



La consulenza in proprietà industriale nell'ambito del Patent Box

Giuseppe VITILLO

Barzano' & Zanardo - Uffici di Torino e Biella



Unione Industriale Biellese



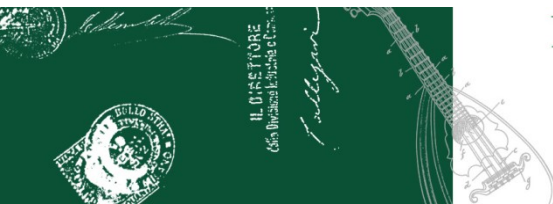
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BIELLA

Centro Congressi di Città Studi, Biella, 24 febbraio 2016



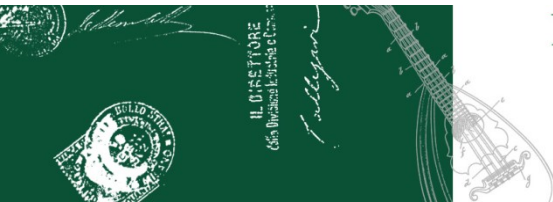
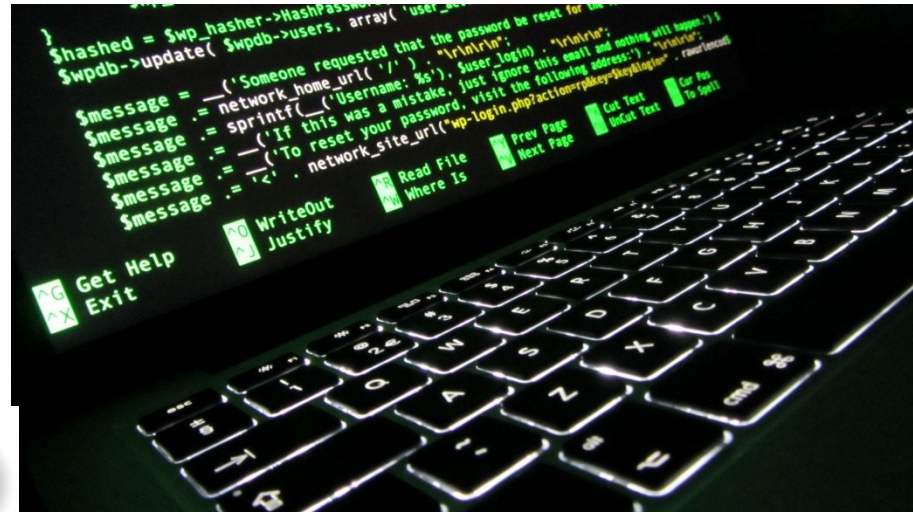
I diritti IP oggetto del Patent Box

1. Software coperto da copyright;
2. Brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione;
3. Marchi di impresa (ivi inclusi i marchi collettivi), siano essi registrati o in corso di registrazione;
4. Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
5. “Know-how”: informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.





1. Software coperto da copyright





2. Brevetti concessi o in corso di concessione

Patent Application Publication Dec. 28, 2006

US 2006/0293789 A1

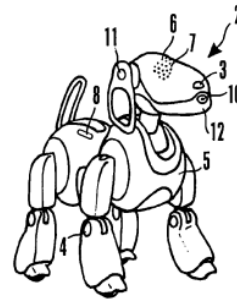
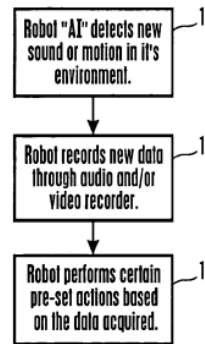
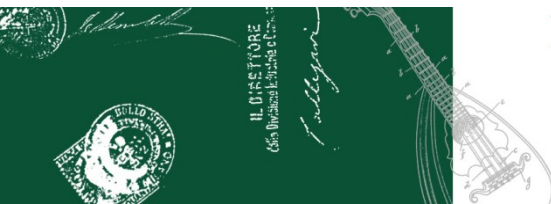
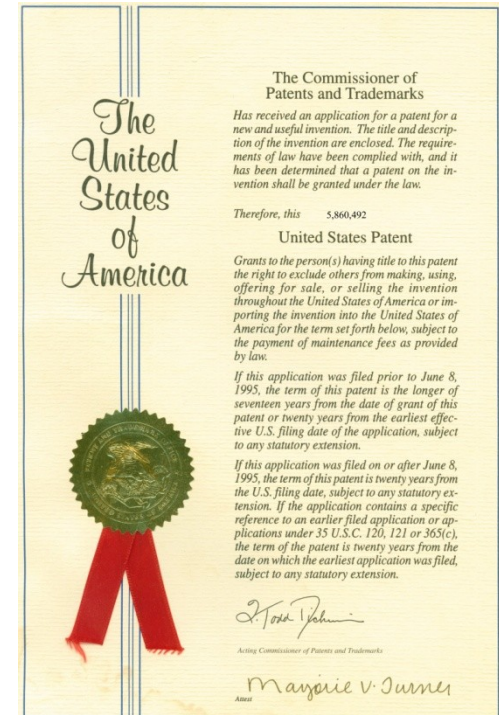


Figure 1



[0019] Referring initially to FIG. 1, a mechanical, preferably battery-driven robot 2 is shown that may be embodied in a non-limiting implementation by a Sony AIBO-type or QRIO-type device, with the enhancements herein provided. The robot 2 has an airborne sensor 3 preferably located near the "nose" of the robot. The sensor 3 is an air sensor, and can include one or more of a smoke sensor, CO sensor, CO2 sensor, etc.

[0020] The robot 2 also has multiple servos 4 operating and moving extremities of a robot body 5. These servos are connected to a computer processor 6 that controls the servos using electromagnetic signals in accordance with principles known in the art. Additionally, as set forth further below, the processor 6 may have other functions, including face recognition using face recognition principles known in other contexts. The processor 6 may include or be operably engaged with a spectral analysis device 7 that receives signals from the airborne sensor 3 for purposes to be shortly disclosed. Alternatively, the spectral analysis device 7 may be implemented with the sensor 3.





3. Marchi registrati o in corso di registrazione



Int. Cl.: 9

Prior U.S. Cl.: 26, 38

United States Patent and Trademark Office

Reg. No. 1,114,431
Registered Mar. 6, 1979

TRADEMARK
Principal Register



Apple Computer, Inc. (California corporation)
10260 Bandley Drive
Cupertino, Calif. 95014

For: COMPUTERS AND COMPUTER PROGRAMS
RECORDED ON PAPER AND TAPE, in CLASS 9
(U.S. CLS. 26 and 38).

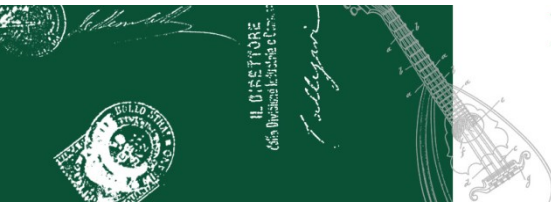
First use during January 1977; in commerce January 1977.

The mark consists of a silhouette of an apple with a bite removed.

Owner of Reg. No. 1,078,312.

Ser. No. 162,799, filed Mar. 20, 1978.

J. TINGLEY, Examiner





4. Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili



Dec. 27, 1949
Filed June 19, 1947

C. D'ASCANIO
MOTOR BICYCLE

Des. 156,609
2 Sheets-Sheet 1

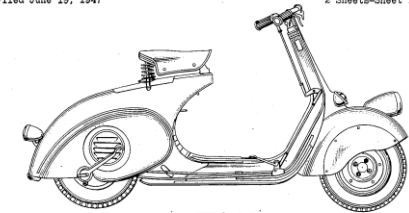


Fig. 1.

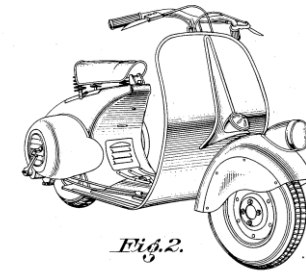
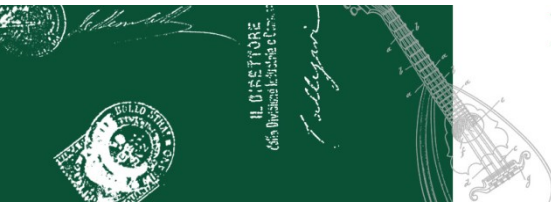


