

PATENT BOX

REQUISITI DELL'AGEVOLAZIONE: I BENI INTANGIBILI, PROFILI STRATEGICI E PRATICI

Avv. Alberto Spoto | Studio Legale Jacobacci & Associati
Ing. Francesco Chimini | Jacobacci & Partners S.p.A.

I beni intangibili agevolabili

Regime di agevolazione fiscale che consente una deduzione delle spese, maggiorate del 110%, sostenute per lo sviluppo, l'ottenimento, l'accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento di beni immateriali utilizzati nell'attività di impresa:

- a) **brevetti** (anche i modelli d'utilità) – non le domande di brevetto
- b) **disegni e modelli** giuridicamente tutelati – anche se non registrati;
- c) **software** protetto da *copyright* (legge sul diritto d'autore);
- d) anche in regime di **complementarietà**

I beni intangibili agevolabili

Presupposto per agevolazione **sussistenza dei requisiti** di legge per il riconoscimento del bene intangibile e della sua tutela ai sensi della normativa applicabile:

a) Brevetto/modello di utilità - la concessione del titolo si considera ottenuta con l'emissione del provvedimento di concessione degli Uffici competenti (in applicazione della normativa italiana, EU, nonché di accordi e trattati internazionali – Brevetto Europeo, Brevetto Europeo con effetto unitario, PCT, brevetti nazionali, modelli di utilità nei paesi in cui sono previsti).

b1) Disegni e modelli **registrati** (validità 5 anni *4 - max 25 anni - anno di grazia)

I beni intangibili agevolabili

b2) Disegni e modelli **non** registrati (solo Regolamento CE n. 6/2002 – 3 anni da prima divulgazione)

c) Software - *«Per “software protetto da copyright”, la cui tutela è garantita dalla Legge 22 aprile 1941, n.633 (c.d. legge sul diritto di autore), si intendono i programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché originali e quale risultato di creazione intellettuale dell’autore».* Nessun titolo o registrazione per sussistenza bene immateriale/diritto (originalità e creatività)

Registrazione SIAE finalizzata solo a fornire prova certa – requisito per meccanismo premiale

Valutazioni tecnico-legali

- Identificazione dei beni immateriali agevolabili
- Verifica della titolarità e dei contratti in essere
- Verifica dell'utilizzo dei beni immateriali
- Identificazione delle date di prima concessione/registrazione/divulgazione
- Verifica dei requisiti di proteggibilità, soprattutto per **software** e disegni **non** registrati

Parere tecnico-legale quale documento accessorio alla presentazione istanza di nuovo patent box – non imposto dalla normativa; tuttavia rilevante ai fini dell'applicazione della *penalty protection*, soprattutto in relazione a software e modelli non registrati.

Il Patent Box negli anni a venire – il quinquennio

- Attività rilevanti/spese agevolabili anche in relazione ad utilizzo e perfezionamento/aggiornamento dei beni (da valutare con attenzione sotto il profilo tecnico e legale);
- Rinnovo documentazione idonea per beneficio *penalty protection*;
- Tra le attività rilevanti - Protezione e tutela legale dei beni oggetto di agevolazione

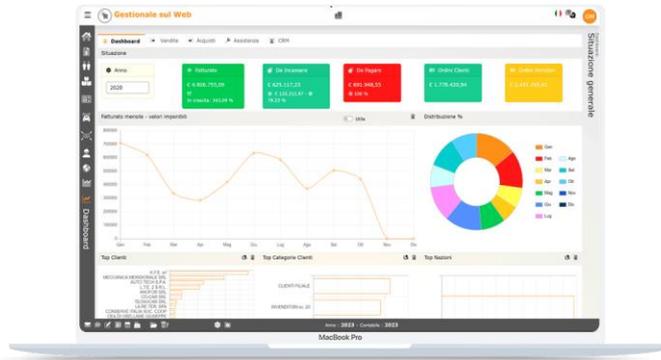
Il nuovo Patent box «*intende agevolare anche le spese sostenute per la tutela e la protezione dei beni immateriali, nonché per la prevenzione di possibili attività di contraffazione e per la gestione di contenziosi finalizzati alla tutela dei diritti sui beni (cfr. lettera e) dell'articolo 4.1 del Provvedimento).*» (cfr. pag. 39 della Circolare AgE del 24.2.23)

I software: valutazioni tecnico-legali

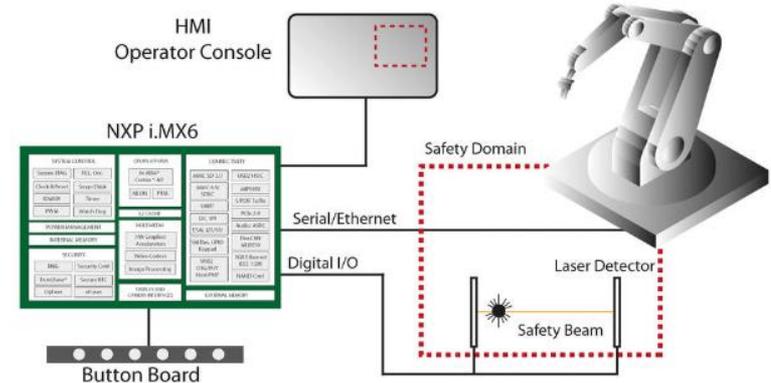
- **Identificazione** dei software agevolabili
- Verifica della **titolarità** e dei contratti in essere
- Verifica della **modalità di utilizzo** dei software
- Identificazione delle **date** di primo utilizzo e di registrazione
- Verifica dei requisiti di **proteggibilità** del software
- Identificazione delle **attività rilevanti**

Il software

- 1) Software **legato alla funzione** (ad es. amministrativo, gestionale, applicativo, ...)



- 1) Software **legato alla macchina** (embedded) (ad es. per far funzionare un calcolatore, una macchina utensile, una linea produttiva, un elettrodomestico, ...)



Il software: forme di protezione

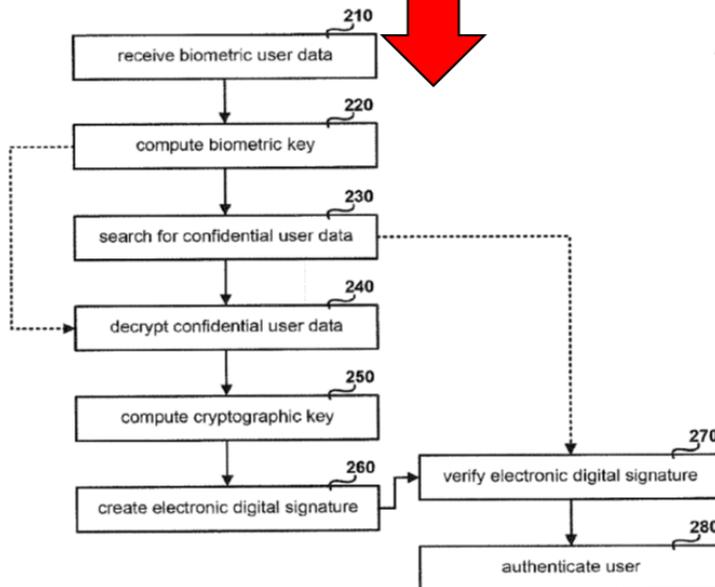
Brevetto

VS

Diritto d'autore

TUTELA L'IDEA DI
SOLUZIONE

TUTELA LA FORMA DI
ESPRESSIONE



```
def add5(x):  
    return x+5  
  
def dotwrite(ast):  
    nodename = getNodeName()  
    label=symbol.sym_name.get(int(ast[0]),ast[0])  
    print ' %s [label="%s' % (nodename, label),  
    if isinstance(ast[1], str):  
        if ast[1].strip():  
            print '= %s";' % ast[1]  
        else:  
            print ''  
    else:  
        print ''  
        children = []  
        for in n, childrenumerate(ast[1:]):  
            children.append(dotwrite(child))  
        print ', ' %s -> [' % nodename  
        for in :namechildren  
            print '%s' % name,
```

Il software: forme di protezione

- Il Software **legato alla macchina** comporta un **effetto tecnico** e potrebbe essere tutelabile:
 - con un **brevetto** (se possiede i requisiti di novità e originalità)



- con il **Copyright** (se il programma è dotato di originalità)

SIAE DALLA PARTE DI CHI CREA

MOD. 349

BOLLO VIRTUALE

REGISTRO PUBBLICO SPECIALE PER I PROGRAMMI PER ELABORATORE
00144 Roma - Viale della Letteratura, 30
Tel. 065990.2351 - Fax 065990.2319
E-mail: software.olaf@siae.it

