, l'articolo 15, primo comma, n. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile *"le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate"*. Si tratta di operazioni inquadrabili nella figura giuridica del "mandato con rappresentanza" previsto dall'articolo 1704 del codice civile, in cui un soggetto passivo d'imposta (mandante) conferisce ad un altro soggetto passivo (mandatario) l'incarico di acquistare o vendere beni e/o servizi in nome (e per conto) dello stesso mandante: gli effetti dell'atto, pertanto, si riproducono direttamente nella sfera giuridica del mandante ed in capo allo stesso.

In forza di tale contratto, le somme anticipate dal mandatario nei confronti dei terzi e poi rimborsate specificatamente dal mandante, ovvero le somme anticipate dal mandante al mandatario come "provvista di fondi", sono fuori campo IVA, a condizione che risultino regolarmente documentate. Ciò deve rilevarsi da idonea fattura emessa da un terzo ed intestata direttamente al mandante/cliente, ovvero da un'apposita distinta documentazione di addebito della destinazione di dette somme da parte del mandatario (cfr. risoluzione n. 164/E del 31 luglio 2003; risoluzione n. 133/E del 15 novembre 2004).

Avendo riguardo al caso in esame, occorre verificare se ricorrano le condizioni richieste dal richiamato art. 15, primo comma, n. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, per considerare fuori campo IVA il rimborso, da parte del titolare del diritto di proprietà

industriale, dei diritti e delle tasse anticipate dal consulente/avvocato.

A tal fine, è, quindi, necessario stabilire se in sede di pagamento delle tasse e dei diritti, il consulente/avvocato delegato agisca sulla base di un mandato con rappresentanza.

A tal riguardo, si osserva che dalle disposizioni del Codice di proprietà industriale in tema di rappresentanza (cfr. artt. 201 e seguenti) non è chiaramente desumibile se il consulente in proprietà industriale o l'avvocato, delegato dal titolare dei diritti di proprietà industriale, agisca in nome e per conto del titolare (i.e. mandato con rappresentanza) ovvero in nome proprio e per conto di quest'ultimo (i.e. mandato senza rappresentanza).

Pertanto, il richiamo alla normativa speciale (vale a dire alle disposizioni del Codice di proprietà industriale) non assume valore dirimente per stabilire la rilevanza, ai fini IVA, del rimborso in argomento.

Pertanto, la circostanza che, nel caso in esame, il modello F24 - utilizzato per il pagamento dei diritti e delle tasse relativi ai titoli della proprietà industriale - riporti il codice fiscale di quest'ultimo sembrerebbe avvalorare l'ipotesi che il consulente agisca, di fatto, sulla base di un mandato senza rappresentanza.

In altri termini, difetterebbe nel caso in esame la documentazione/certificazione del pagamento intestata direttamente al soggetto rappresentato (i.e. titolare dei diritti di proprietà industriale) richiesta dall'art. 15, primo comma, n. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Tuttavia, la natura tributaria dei diritti e delle tasse relativi ai titoli della proprietà industriale - che non viene meno qualora i relativi importi siano anticipati dal consulente/avvocato, che ne ha eseguito il versamento tramite il modello F24, e riaddebitati al titolare/cliente, - ne esclude, di per sé, il carattere di corrispettivo, (in tal senso cfr. risoluzione 5 agosto 2009, n. 203/E in merito alla rilevanza fiscale del rimborso dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio per il servizio di estrazione dei documenti presso gli enti camerati).

Di conseguenza, tali diritti e tasse sono, in ogni caso, irrilevanti agli effetti dell'IVA, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, per carenza del presupposto oggettivo di applicazione dell'imposta.

Peraltro, depone, in tal senso (ovvero per la natura tributaria dei diritti dovuti all'Ufficio italiano brevetti e marchi oggetto di rimborso a favore del consulente in proprietà industriale), il peculiare collegamento tra il pagamento del tributo e il soggetto che ha ottenuto la concessione del brevetto.

In particolare, si fa riferimento alla circostanza che nel modello di pagamento F24 - recante il codice fiscale e i dati anagrafici del consulente (i.e. soggetto che effettua il versamento) - il campo "*elementi identificativi*" vale ad identificare univocamente il titolo a cui si riferisce il pagamento, in mancanza del quale - come previsto dalla richiamata normativa speciale - il titolare del diritto di proprietà industriale non potrebbe esercitare tutte le prerogative connesse al diritto medesimo.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta