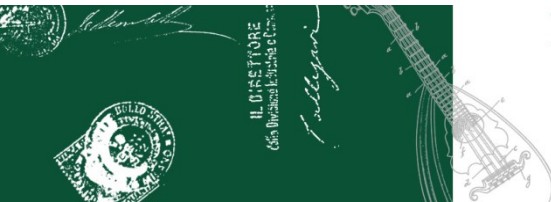
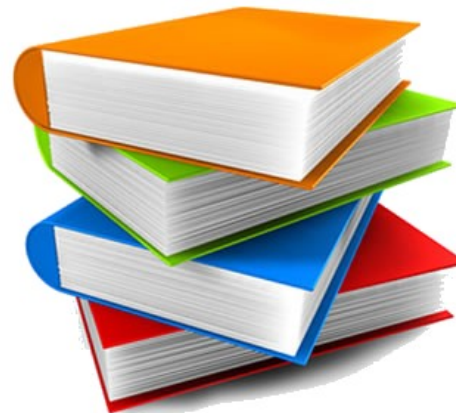
Fig. 2.

Inventor:
Corradino D'Ascenio
By Richardson David and Anderson
Attorneys





5. Know-how: [...] proteggibile come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili

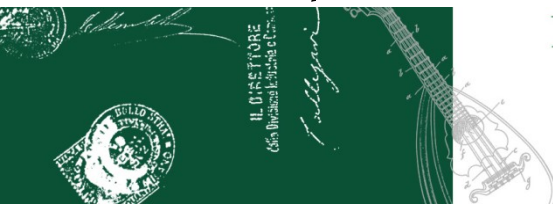




I requisiti per beneficiare del Patent Box

Per beneficiare delle agevolazioni del Patent Box è necessario

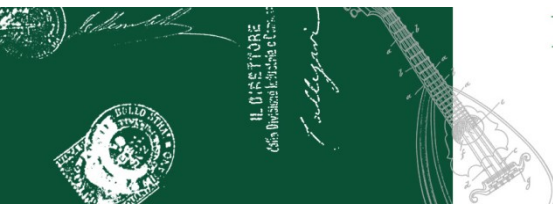
- 1. possedere diritti di godimento relativi a diritti IP**
(di propria titolarità o in regime di licenza)
- 2. sfruttare tali diritti IP**
(generando reddito mediante fornitura di prodotti o servizi incorporanti i diritti IP, concessione di licenza su tali diritti IP, o plusvalenza da cessione dei diritti IP),
- 3. sostenere costi per tali diritti IP**
(per il loro sviluppo e/o mantenimento)





Il ruolo del consulente IP per il Patent Box

Il Consulente IP affianca il fiscalista o commercialista dell'azienda nello svolgere l'attività relativa al Patent Box.

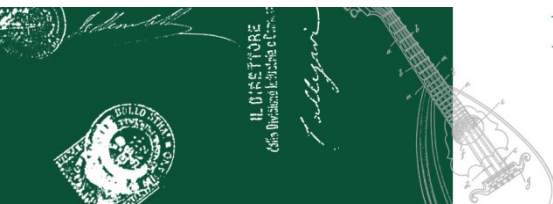




Il ruolo del consulente IP per il Patent Box

Il Consulente IP affianca il fiscalista o commercialista dell'azienda nello svolgere l'attività relativa al patent box.

- Assistenza tecnico-legale in merito all'IP
- Assistenza nella valutazione del reddito generato dall'IP
- Assistenza nella valorizzazione e gestione dell'IP





Assistenza tecnico-legale

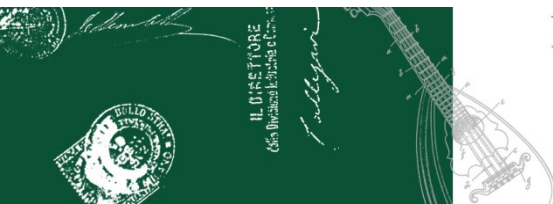
Parere tecnico-legale sugli IP soggetti a Patent Box:

- *“due diligence”* degli IP (stato in vita, stato legale, titolarità, validità, ambito di tutela); e
- **individuazione delle fonti di reddito (prodotti e/o servizi) tutelate dagli IP.**