DICHIARAZIONE PROGRAMMA PER ELABORATORE

- Il software **legato alla funzione** più raramente comporta un effetto tecnico e quindi è più difficilmente brevettabile, ma il programma può essere tutelato dal **Copyright** (se dotato di originalità)

Sono proteggibili:

- ❖ i programmi per elaboratore:
 - in qualsiasi forma espressi
 - purché **originali**
- ❖ I materiali preparatori

NON sono proteggibili:

- ❖ Le idee e i principi (*)
 - alla base di qualsiasi elemento del programma
 - compresi quelli alla base delle sue interfacce (**)

(*) Le idee e i principi potrebbero essere oggetto di brevetto

(**) Le interfacce possono essere registrate come design

Requisiti di tutela: l'originalità

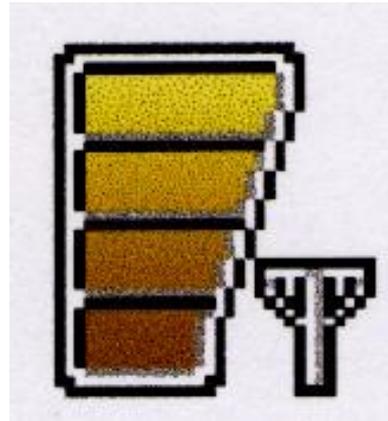
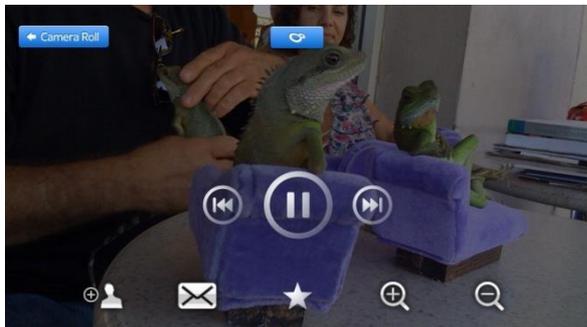
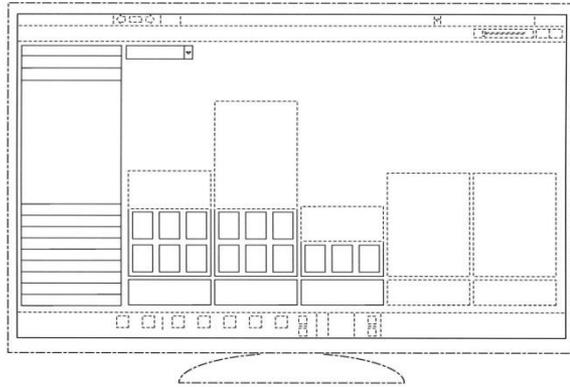


(Trib. Milano, ord., 29.01.1997)

- la creatività e l'originalità sussistono anche qualora l'opera sia composta da **idee e nozioni semplici**
- purchè formulate ed organizzate **in modo personale** ed autonomo rispetto alle precedenti

(Cassazione, Sez. I, 12.01.2007, n. 581)

Registrazione delle interfacce grafiche



Software: possibili attività agevolabili

- **Copyright:** attività di sviluppo e scrittura del codice del programma e dei materiali preparatori
- **Brevetto:** attività di progettazione delle idee, dei principi, delle logiche, degli algoritmi alla base del software, nonché di eventuali dispositivi hardware che incorporano il software
- **Registrazione di design delle interfacce:** attività di progettazione delle grafiche delle interfacce



engineering
energy
ecology
ethics

2^a EDIZIONE

20 • OTTOBRE • 2023

FONDAZIONE GOLINELLI • BOLOGNA

#4eJacobacci

4e@jacobacci.com

www.4e.jacobacci.com

powered by



VI ASPETTIAMO
iscrizione gratuita

I TEMI DEL 2023

- La mobilità del futuro
- Transizione energetica
- Made in Italy
- Space Economy



SEGUICI sui nostri canali social



<https://www.linkedin.com/company/jacobacci-&-partners-s.p.a./>



<https://www.facebook.com/JacobacciPartners>



<https://www.instagram.com/jacobacciip/>

Aggiornamenti quotidiani su:

Bandi IP
Agevolazioni
Collaborazione
Technology Transfer
Innovation
Case History
Eventi

...E tanto altro!!

I Vostri Contatti



Avv. Alberto Spoto

Studio Legale Jacobacci & Associati

aspoto@jacobacci-law.com



Ing. Francesco Chimini

Jacobacci & Partners S.p.A.

fchimini@jacobacci.com