

Roma, 13 aprile 2015

Abstract - “Patent Box: gli ambiti di applicazione della nuova misura”

La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), introducendo un nuovo Regime per la tassazione agevolata dei redditi derivanti da beni immateriali, il c.d. “*Patent Box*”, prevede che concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES i redditi derivanti dall’utilizzo – diretto o indiretto – di:

- a. Opere dell’ingegno;
- b. Brevetti industriali;
- c. Marchi d’impresa;
- d. Disegni e modelli (modifica apportata dal D.L. 3/2015) e
- e. Processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili.

A fronte di una indiscutibilmente puntuale disciplina giuridica degli istituti di proprietà industriale di cui alle lettere a), b), c) e d), tensioni interpretative si pongono, invece, relativamente a quella di “*Know-How*” - esemplificato dalla perifrasi di cui alla lettera e) – le quali inevitabilmente portano con sé difficoltà sostanziali di inquadramento giuridico del fenomeno.

E’ piuttosto recente l’intervento con cui il Legislatore – nazionale ed europeo - ha risposto alle istanze della dottrina di individuare una definizione normativa di *Know-How*, la quale ha trovato spazio principalmente all’interno del Regolamento CE 772/2004 – sostituito, a far data dal 1 maggio 2014, dal Reg. CE 316/2014 - nonché degli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), mediante le seguenti definizioni concettuali:

- Il succitato Regolamento CE, nella specie, definisce, all’art. 1, il *Know-How* quale “*il patrimonio di conoscenze pratiche, derivanti da esperienze e da prove, che è (i) segreto, vale a dire non generalmente noto, nè facilmente accessibile; (ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e (iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità*”;
- Il nostro Codice della Proprietà industriale definisce, invece, il concetto di “*informazioni segrete*”, statuendo principalmente che “*costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali...ove tali informazioni siano (a) segrete..., (b) abbiano valore economico in quanto segrete e (c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete...*”.

Ad ampliare la *quaestio* interpretativa e di coordinamento tra le summenzionate nozioni definitorie si aggiunge, infine, un ulteriore rilevante distinguo classificatorio in materia, che differenzia il:

- *Know-How* in senso ampio – intendendosi per esso qualunque tipo di conoscenza o esperienza, non necessariamente segreta, relativa al settore industriale e commerciale, tale da portare miglioramenti alle tecniche produttive o di distribuzione, sfruttata dall’imprenditore senza essere brevettata, dal
- *Know-How* in senso stretto – intendendosi, invece, per esso, le conoscenze tecniche, le esperienze, gli accorgimenti, suscettibili o meno di brevettazione, che presentano i caratteri della novità e della segretezza.

Avv. Alberto Improda