Vincolo di complementarietà

quando la realizzazione di un prodotto, un processo, o un servizio sia subordinata all'uso congiunto di più diritti IP, questi ultimi costituiscono un solo bene immateriale ai fini dell'applicazione del Patent Box



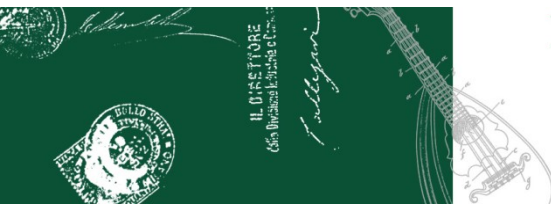


Assistenza nella valutazione del reddito generato dall'IP

Parere sulla **determinazione del reddito** derivante dal bene immateriale nell'uso diretto dei beni nel Ruling obbligatorio

Parere sul **valore normale dei canoni** nei contratti di licenza infragruppo

Parere su **valore normale delle cessioni** infragruppo per la detassazione delle plusvalenze da includere nel Patent Box

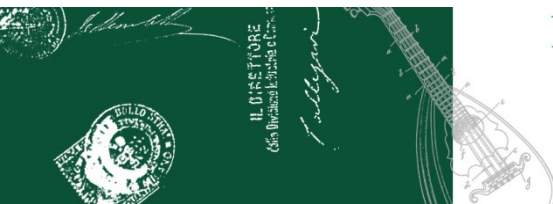




Assistenza nella valorizzazione e gestione dell'IP

Assistere il cliente in tutte le attività di IP, anche finalizzate ad ottenere i **benefici futuri** del Patent Box

Pianificare una corretta impostazione del **portafoglio IP** nei gruppi societari, al fine di massimizzare i vantaggi del Patent Box





Il calcolo delle agevolazioni

Le agevolazioni mediante Patent Box derivano dalle seguenti situazioni:

1. Utilizzo indiretto degli IP

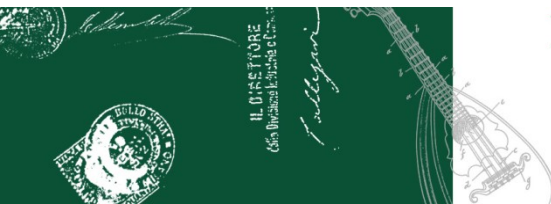
il titolare dei diritti IP offre in licenza a terzi e percepisce un corrispettivo economico dai terzi licenziatari per lo sfruttamento

2. Utilizzo diretto degli IP

chi gode dei diritti IP (come titolare o licenziatario), ne fa uso per realizzare prodotti beni, attuare procedimenti, od erogare servizi tutelati da tali diritti IP

3. Plusvalenza da cessione

il titolare cede a terzi i diritti di IP a terzi ed ottiene una plusvalenza



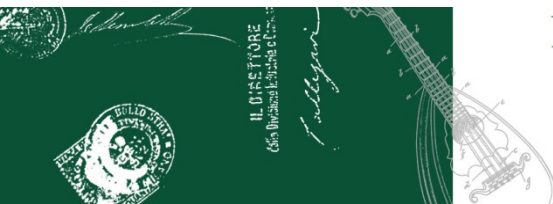


L'utilizzo indiretto dell'IP

Il reddito agevolabile è costituito da *“canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi”*



È il caso più “semplice”





L'utilizzo indiretto dell'IP - Esempio

I dati

Supponiamo a regime nel 2017 (tassazione al 50%)

Canoni 500.000 (*se infragruppo transfer pricing*)

Costi diretti 100.000

Costi indiretti 60.000

La formula

Ricavi da canoni – costi diretti e indiretti = reddito agevolabile

$$500.000 - 100.000 - 60.000 = 340.000$$



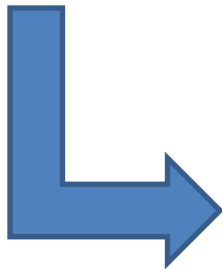
Per il 2017 – il 50%





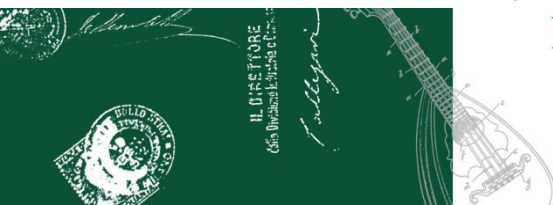
L'utilizzo diretto dell'IP

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 uso dei beni immateriali allo stesso contribuente.



