



R A P I S A R D I

ipnews

No 2 - JUNE 2015

IN QUESTO NUMERO

1. Tribunale Unificato dei Brevetti restare o rinunciare?
2. IP Box e incentivi fiscali per attività di ricerca e sviluppo
3. Nuova Interpretazione dell'Art. 43 della Convenzione San Marino Italia del 1939

IN THIS ISSUE

1. The Unified Patent Court staying in or opting out?
2. IP Box and tax incentives for research and development
3. New Interpretation of Article 43 of the 1939 Convention between Italy and San Marino

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI RESTARE O RINUNCIARE?

Odio, amore o indecisione... A prescindere dai sentimenti che questo suscita, in un futuro non molto remoto entrerà in vigore il brevetto europeo con effetto unitario (o brevetto unitario, BU) e sarà istituito il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB). Sebbene la data effettiva non sia ancora stata stabilita e le previsioni siano molto divergenti, una cosa è certa: le novità introdotte comporteranno nuove criticità strategiche per chi presenta domanda di protezione in Europa.

Una delle difficoltà maggiori consisterà nel decidere se mantenere il brevetto sotto la giurisdizione del TUB (sotto forma di BU o di diritti nazionali) o se avvalersi della clausola opt-out, rinunciando alla giurisdizione esclusiva del TUB. Se da un lato lasciare che un brevetto venga sottoposto alla giurisdizione del TUB semplifica enormemente l'applicazione transnazionale, questa scelta implica anche la possibilità che il brevetto venga revocato con un'unica azione. Quest'ultima possibilità suscita molte perplessità, poiché ci troviamo di fronte a un sistema giudiziario non ancora collaudato e, pertanto, a numeri che non conosciamo. Per contro, la decisione di escludere un brevetto dalla giurisdizione del TUB elimina il rischio di revoca a seguito di un'unica azione, anche se l'applicazione dovrà ancora essere gestita singolarmente da ciascuno Stato membro del TUB, proprio come adesso. Non essendoci un approccio standard, le norme e le strategie dovranno essere formulate per ciascun richiedente e in alcuni casi potrebbe essere necessario deliberare per ogni singolo brevetto, e questo consente di fare alcune

THE UNIFIED PATENT COURT STAYING IN OR OPTING OUT?

Love it, loathe it or sit on the fence, regardless of one's personal opinion the Unitary Patent (UP) and the Unified Patent Court (UPC) will come into force in the not too distant future. While the exact date of the coming into force is still unclear and estimates vary wildly, one thing is clear and that is that the new institutions will bring new strategic challenges for applicants seeking protection in Europe.

One of the big challenges will be to decide if a patent is kept within the jurisdiction of the UPC (be it in the form of a UP or in the form of national rights) or whether one should make use of the option of opting out of the exclusive jurisdiction of the UPC. While leaving a patent in the jurisdiction of the UPC will greatly simplify cross-border enforcement it also leaves the patent open to revocation by a single action. The latter possibly being particularly troublesome as we are dealing with a yet untested court system and hence an unknown quantity. Taking a patent out of the exclusive jurisdiction of the UPC on the other hand will remove the threat of revocation by a single action, yet enforcement will again have to be handled individually for each member state of the UPC just as it is at the moment.

While there is no one size fits all rule and strategies will need to be formulated for each applicant and at times decisions might need to be taken on a patent by patent basis it is possible to make some general assumptions about the usefulness of opting out. In industries used to working in

ipotesi generali sull'utilità di ricorrere alla clausola opt-out. In settori abituati a lavorare con i cosiddetti cluster di brevetti, come quello dell'elettronica e dell'high tech, c'è da aspettarsi che il numero dei brevetti con opt-out sarà basso. In questi settori la maggior parte dei prodotti è protetta da moltissimi brevetti, e la minaccia di una revoca centrale è una questione marginale, poiché la perdita di uno, due o persino diversi brevetti difficilmente lascerebbe un prodotto completamente senza protezione. Inoltre, in questi settori la protezione garantita per l'intera area del BU può offrire un'utile difesa contro le importazioni da paesi non UE, per vie diverse. Dall'altra faccia della medaglia c'è l'industria farmaceutica, dove la protezione di un farmaco di grande successo spesso deriva da un unico brevetto. In questo e nei settori correlati, pertanto, si prevede che il numero degli opt-out sarà nettamente superiore. Tenendo conto delle implicazioni politiche, tuttavia, probabilmente il settore farmaceutico non deciderà di escludere ogni singolo brevetto. Lo scenario più plausibile è che l'industria farmaceutica sottoporrà al TUB alcuni brevetti della seconda e della terza linea di difesa, per esempio quelli per la protezione contro gli analoghi (*me-too compound*), i brevetti relativi ai metodi di produzione ed eventualmente alcuni brevetti di secondo uso terapeutico, scegliendo di escludere i brevetti su composti importanti che proteggono i loro farmaci di maggior successo.

