



# R A P I S A R D I ipnews

No 4 - DECEMBER 2015

## IN QUESTO NUMERO

1. Adesione dell'Italia al brevetto unitario
2. Principali aziende mondiali che investono nel campo della ricerca e dello sviluppo; innovazione e IP Bundle
3. Accordo sulle riforme riguardanti i marchi nell'Unione Europea
4. Regime opzionale c.d. "Patent Box".

## IN THIS ISSUE

1. Italy ratifies unitary patent
2. Top World Corporate R&D Investors; Innovation and IP Bundles
3. Agreement on trade marks in the European Union
4. The 'Patent Box' optional tax regime.

### ADESIONE DELL'ITALIA AL BREVETTO UNITARIO

Il 10 Settembre 2015 il Presidente dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), Benoît Battistelli, ha incontrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Sottosegretario di Stato Simona Vicari per discutere dell'introduzione del brevetto europeo con effetto unitario negli Stati membri dell'Unione europea.

Questo incontro fa seguito alla Riunione del Comitato interministeriale per gli affari europei tenutasi a Maggio u.s. in cui il nostro Sottosegretario di Stato aveva dichiarato l'avvio da parte dell'Italia della procedura per l'adesione al nuovo titolo brevettuale.

Secondo il Ministero per lo Sviluppo Economico, la decisione dell'Italia di aderire al brevetto unitario dovrebbe comportare per le aziende e particolarmente per le PMI sensibili risparmi in termini di costi e di tempo.

L'adesione al pacchetto del brevetto unitario, sempre secondo il Ministero per lo Sviluppo Economico, è finalizzata a tutelare in modo più tempestivo e uniforme su scala europea gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, a favorire la lotta alla contraffazione a livello transnazionale, e a migliorare l'attrazione degli investimenti diretti esteri nel nostro Paese.

**Giuseppe Mercurio**  
Patent Attorney

### ITALY RATIFIES UNITARY PATENT

On 10 September 2015, the President of the European Patent Office (EPO), Benoît Battistelli, met at the Ministry for Economic Development, Undersecretary Simona Vicari, to discuss the introduction of a European Patent with a unitary effect in all EU Member States.

These discussions follow a meeting of the Inter-ministerial Committee for European Affairs in May last when the Undersecretary announced that Italy would ratify the new form of patent.

According to the Minister for Economic Development, the decision by Italy to ratify the unitary patent should bring considerable savings in time and money for companies in general but in particular for SMEs.

Ratification of the unitary patent package, again according to the Minister, aims to provide faster and more uniform pan-European protection for investment in research and development and innovation, while also supporting the transnational struggle against counterfeiting and making foreign direct investment in Italy more attractive.

**Giuseppe Mercurio**  
Patent Attorney

## PRINCIPALI AZIENDE MONDIALI CHE INVESTONO NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO; INNOVAZIONE E IP BUNDLE

A marzo 2015 l'OCSE, in collaborazione con il Centro comune di ricerca della Commissione europea - Istituto per le prospettive tecnologiche, ha pubblicato una ricerca dal titolo *"Top World Corporate R&D Investors; Innovation and IP Bundles"*.

Lo studio mirava a determinare in che modo le 2.000 maggiori aziende impegnate nel campo R&D a livello mondiale gestiscono i rispettivi portafogli di proprietà intellettuale, quali sono le strategie legate agli investimenti in marchi commerciali e brevetti e quali sono i mercati più interessanti per ciascun settore di applicazione. Tenuto conto dell'aumento degli investimenti nel campo della ricerca e dello sviluppo nel corso degli ultimi decenni per effetto delle politiche nazionali e di investimenti privati, questo report "intende identificare in quale misura le aziende traducono gli investimenti nel campo della ricerca e dello sviluppo in nuove tecnologie, processi ottimizzati o lancio di nuovi prodotti sul mercato".

Per comprendere i risultati dello studio, il lettore deve tenere conto della seguente definizione di azienda impegnata nel campo R&D: società e loro filiali in cui le azioni delle società controllate sono detenute almeno al 50% dalla società madre. Per essere precisi, le filiali "controllate" considerate per questo studio nel 2012 erano più di 500.000.

Nel presente report gli studi sono basati su una definizione di famiglia di brevetti triadici riconosciuta da tutti gli uffici IP5, secondo cui una famiglia di brevetti comprende membri depositati in almeno uno degli uffici IP5, nella misura in cui un altro membro della famiglia sia stato depositato in un qualsiasi altro ufficio nel mondo, non necessariamente un IP5.