Valutazione
degli
intangibili

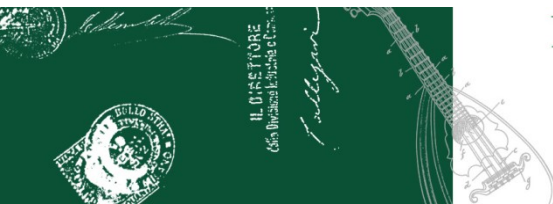
È il caso più "complesso"





Il calcolo nell'utilizzo diretto dell'IP

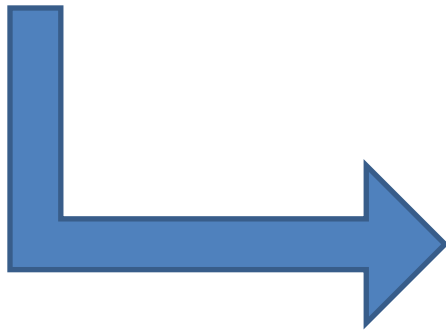
$$\frac{\text{Costi qualificati}}{\text{Costi complessivi}} \times \text{Reddito derivante all'utilizzo del bene immateriale} = \text{Reddito Agevolabile}$$



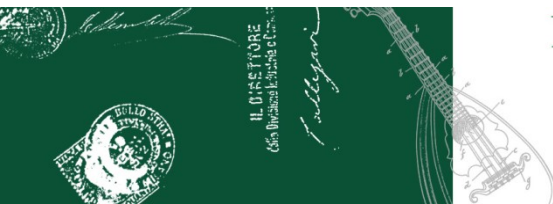


Il calcolo nell'utilizzo diretto dell'IP

$$\frac{\text{Costi qualificati}}{\text{Costi complessivi}} \times \text{Reddito derivante all'utilizzo del bene immateriale} = \text{Reddito Agevolabile}$$



“Nexus ratio”, compreso fra 0 e 1, e crescente all'aumentare del coinvolgimento del soggetto che percepisce reddito nell'aver sostenuto i costi di sviluppo, mantenimento e accrescimento dei diritti IP cumulativamente negli esercizi precedenti



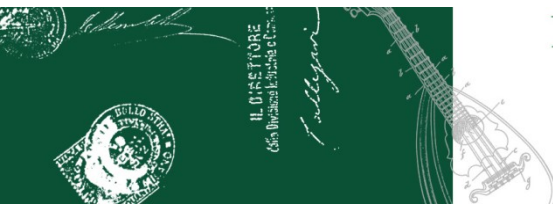


Il calcolo nell'utilizzo diretto dell'IP

$$\frac{\text{Costi qualificati}}{\text{Costi complessivi}} \times \text{Reddito derivante all'utilizzo del bene immateriale} = \text{Reddito Agevolabile}$$