A prescindere da quale sia il settore in cui voi e i vostri clienti operate, siamo pronti e preparati a rispondere a tutte le vostre domande sul BU e il TUB e a chiarire le difficoltà e i vantaggi che la loro introduzione comporta, per far fruttare al meglio la vostra proprietà intellettuale.

Erik Scheuermann
Patent and trademark attorney

patent thickets such as the electronics/high tech sector it is to be expected that the rate of opted out patents will be low. In these industries most products will be protected by a multitude of patents and the threat of a central revocation is less of an issue as the loss of one, two or even several patents rarely leaves a product completely without protection. Furthermore in these sectors the protection conferred for the whole UP area can provide interesting protection against imports from non-EU countries via various routes. On the other end of the scale is the pharma industry, where the protection of a blockbuster drug often stems from a single patent. In this and related sectors it is therefore expected that the opt-out rate will be notably higher. In view of the political implications though it is not to be expected that the pharma industry will opt out each and every patent. The most likely scenario is that the pharma industry will keep some of the second and third line of defence patents, such as protection against me-too compounds, production method patents and possibly some of the second medical use patents within the UPC system while opting out the important compound patents protecting their blockbuster drugs.

Whatever sector you or your clients are in though, we are prepared and ready to help you with all questions that you might have in respect to the UP and the UPC and all the challenges and benefits they bring to make the most of your intellectual property.

Erik Scheuermann
Patent and trademark attorney

“

Una delle difficoltà maggiori consisterà nel decidere se mantenere il brevetto sotto la giurisdizione del TUB (sotto forma di BU o di diritti nazionali) o se avvalersi della clausola opt-out, rinunciando alla giurisdizione esclusiva del TUB.

One of the big challenges will be to decide if a patent is kept within the jurisdiction of the UPC (be it in the form of a UP or in the form of national rights) or whether one should make use of the option of opting out of the exclusive jurisdiction of the UP.

”

IP BOX E INCENTIVI FISCALI PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

La legge di Stabilità 2014 prevede l'introduzione di una serie di incentivi con la finalità da un lato di promuovere maggiori investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese, dall'altro di arginare i fenomeni di delocalizzazione di beni immateriali (marchi, brevetti, modelli, disegni etc.) e di incoraggiarne il rientro in Italia.

Gli incentivi presenti nella legge di stabilità sono di due tipi:

- Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
- Regime opzionale c.d. "Patent Box" o meglio "IP Box"

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Norma di riferimento: Art. 1 co. 35 Legge 190/2014 che sostituisce l'art. 3 D.L. "Destinazione Italia" (145/2013).

Le legge di Stabilità 2015 prevede un sostegno all'attività di Ricerca e Sviluppo tramite la possibilità di un credito d'imposta per gli investimenti in attività di R&S a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 per tutte le categorie di imprese che effettuano investimenti in attività di R&S, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

L'ampliamento della platea dei beneficiari a tutte le imprese è la prima modifica da segnalare rispetto all'attuale normativa che era destinata alle sole imprese con fatturato non superiore a 500 milioni di Euro.

Il credito d'imposta sarà pari al 25% delle spese di R&S sostenute in eccedenze rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di R&S da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

Il dimezzamento della misura del credito di imposta è la seconda modifica da segnalare rispetto all'attuale normativa che prevedeva una percentuale del 50%.

La tipologia di attività di R&S ammissibili sono:

- Lavori sperimentali o teorici volti all'acquisizione di nuove conoscenze, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

IP BOX AND TAX INCENTIVES FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT

The Stability Law 2014 provides for the introduction of a series of incentives aimed, on the one hand, at promoting investments in research and development activities by firms and, on the other, at stemming phenomena of relocation of intangible assets (trademarks, patents, models, designs, etc.) and at encouraging their return to Italy.