Con riferimento ai marchi commerciali, l'analisi prende in considerazione i dati provenienti dai primi quattro uffici di proprietà intellettuale a livello mondiale che hanno ricevuto domande multiclasse dalle 2.000 aziende principali, ovvero USPTO (Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti), UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno), IPAUS (Ufficio della Proprietà Intellettuale Australiano) e JPO (Ufficio Brevetti Giapponese). La Cina non è stata presa in considerazione per via del sistema di deposito a classi singole rimasto in vigore fino alla riforma del 2014.

L'analisi geografica evidenzia come le sedi delle 2.000 principali aziende che investono nel campo della ricerca e dello sviluppo si trovino prevalentemente in quattro paesi, ovvero

## TOP WORLD CORPORATE R&D INVESTORS; INNOVATION AND IP BUNDLES

On March 2015 The OECD jointly with the European Commission's Joint Research Centre-Institute for Prospective Technological Studies released a Research entitled *"Top World Corporate R&D Investors; Innovation and IP Bundles"*

This Study was aimed to determine how the world top 2000 corporate investors in the R&D field, deal with their IP portfolios, which are their strategies in the trademark and patent investments and which are the most interesting markets for each field of application. Considering that over the last decades investments in R&D have increased due to national policies and private investments, this Report is "aimed to identify to what extent the businesses turn investments in R&D into new technologies, improved processed or new products launched in the market".

In order to understand the Study outcomes, the reader must take in consideration the following definition of corporate R&D: Companies and their subsidiaries in which the controlled companies' shares belong at least 50% to the mother headquartered company, precisely the "controlled" subsidiaries considered in this study were more than 500.000 in 2012.

In the present report the studies are based on one of the three patent family's definition recognized by all the IP5 offices, that defines a patent family with members filed at least in one of the IP5, and in so far as another family member has been filed in any other office worldwide, not necessarily an IP5.

Regarding Trademarks, its analysis takes in consideration the data from the four top IP offices worldwide which received multiclass applications from the 2000 top investors, namely: USPTO, the OHIM, IPAUS (Australian Intellectual Property Office) and the JPO. China could not be taken in consideration due to the single-class filing system in force until the 2014 reform.

The Geographical analysis highlights how the headquarter of the top 2000 corporate R&D investors are mostly based in four countries, namely the United States, Japan, Germany and United Kingdom, and just about 9% in China and Chinese Taipei. In contrast with

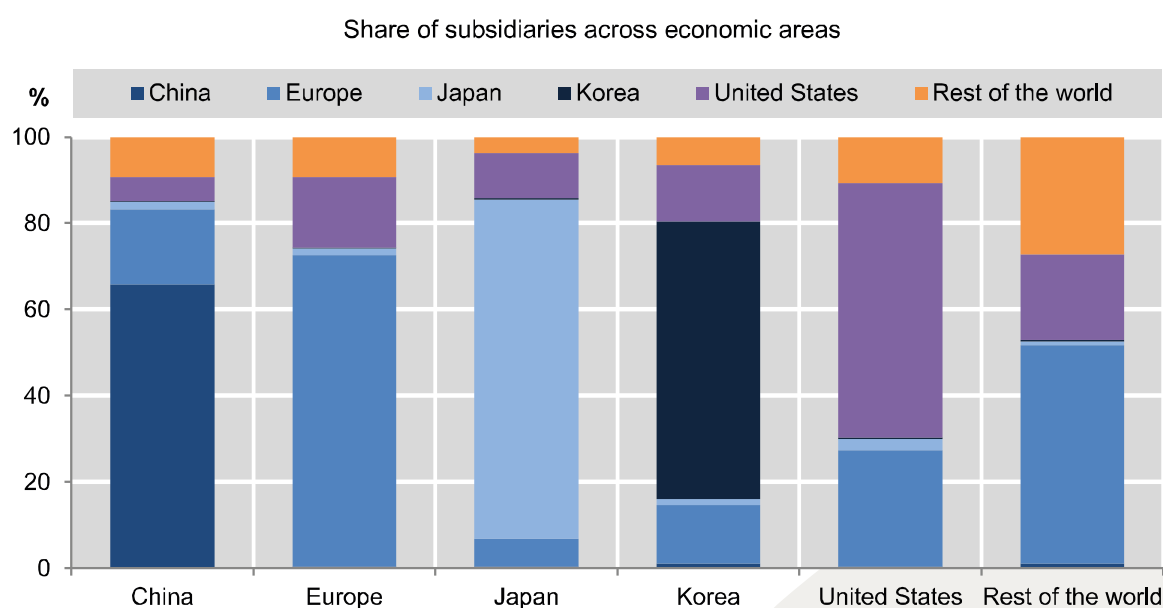
Stati Uniti, Giappone, Germania e Regno Unito, mentre solo il 9% circa in Cina e Taiwan. In contrasto con tale diffusione ristretta, le filiali "controllate" sono sparse su 202 economie in tutto il mondo. Per quanto riguarda le società con sede europea, le consociate si trovano principalmente in Nord America, Brasile, Russia e Australia.

