

## RISOLUZIONE N. 81 /E



Direzione Centrale Normativa

---

Roma, 27/09/2016

***OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - “Patent Box”  
- Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n.  
190, e Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto  
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2015***

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

### **QUESITO**

La società ALFA X SPA esercente attività bancaria in ambito internazionale, chiede chiarimenti sulla disciplina del c.d. “Patent Box”, introdotta dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito anche “legge di stabilità 2015”).

L’istante fa presente di utilizzare direttamente il marchio d’impresa “ALFA X” che intende agevolare e pertanto dichiara:

- a) di aver presentato il modello di opzione per il regime di tassazione agevolata cd. Patent Box in data 23 dicembre 2015;
- b) di aver proceduto all’inoltro dell’istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo in data 31 dicembre 2015;

c) di dover presentare la documentazione integrativa entro il termine del 29 maggio 2016.

Al riguardo, l'istante ritiene che vi siano obiettive condizioni di incertezza, caratterizzate da elementi di peculiarità e complessità in merito alla corretta qualificazione del marchio "ALFA X" ai fini della sua inclusione tra i beni immateriali agevolabili ai fini del Patent Box.

Ciò in quanto il marchio "ALFA X" coincide, da un lato con la denominazione sociale dell'istante, dall'altro con il marchio generale dalla stessa utilizzato per contraddistinguere i propri servizi, e sul quale l'istante ha investito in attività di promozione e comunicazione al fine di accrescerne il carattere distintivo, la rinomanza e l'affermazione commerciale.

Il marchio "ALFA X", composto dal logo "ALFA X", è oggetto di alcune domande di registrazione che rivendicano sia il marchio nella sua interezza, sia il solo acronimo "ALFA". Le domande di registrazione sono state depositate a livello nazionale, nonché a livello comunitario, a nome di alcune consociate nazionali ed estere.

Le suddette domande di marchio sono oggetto di opposizione da parte di due entità europee entrambe titolari di registrazioni anteriori contenenti l'acronimo "ALFA".

L'istante riferisce che i procedimenti di opposizione sono tutt'ora pendenti e le parti stanno valutando la possibilità di raggiungere un accordo di coesistenza dei rispettivi marchi, dato che i contesti in cui gli stessi sono utilizzati appaiono tali da escludere qualsiasi rischio concreto di confondibilità tra i segni in oggetto.

Tuttavia, alla data di presentazione del presente interpello l'istante non è in grado di affermare con certezza se le suddette domande di registrazione avranno esito positivo. Tali domande, seppur regolarmente depositate presso gli uffici competenti (uffici nazionali e comunitari), sono ancora in fase di perfezionamento a causa dei procedimenti di opposizione - ad oggi ancora

pendenti - promossi dalle entità inglesi, entrambe titolari di registrazioni anteriori contenenti l'acronimo "ALFA".

Da un punto di vista strettamente definitorio si tratterebbe di un marchio in corso di registrazione e perciò rientrante tra i beni agevolabili ai fini del Patent Box.

Considerato che le parti stanno valutando la possibilità di raggiungere un accordo di coesistenza dei rispettivi marchi, l'istante ritiene che vi siano obiettive condizioni di incertezza in merito alla corretta qualificazione del marchio "ALFA X" quale bene agevolabile per il periodo d'imposta 2015 e per i quattro periodi d'imposta successivi, ai fini del regime Patent Box.

L'istante, pertanto, chiede di confermare che il marchio "ALFA X" sia qualificato quale bene immateriale ammissibile al regime di tassazione Patent Box, con riferimento al periodo d'imposta 2015 ed ai quattro periodo d'imposta successivi.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che il marchio "ALFA X" debba essere incluso tra i beni immateriali agevolabili ai sensi del Patent Box, nella categoria "marchi d'impresa" in quanto:

- il marchio è, di fatto, oggetto di domande di registrazione di marchio nazionale e comunitario depositate a nome di alcune società consociate e usato dall'istante per contraddistinguere i prodotti e servizi offerti da quest'ultimo; come tale rientra letteralmente tra i beni agevolabili ai sensi dell'articolo 6 del decreto Patent Box;
- il mancato perfezionamento della registrazione del marchio, causato dai procedimenti di opposizione promossi dalle entità europee, entrambe titolari di registrazioni anteriori contenenti l'acronimo "ALFA", sono ad

oggi ancora pendenti, pertanto non varrebbero a compromettere la validità delle domande di registrazione italiane e comunitarie sopra menzionate, che sussistono validamente sino all'eventuale rigetto delle stesse (art. 15, comma 2, D.Lgs. 30/2005”;

- in merito ai procedimenti di opposizione le parti stanno valutando la possibilità di raggiungere un accordo di coesistenza dei rispettivi marchi, considerato che i contesti in cui i marchi dell'istante ed i marchi delle controparti sono utilizzati escluderebbero qualsiasi rischio concreto di confondibilità tra i segni in oggetto.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “legge di stabilità 2015”) prevede un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. “Patent Box”) per i redditi derivanti dall'utilizzo di *“software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”* con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Il legislatore, in sostanza, ha previsto, per tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, inclusi i soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, a condizione che siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio è effettivo, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei sopra citati beni immateriali, sul modello di altri Stati europei e in coerenza con standard internazionali condivisi.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 *“Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e*

*sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39”.*

Le disposizioni attuative della disciplina concernente tale regime opzionale sono state emanate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 30 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2015 (“decreto Patent Box”).

L'articolo 6, comma 1, del citato decreto definisce ed elenca i beni immateriali che consentono alle imprese di accedere al regime opzionale di tassazione agevolata. Tra questi, al romanino (iii) della citata norma sono elencati i *“marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione”.*

La circolare n. 11/E del 7 aprile 2016 ha inoltre chiarito che per marchi di impresa, siano essi registrati o in corso di registrazione, si intendono i marchi registrati dai competenti Uffici per la proprietà industriale, variamente denominati. In particolare, per marchi “in corso di registrazione” si intendono le domande di registrazione di marchio depositate presso gli Uffici competenti.

La prova dell'avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta rilasciata dall'Ufficio competente. Nel caso di avvenuta registrazione la prova è costituita dal relativo attestato di primo deposito ovvero dall'ultimo attestato di rinnovo rilasciato dall'Ufficio competente. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.

In linea con quanto testé accennato, l'istante asserisce di aver regolarmente registrato, a nome delle società consociate, sia a livello nazionale che a livello comunitario il marchio “ALFA X”, composto dal logo “ALFA” e dall'elemento “X”.

Al riguardo, l'istante fornisce le ricevute di avvenuto deposito rilasciate dagli Uffici competenti, nazionali e comunitari.

Ciò posto, si ritiene che la documentazione attestante l'avvenuto deposito della domanda di registrazione del marchio presso gli uffici competenti, confermata dalla presenza delle ricevute rilasciate da tali uffici, risulti idonea a soddisfare, da un punto di vista definitivo, i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto Patent Box.

Si rammenta, infine, che la presenza di un procedimento di opposizione in corso di svolgimento, potrebbe inficiare la registrazione del marchio in caso di diniego di registrazione da parte dell'autorità competente, con conseguenze sull'istituto agevolativo del Patent Box. Alla luce delle suddette circostanze, si ritiene che l'istante, nell'adottare un atteggiamento prudentiale in sede di sfruttamento dell'agevolazione Patent Box, dovrà tempestivamente segnalare alla Scrivente qualsiasi evento che possa portare alla mancata registrazione del marchio.

\*\*\*

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
(firmato digitalmente)