The stability law offers two types of incentives:

- tax credit for research and development activities
- optional regime, known as "Patent Box" or "IP Box"

TAX CREDIT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES

Law of reference: Article 1 par. 35 Law 190/2014 replacing Article 3 Decree Law "Destinazione Italia" (145/2013).

The Stability Law 2015 provides for support for Research and Development activities through tax credit for investments in R&D activities as from the financial year subsequent to 31 December 2014 and up to the financial year ending 31 December 2019, for all categories of firms that invest in R&D activities, irrespective of their legal status, of the economic sector in which they operate and of the accounting system adopted.

The first amendment to be noted is the extension of the number of beneficiaries to all firms, compared to the current legislation, in which only those with revenues not exceeding 500m Euros could benefit.

The tax credit will be for 25% of the R&D costs sustained in excess of the average cost of these investments made in the three financial years prior to the one ending 31 December 2015. For firms that have been operating for less than three financial years, the average of the investments in R&D activities to consider for calculation of the incremental cost is calculated on the period starting from the date of incorporation.

The second amendment to be noted is that the amount of tax credit has been halved compared to the current regulation, in which it was 50%.

The types of R&D activities permitted are:

- experimental or theoretical work aimed at acquiring new knowledge, without any direct practical application or use in view;

- Attività di ricerca o di indagini volte ad acquisire nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o migliorare prodotti, processi o servizi esistenti;
- Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
- Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti.

La legge prevede un credito di imposta del 25% per le seguenti tipologie di spese:

- Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio
- Competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica;

e un credito di imposta pari al 50%, in continuità con l'attuale normativa, per le spese relative:

- al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico scientifico (la specifica è presente nell'allegato 1 alla Legge);
- ai contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca o con altre imprese comprese le start-up innovative.

L'importo massimo annuale riconosciuto è di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, purché le spese per attività di R&S in ciascun periodo di imposta non siano inferiori a 30.000 euro.

Rispetto alla normativa vigente è stato raddoppiato il tetto massimo del credito d'imposta, il precedente era di 2,5 milioni, e abbassato l'investimento minimo in spese di R&S da 50.000 a 30.000 euro.

Per poter usufruire del credito d'imposta è necessario che lo stesso sia certificato. La certificazione viene svolta dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei Revisori Legali sulla base della documentazione contabile certificata, allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un

- research or investigation aimed at the acquisition of new knowledge for developing new products, processes or services, or at bringing about improvement in existing products, processes or services;
- acquiring, combining, shaping and using of existing scientific, technological and business knowledge and skills for the purpose of producing plans and arrangements or designs for new, altered or improved products, processes or services;
- production and testing of products, processes and services, provided that these cannot be used or transformed to be used in industrial applications or commercially.

Research and development activities shall not include routine or periodic changes made to products, production lines, manufacturing processes and existing services.

The law provides for a tax credit of 25% for the following types of expenses:

- depreciation of the purchase or operating costs of laboratory instruments and equipment
- technical expertise and industrial property rights relating to an industrial or biotechnological invention;

and a tax credit of 50%, in continuity with the current regulations, for expenses relating to:

- highly skilled personnel employed in research and development activities with a PhD, or enrolled in a PhD course, or with a master's degree in a scientific and technical subject (specifications are available in Annex 1 to the Law);
- research contracts entered into with universities, research institutes or other firms including new start-up enterprises.

The maximum annual amount granted is 5 million Euros for each beneficiary, provided that the costs for R&D activities in each financial year are at no less than 30,000 Euros.

Compared with the current laws, the maximum tax credit has been doubled in relation to the previous amount of 2.5 million, and the minimum investment in R&D costs has been reduced from 50,000 to 30,000 Euros.

In order to benefit from the tax credit this must be certified. Certification is carried out by the party appointed to perform the statutory audit, by the board of auditors, or by a professional registered in the register of Statutory Auditors based on the certified accounting documents, attached to the financial statements. Firms not subject to statutory audits of

collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione in questione, avvalendosi di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le spese sostenute a questo scopo sono ammissibili entro il limite massimo di 5.000 euro.

Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e

their accounts and without a board of auditors must still produce the certification in question, using a statutory auditor or an audit firm. Costs sustained for this purpose are admissible within a maximum limit of 5,000 Euros.

In the event of misuse, even partial, of tax credit being ascertained following inspections, the Revenue Agency shall recover the relevant amount, plus interest and penalties. The



sanzioni. Il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta è effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il credito d'imposta dev'essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e non sono previsti limiti annuali di utilizzazione e di compensazione.

L'ultima modifica da segnalare è l'esclusione dei brevetti dalla tipologia di attività agevolabili.

Ministry of Economy and Finance is responsible for monitoring the uses of tax credit.

Tax credit must be indicated in the tax return and can be used exclusively for offsetting, using the form F24 and no annual limits on use and offsetting have been set.

The last amendment to be noted is the exclusion of patents from the type of activities that are eligible.

IP BOX

La crescente globalizzazione dell'economia mondiale, che ha reso sempre più evidente il ruolo fondamentale che i beni immateriali (marchi, brevetti e know-how) assumono nella creazione di valore aggiunto, ha indotto il Governo a includere nella Legge di Stabilità 2015 un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzazione dei predetti beni immateriali.

Già conosciuta in diversi Paesi europei con il nome di «Patent Box», l'agevolazione consiste in un regime opzionale con esclusione dal reddito complessivo di una parte dei redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla vendita di beni immateriali quali marchi e brevetti. A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge del 24 gennaio 2015, che ha ampliato l'ambito oggettivo di applicazione a tutti i marchi d'impresa, ci sembra più corretto soprannominare questa misura «IP Box».

Con l'«IP Box» il Governo cerca di centrare tre obiettivi:

- favorire l'investimento in attività di R&S;
- evitare la delocalizzazione all'estero dei beni immateriali ora in Italia;
- incentivare il rientro o la collocazione dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero.

Il regime opzionale ha una durata di cinque esercizi e non è revocabile.

Possono aderire all'agevolazione tutti i titolari di reddito d'impresa a condizione che:

- siano residenti in un Paese " con il quale sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con il quale lo scambio di informazioni sia effettivo";
- svolgano attività di ricerca e sviluppo sulla produzione di beni immateriali, internamente o anche mediante società esterne finalizzata al mantenimento o allo sviluppo dei beni immateriali (c.d. "nexus approach" dell'OCSE).

Le agevolazioni previste dalla norma sono due: detassazione del 50% dei proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali e la detassazione delle plusvalenze da cessione di beni immateriali.

Per la prima agevolazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 50% del loro ammontare i redditi derivanti dall'utilizzo (diretto o indiretto) di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili.

IP BOX

The increasing globalisation of world economy, which has made the fundamental role of intangible assets (trademarks, patents and know-how) in the creation of added value more and more evident, led the government to include in the Stability Law 2015 an optional regime for reduced taxation of income deriving from use of the aforesaid intangible assets.

Already known in various European States with the name «Patent Box», this incentive consists of an optional regime that excludes part of the income arising from the use or sale of intangible assets, such as trademarks and patents, from the total income. Following amendments introduced by Law Decree 24 January 2015, which extended the objective scope of application to all trademarks, it seems more appropriate to give this measure the name «IP Box».

With the «IP Box» the government is attempting to achieve three objectives:

- promote investment in R&D activities;
- prevent intangible assets currently in Italy from being relocated abroad;
- encourage the return or the placement of intangible assets currently held abroad.

The optional regime is irrevocable and has a duration of five financial years.

All holders of business income can adhere to the tax credit, provided that:

- they reside in a State "with which there is an agreement to avoid double taxation in force and with which there is an effective exchange of information";
- they perform research and development activities on the production of intangible assets, internally or even through external companies with the aim of maintaining or developing intangible assets (the "nexus approach" of the OECD).

The law establishes two incentives: tax relief of 50% of revenues deriving from the use of intangible assets and tax exemption on capital gains from disposal of intangible assets. For the first incentive, 50% of all incomes deriving from direct or indirect use of intellectual property rights, industrial patents, trademarks, designs and models, processes, formulas and information relating to know-how acquired in the industrial, commercial or scientific field, legally protectable, contribute towards forming the taxable income.