Prendendo in considerazione le sei maggiori aree economiche a livello mondiale (Cina, Europa, Giappone, Corea, Stati Uniti e Resto del mondo), le 2.000 società tendono ciascuna a essere dominanti all'interno della propria area, con il più alto livello di apertura all'estero tra le società statunitensi e coreane e il più basso tra quelle giapponesi.

such narrow diffusion, the "controlled" subsidiaries<sup>1</sup> are spread across 202 economies around the globe. Focusing on the European headquartered companies, their affiliates are most located in North America, Brazil, Russia and Australia.

Considering the six biggest world's economic areas (China, Europe, Japan, Korea, United States and Rest of the World) each Top 2000 corporate, tends to be dominant in its own area, with the highest propensity for the abroad in the United States and Korean companies and lowest propensity for the Japanese firms.

**Fig. 1** – Distribution of subsidiaries by geographical location, 2012



*Note:* the x axis shows the location of the headquarters.

*Source:* IPTS-OECD, calculations based on EU R&D Scoreboard data, 2013.

Servendosi di una serie di algoritmi contenuti nel sistema Imalinker<sup>2</sup>, i ricercatori hanno combinato questi dati con il numero di marchi commerciali e brevetti ottenuti nelle sedi delle

These data were matched by the researchers through a series of algorithms contained in the Imalinker<sup>2</sup> system with the number of trademark and patent obtained in

1 Il termine "filiale" impiegato nello studio fa riferimento a qualsivoglia tipo di consociata e partecipata.

2 Sviluppato per l'OCSE da IDENER, Siviglia 2013.

1 the term "subsidiary" used in the Study is refers to all any type of affiliated and participated company.

2 developed for the OECD by IDENER, Seville 2013

2.000 principali aziende<sup>3</sup>. L'analisi ha restituito una corrispondenza vicina al 97% tra il nome delle 2.000 società e i titolari di marchi e brevetti nel rispettivo paese.

Nel 2012, le 2.000 principali società che hanno investito nel campo della ricerca e dello sviluppo a livello mondiale rappresentavano un totale annuo di investimenti R&D pari a 539 miliardi di euro, ovvero oltre il 90% della spesa totale delle aziende per la ricerca e lo sviluppo nei paesi OCSE con l'aggiunta di Argentina, Cina, Romania, Russia, Singapore, Sudafrica e Taiwan. Le principali aziende R&D detengono il 66% di tutte le famiglie di brevetti IP5 a livello mondiale e rappresentano una media dell'8% delle domande di marchi commerciali presentate nel 2012 all'USPTO, al JPO, all'UAMI e all'Ufficio della proprietà intellettuale australiano (rispettivamente 6%, 16%, 11% e 7%).

La raccolta e l'analisi dei dati sui brevetti permettono di osservare una relazione bilaterale tra innovazione e prestazioni economiche nel mondo. Dal momento che trasformare le invenzioni in innovazione richiede un ulteriore sforzo imprenditoriale, il brevetto pone le basi per la crescita economica di una società e la protezione che offre è un investimento per sostenere tale sforzo. La natura delle domande di brevetto permette di estrapolare dati importanti, quali il contenuto tecnologico e l'ubicazione geografica di investitore e inventore, l'evoluzione del brevetto nel corso del tempo e l'organizzazione del processo di invenzione.

L'impiego di tali parametri permette di collocare geograficamente i principali investitori nel campo della ricerca e dello sviluppo. L'importanza dell'Asia nel settore dei brevetti spicca in modo particolare, se si considera che nove dei dieci maggiori investitori nel campo R&D hanno sede in Giappone, Taiwan e Corea del Nord e rappresentano il 25% di tutti i brevetti appartenenti al portafoglio dei 2.000 maggiori investitori. Samsung Electronics Co. Ltd detiene da sola quasi il 5%. Tra i primi 50, 22 sono giapponesi, 9 hanno sede negli Stati Uniti e solo 5 in Europa<sup>4</sup>.