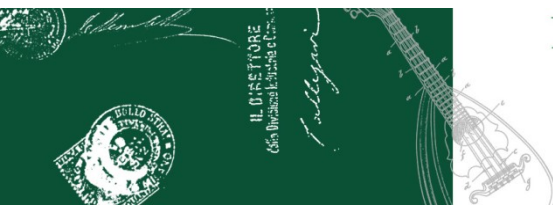
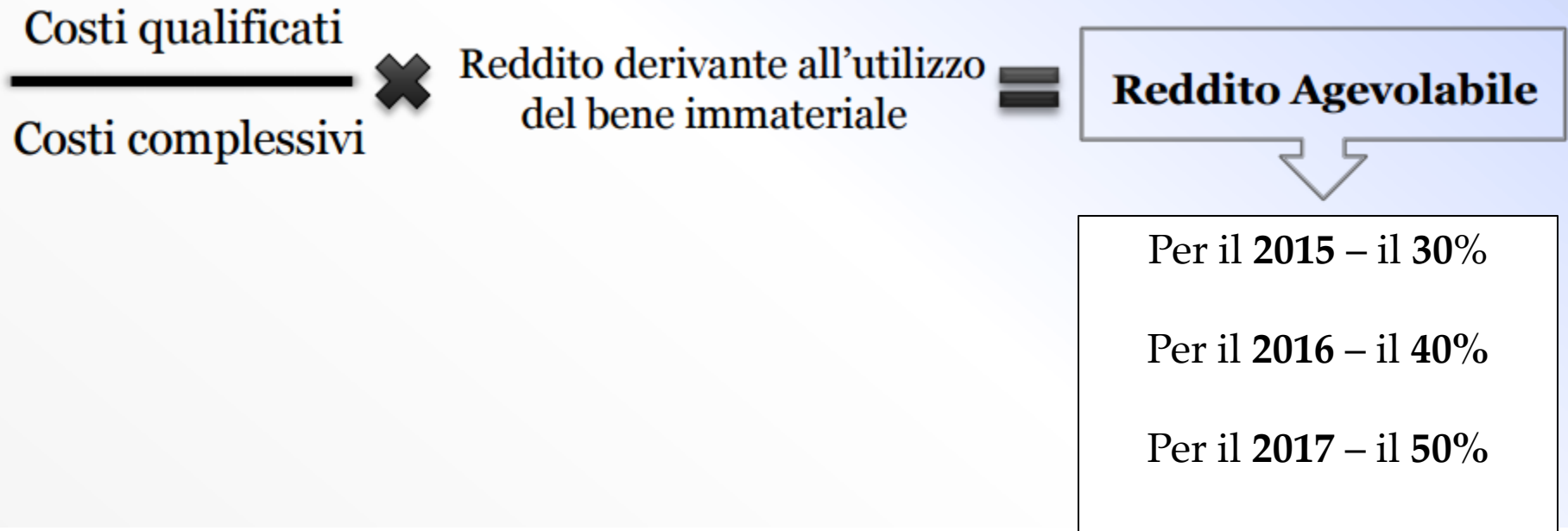


Valutazione
degli
intangibili





Il calcolo nell'utilizzo diretto dell'IP





L'utilizzo diretto dell'IP - Esempio

I dati

Ricavi anno 2017 da prodotti nel quale è presente il Bene Immateriale, o un insieme di beni immateriali correlati,
70.000.000

Costi Qualificati = 2.500.000

Costi Complessivi = 3.000.000

Reddito da Bene Immateriale = 5 % dei ricavi = 3.500.000
(*transfer pricing*)

La Formula:

$$2.500.000 / 3.000.000 = 83,33\% \times 3.500.000 = 2.916.550$$



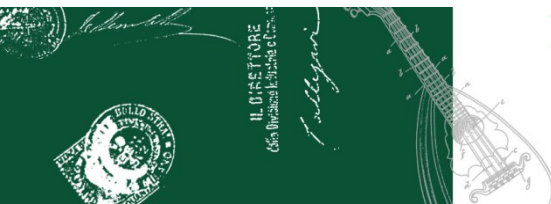
Per il 2017 – il 50%



La cessione dell'IP

E' prevista una detassazione totale della plusvalenza dovuta dalla cessione di un diritto IP se:

Nei due anni successivi alla cessione, il 90% della plusvalenza viene investito su altri diritti IP.





La cessione dell'IP - Esempio

I dati.

Corrispettivo da cessione di un singolo Bene Immateriale
130.000 (*se infragruppo transfer pricing*)

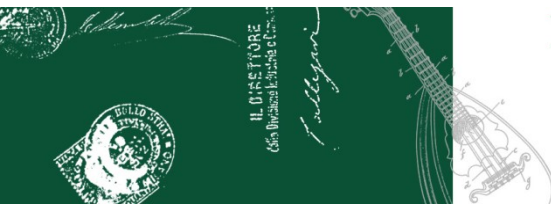
Costo storico : 100.000

Ammortamento alla data di cessione: 40.000

Valore netto di bilancio: 60.000

Plusvalenza: $130.000 - 60.000 = 70.000$

Detassazione al 100% **se reinvestiti 117.000** (90% di 130.000) nei due anni successivi





The end



Grazie per
l'attenzione!

Giuseppe VITILLO
Consulente in brevetti e design
Barzanò & Zanardo
Uffici di Torino e Biella
011-0888500

g.vitillo@barzano-zanardo.com