La detassazione è ridotta al 30% nel 2015 e al 40% nel 2016 e soltanto nel 2017 la detassazione del 50% entrerà a regime.

In caso di utilizzo diretto dei beni, il reddito viene determinato in seguito a procedura di ruling che prevede la determinazione dell'ammontare dei ricavi e dei costi correlati in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate.

The percentage of income not subject to taxation will be 30% in 2015 and 40% in 2016, and the exemption of 50% will come into force only in 2017.

In the case of direct use of the assets, income is calculated according to a ruling procedure that determines the portion of revenues and related costs in advance and in consultation with the Revenue Agency.

“

L'agevolazione consiste in un regime opzionale con esclusione dal reddito complessivo di una parte dei redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla vendita di beni immateriali quali marchi e brevetti.

This incentive consists of an optional regime that excludes part of the income arising from the use or sale of intangible assets, such as trademarks and patents, from the total income.

”

La seconda agevolazione è relativa all'esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene la cessione in questione.

Si è ora in attesa di un decreto attuativo che chiarirà i dubbi ancora da definire per l'applicazione dell'agevolazione fiscale.

Alberto Giordano
International Affairs Manager

The second incentive relates to the tax relief for capital gains deriving from the disposal of intangible assets, provided that at least 90% of the price deriving from this disposal is reinvested in the maintenance or development of other intangible assets, before the end of the second financial year following the one in which the disposal takes place.

A formal decree to be issued by the competent ministry will further detail the scope of application.

Alberto Giordano
International Affairs Manager

**NUOVA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 43
 DELLA CONVENZIONE SAN MARINO
 ITALIA DEL 1939**

In data 23 Dicembre 2014, l'Ufficio Brevetti di San Marino ha emesso una recente interpretazione sull'articolo 43 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato stipulato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.

L'art 43 della Convenzione definisce che: *"Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi usurpazione di invenzioni, di modelli e di disegni che siano oggetto, nell'altro Stato, di diritti di privativa industriale, nonché qualsiasi usurpazione o contraffazione di marchi di fabbrica o di commercio regolarmente registrati e protetti nell'altro Stato".*

In base alla nuova interpretazione che è stata fornita dall'ufficio brevetti di San Marino a seguito della ratifica dello scambio di note fra l'Italia e San Marino, a partire dal 23 Dicembre 2014 il riconoscimento reciproco si applicherà soltanto ai marchi, brevetti, design e modelli registrati o concessi sulla base di domande nazionali, cioè domande presentate presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di San Marino.

Pertanto non sarà più possibile per un titolare di un marchio internazionale o di un brevetto europeo attraverso la semplice estensione all'Italia del proprio titolo di proprietà industriale, tutelare lo stesso anche a San Marino.

I titolari di brevetti europei e di marchi internazionali che vorranno proteggere le proprie invenzioni nella Repubblica di San Marino dovranno pertanto necessariamente pagare le tasse nazionali all'Ufficio Brevetti Sammarinese.

Chiara Formenton
 Mandatario brevetti

**NEW INTERPRETATION OF ARTICLE 43
 OF THE 1939 CONVENTION BETWEEN
 ITALY AND SAN MARINO**

On 23rd December 2014, the Patent Office of San Marino issued a recent interpretation of Article 43 of the Convention of Friendship and Good Neighbourhood entered into by Italy and the Republic of San Marino.

Article 43 of the Convention defines that: *"Each of the two States is obliged to prevent, within its territory, any usurpation of inventions, models and designs that are subject, in the other State, to industrial property rights, and any usurpation or infringement of trademarks or brand names duly registered and protected in the other State".*

Based on this new interpretation, which was provided by the San Marino patent office following ratification of the exchange of notes between Italy and San Marino, as from 23rd December 2014 mutual recognition will only apply to trademarks, patents, designs and models registered or granted based on national applications, namely applications filed with the Italian Patent and Trademark Office or with the San Marino Patent and Trademark Office.

Consequently, it will no longer be possible for the holder of an international trademark or a European patent to enjoy protection also in San Marino simply by extending the scope of protection to Italy.

Therefore, holders of European patents and international trademarks who wish to protect their inventions in the Republic of San Marino will be obliged to pay the national fees to the San Marino Patent Office.

Chiara Formenton
 Italian patent attorney