I maggiori investitori aziendali nel campo della ricerca e dello sviluppo con sede in Europa e negli Stati Uniti sono relativamente più specializzati in un ventaglio più ampio

the top 2000 companies headquarter<sup>3</sup>. This match reported a correspondence of almost 97% between the top 2000 companies' name and the trademark and patents owners in each country.

The top 2000 corporate R&D investors worldwide in 2012 accounted for €539 billion total annual R&D investments corresponding to more than 90% of total business R&D expenditure of OECD countries plus Argentina, China Romania Russia, Singapore, South Africa and Chinese Taipei. Top Corporate R&D investors own 66% of all IP5 patent families worldwide and account for an average 8% of 2012 trademark applications at the USPTO, the JPO, the OHIM and IP Australia (respectively 6%, 16%, 11% and 7%)

Collecting and analyzing patent data, permits to observe a bilateral relationship with innovation and economic performances of companies around the globe. As transforming inventions in innovation requires further entrepreneurial efforts, the patent is the base for the economical growth of a company and the protection it grants is an investment to sustain such efforts. The nature of patents applications permits to collect important data such as its technological content and the geographical location of both investor and inventor; the patent evolution over the time and the organization of the inventing process.

the use of such parameters allows to locate geographically the top R&D investors. The importance of Asia in the patent field stands out as nine of the ten top R&D investors are headquartered in Japan, Taiwan and Nord Korea; accounting for the 25% of all the patents belonging to the top 2000 investors' portfolio. The sole Samsung Electronics Co. Ltd owns almost the 5%. Out of the top 50, 22 are Japanese, 9 are headquartered in USA and only 5 in Europe<sup>4</sup>.

Top corporate R&D investors located in Europe and in the United States are relatively more specialized in a wider array of technologies, including those that are

3 *Fonti:* IPTS-OECD, sulla base dei dati della EU R&D Scoreboard, 2013; database mondiale statistico dei brevetti, EPO, dicembre 2014; database interno dell'OCSE.

4 *Fonte:* dati provenienti dall'EU R&D Scoreboard, 2013; database mondiale statistico dei brevetti, EPO, dicembre 2014.

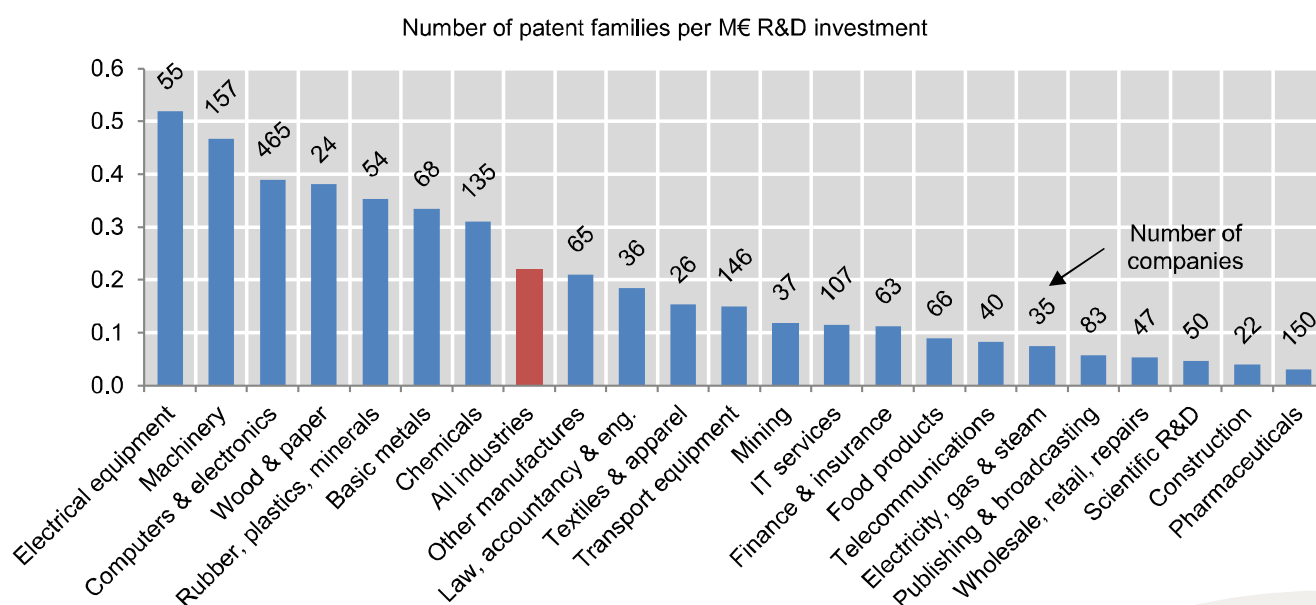
3 *Source:* IPTS-OECD, based in EU R&D Scoreboard data, 2013, the Worldwide Patent Statistical Database, EPO, December 2014 and OECD internal Database

4 *Source:* EU R&D Scoreboard data, 2013; and the Worldwide Patent Statistical Database, EPO, December 2014

di tecnologie, tra cui alcune considerate fondamentali per affrontare sfide importanti, ad esempio in materia di salute, invecchiamento e ambiente. Le società con sede in Corea, in Cina e in Giappone mostrano un livello elevato di specializzazione in tecnologie legate all'ICT, mentre le aziende con sede in Europa evidenziano vantaggi tecnologici comparati inferiori. Le società con sede in Giappone sembrano essere specializzate in una gamma di tecnologie più ampia rispetto a quelle con sede in Corea e in Cina.

fundamental to address grand challenges such as health, ageing and the environment. Companies based in Korea, China and Japan show a high degree of specialization in ICT-related technologies whereas European-based companies show lower revealed technological advantages. Japan based companies appear to specialize in a wider array of technologies than those in Korea and China.

**Fig. 2 – Patent propensity of the Top R&D investors by industry, ISIC rev. 4, 2010-12**

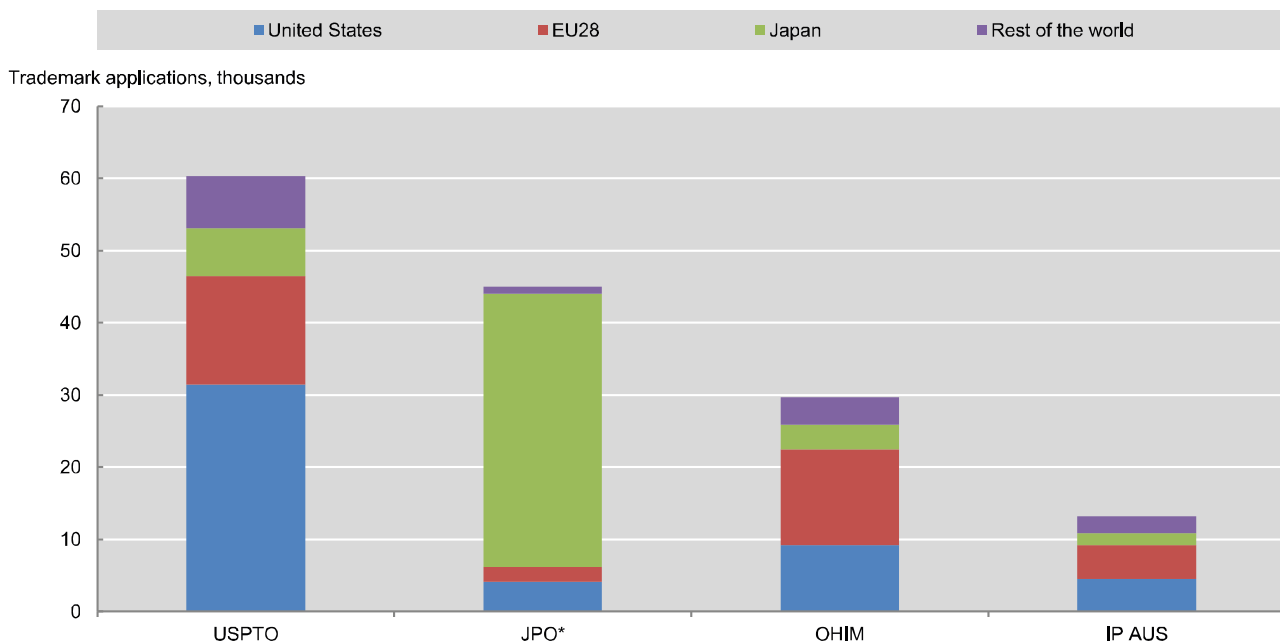


*Note:* Data relate to industries with at least 20 companies in the top 2000 top corporate R&D sample.

*Source:* IPTS-OECD, calculations based on EU R&D Scoreboard data, 2013; and the Worldwide Patent Statistical Database, EPO, December 2014.

La distribuzione geografica degli inventori evidenzia come in alcuni campi lo sviluppo sia promosso da pool di inventori internazionali, ad esempio nei settori "Mining", "Finance & Insurance" e "Pharmaceuticals", dove più del 50% delle invenzioni è sviluppato da inventori stranieri rispetto alla sede. Dal lato opposto e curiosamente, le invenzioni nel campo "Scientific R&D", che dovrebbero essere il risultato della cooperazione internazionale, sono maggiormente sviluppate da inventori provenienti dallo stesso paese della società. Ad ogni modo, la media delle nazionalità nei team di ricerca varia da una a quattro, con un massimo di dieci diverse nazionalità per una sola famiglia di brevetti nel campo "Coke & Petroleum".

The geographical distribution of the inventors highlights how certain fields are developed by international pool of inventors like "Mining", "Finance & Insurance" and "Pharmaceutical" fields of which more than 50% of inventions are developed by foreign inventors than the headquarter. On the opposite, surprisingly "Scientific R&D" inventions which should be outcome of international cooperation, are much more developed by inventors from the same country of the company. Anyhow the average of the nationalities in the research teams varies from one to four, with the highest rate of ten different nationalities for one single patent family in the "Coke & Petroleum" field.

**Fig. 3 - Trademark applications by office and companies' headquarter location, 2010-12**

*Note:* Trademark counts are based on the application date, the address of the applicant's headquarters and fractional counts.  
*\*Data for JPO are up to May 2012.*

*Source:* IPTS-OECD, calculations based on EU R&D Scoreboard data, 2013 and OECD Trademark database (internal), 2014<sup>17</sup>.

L'entità delle domande provenienti da non residenti riflette la penetrazione nel mercato delle società estere; inoltre, tali statistiche possono variare in caso di accordi istituzionali e internazionali. Con riferimento ai campi di applicazione, l'ICT continua a rivestire un ruolo importante, ma le categorie "Pharmaceuticals" e "Chemicals" stanno aumentando la loro presenza tra le società in testa alla classifica, in particolare le società con sede in Svizzera impegnate nel settore farmaceutico.

La conclusione di questo studio evidenzia un impiego crescente di marchi e brevetti come forma di protezione complementare, variabile all'interno dei singoli settori di attività. "Chemicals", "Pharmaceuticals", "Food products" e "Computers & Electronics" tendono ad avvalersi di entrambe le protezioni, mentre "IT services" e "Finance & insurance" tendono a utilizzare prevalentemente i marchi commerciali per proteggere le rispettive risorse. Le società impegnate nel campo della ricerca e dello sviluppo, inoltre, fanno sempre più affidamento su competenze e sforzi di ricerca internazionali, se si tiene conto del fatto che un quarto delle invenzioni è sviluppato da team di inventori residenti in paesi diversi rispetto alla sede della società. Per formulare previsioni future occorre poter accedere alle

The importance of non-resident applications reflects the market penetration of the foreign companies; moreover such statistics may vary in case of institutional and international agreements. Regarding the field of application, ICT still plays an important role, but "Pharmaceuticals" and "Chemicals" field of application increase their presence in the top ranked companies. Specifically Switzerland based companies, operating in the Pharmaceutical area.

The conclusion of such studies is an incremental use of Trademark and Patent as complementary protection, with variation within the different fields of business. "Chemicals", "Pharmaceutical", "Foods" "Products" and "Computer & Electronics" tend to use both the protections, while "IT services" and "Finance & insurance" fields tend to protect their assets primarily with trademarks. The R&D companies, moreover, entrust always more international knowledge and research efforts, with one forth of inventions developed by teams of investors residing in different countries from the headquarter. Future previsions require the access to the

banche dati cinesi, dal momento che il settore della proprietà intellettuale in Asia è altamente dipendente dall'attività di questo paese, senza dimenticare che le recenti riforme hanno segnato un passo in avanti nell'allineamento del sistema PI cinese agli standard internazionali.

**Giacomo Garbagnati**  
Junior Attorney

Chinese databases as far as the IP field in Asia is mostly dependent from its activity as its latest reforms moved the Country a step forward to align China IP system to the international standards.

**Giacomo Garbagnati**  
Junior Attorney

## ACCORDO SULLE RIFORME RIGUARDANTI I MARCHI NELL'UNIONE EUROPEA

La Commissione Europea ha annunciato quest'anno, dopo due anni di discussioni, un accordo con il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea sull'approvazione del cosiddetto "pacchetto di riforme marchi".

Diverse le novità che interesseranno sia le norme, sia le procedure amministrative per la registrazione dei marchi nell'Unione Europea con conseguenti cambiamenti riguardanti i sistemi nazionali dei singoli paesi UE e il sistema sovranazionale europeo, ossia il marchio comunitario.

Le misure concordate renderanno i sistemi di registrazione dei marchi più accessibili ed efficienti in tutta l'Unione Europea in termini di riduzione dei costi per le imprese, maggiore velocità, più garanzie a livello legale e una maggiore tutela dei marchi dalle contraffazioni. L'obiettivo è di creare condizioni più favorevoli all'innovazione delle imprese e di stimolare la crescita economica.

Queste le parole del commissario europeo per il mercato interno, industria, imprenditorialità e le PMI, Elzbieta Bienkowska: *"I settori industriali con un alto tasso di marchi registrati contribuiscono in larga misura alla performance economica e all'occupazione nell'Unione europea. Il pacchetto di riforme sulla registrazione dei marchi a livello UE porterà alla creazione di un quadro giuridico più moderno ed efficiente. Tutto ciò a sostegno dell'imprenditorialità e della competitività, il che si rivela una buona notizia per l'Europa. Inoltre, avremo a disposizione strumenti più efficaci per fermare il flusso di prodotti contraffatti".*

### LE MISURE CONCORDATE

- Le modifiche che saranno apportate al Regolamento sul marchio comunitario comprendono:
- Cambio di nome per il marchio comunitario in "European Union trademark";
- Cambio di nome per l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno in "European Union Intellectual Property Office";
- Modifica delle tasse di deposito e di rinnovo del

## AGREEMENT ON TRADE MARKS IN THE EUROPEAN UNION

Following two years of discussion, the European Commission this year announced an agreement with the European Parliament and the Council for approving the so-called 'trade mark reform package'.

The package will affect both rules and administrative procedures for registration of trade marks in the European Union, changing the national system of individual EU Member States as well as the transnational European trade mark system, i.e. the Community trade mark.

The measures agreed will make trade mark registration systems all over Europe more accessible and efficient in terms of lower costs for business, increased speed, greater legal certainty, while offering better protection against counterfeiting. The aim of the reform is to improve the conditions for businesses to innovate and to stimulate economic growth.

European Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Elzbieta Bienkowska, said: *"Trade mark intensive industries contribute enormously to economic performance and employment in the European Union. The agreement on the EU trade mark reform package will lead to a modernised and more efficient legal framework. This will promote entrepreneurship and competitiveness, which is good news for Europe. And we will be better equipped to stop the flow of counterfeit products effectively."*

### THE MEASURE AGREED

- The reforms to the Community trade mark Regulation include:
- Change of name of the Community trade mark to the "European Union trade mark".
- Change of name of the Office for the Harmonisation of the Internal Market to the "European Union Intellectual Property Office".

marchio comunitario. Attualmente la tassa di deposito di una domanda di marchio comunitario comprende fino a tre classi di prodotti/servizi. Il nuovo tariffario prevederà una nuova tassa per ciascuna classe oltre la prima. Si passerebbe dagli attuali 900 € fino a tre classi a 850 € per una classe, 900 € per due classi, 1050 € per tre classi. Per i rinnovi, la modifica sarebbe dagli attuali 1350 € fino a tre classi agli importi sopra indicati per il deposito della domanda di marchio.

- Modernizzazione e razionalizzazione delle norme sul marchio comunitario;
- Strumenti normativi e finanziari per incrementare la collaborazione fra gli uffici brevetti e marchi degli stati membri UE e l'UAMI;
- Allineamento delle procedure amministrative dinanzi agli uffici brevetti e marchi nazionali;
- Nuove regole sulla tutela delle indicazioni geografiche, sulle licenze e sulla registrazione di marchi collettivi;
- Maggiore efficienza dei mezzi di contrasto all'importazione e al transito nei paesi UE di merci contraffatte.

## LA TEMPISTICA

Va precisato che non tutte le riforme avranno applicazione immediata in quanto andranno attuate tramite modifiche ai due principali atti normativi comunitari in materia di marchi: il Regolamento sul marchio comunitario (207/2009) e la Direttiva sui marchi (2008/95).

I regolamenti europei sono immediatamente applicabili nei paesi UE in seguito alla pubblicazione, mentre le direttive richiedono l'emanazione di norme nazionali di attuazione. Conseguentemente, la maggior parte delle novità riguardanti il marchio comunitario, che verranno apportate tramite modifiche al Regolamento sul marchio comunitario, avranno effetto immediato. Le novità riguardanti i sistemi nazionali che regolano la tutela dei marchi, invece, saranno introdotte attraverso modifiche alla Direttiva sui marchi; per la relativa attuazione gli stati membri avranno tre anni di tempo dalla pubblicazione.

**Sonia Fodale**  
*Trademark Attorney*

- Reduction in fees for filing and renewing Community trade marks. Currently the fee for filing an application for a Community trade mark includes up to three classes of goods/services. The revised system provides for a new fee for each class additional to the first. Instead of € 900 for up to three classes, € 850 will be charged for one class, € 900 for two and € 1050 for three. For renewals, the current flat fee of € 1350 for up to three classes will be replaced by the same amounts as for filings.
- Modernisation and clarification of trade mark rules.
- Regulatory and financial instruments to increase cooperation between the patent and trade mark offices of the Member States and the OHIM.
- Streamlining of administrative procedures across all national patent and trade mark offices.
- New rules on protection of geographical indications, licences and registration of collective trade marks.
- Greater means of fighting importation and transit through EU States of counterfeit goods.

## SCHEDULE

It should be noted that not all of the reforms will be applied immediately since they will be implemented through amendments to the two main pieces of European legislation in the area: Regulation 207/2009/EC on the Community trade mark and Trade Mark Directive 2008/95/EC.

European regulations are immediately applicable in EU countries following their publication, while directives need to be transposed by national laws before being applied. Most of the new developments in the area of the Community trade mark, which will be applied in the new Regulation on the Community trade mark, will therefore have direct effect. Reforms to national systems governing protection of trade marks, on the other hand, will be introduced by amendments to the Directive on trade marks, which Member States will then have three years to transpose.

**Sonia Fodale**  
*Trade mark Attorney*



## REGIME OPZIONALE C.D. "PATENT BOX".

Con la legge di stabilità 2015 ed il successivo decreto Investment Compact approvato a inizio anno il legislatore italiano ha deciso di adottare in Italia un regime di tassazione agevolato per i redditi derivanti dall'utilizzazione dei beni immateriali che siano "collegati" all'attività di ricerca e sviluppo (c.d. *Nexus Approach*).

Già conosciuta in diversi paesi europei con il nome di "Patent Box", in quanto l'agevolazione nei paesi esteri riguarda unicamente i brevetti, in Italia la misura è stata soprannominata "IP Box" perché l'agevolazione non riguarda solo i brevetti ma anche i marchi, i modelli, i design, il software coperto da brevetto oltre ai segreti aziendali.

È doveroso segnalare che il decreto attuativo ha limitato l'ambito oggettivo di applicazione dell'IP Box per quanto concerne le opere di ingegno che ora rientrano nell'ambito di applicazione solo il software protetto da copyright. L'esclusione del diritto d'autore dal testo del decreto attuativo è stato giustificato con la necessità di allinearsi alle linee guida dell'OCSE. Sul punto la discussione è ancora aperta e non si escludono modifiche in un prossimo futuro.

L'IP Box mira a raggiungere un triplice obiettivo: incentivare la collocazione in Italia di diritti di proprietà intellettuale ora detenuti all'estero, evitare la delocalizzazione all'estero di tali diritti e favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo.

La misura è rivolta a tutti i titolari di reddito di impresa che svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e all'accrescimento di valore dei beni di proprietà intellettuale. Sono inclusi i soggetti residenti all'estero purché abbiano una stabile organizzazione in Italia e 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.

L'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Il provvedimento prevede una deduzione dal reddito pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% dal 2017.

L'agevolazione riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo di:

- a. Software coperto da copyright
- b. Brevetti industriali e modelli d'utilità concessi o in corso di concessione
- c. Marchi registrati o in corso di registrazione
- d. Disegni e modelli giuridicamente tutelabili

## THE 'PATENT BOX' OPTIONAL TAX REGIME.

The 2015 Stability Law and subsequent Investment Compact decree approved at the beginning of this year reflect a desire in Italy to adopt preferential taxation of income deriving from use of intangible assets connected to research and development activities (the so-called 'nexus approach').

This measure is already known in a number of European countries as the 'Patent Box', since in these states it applies only to patents. In Italy the measure has been nick-named the 'IP Box' because preferential treatment extends beyond patents to trade marks, models, designs, patentable software and business secrets.

It should be pointed out that the implementing decree limited the actual scope of application of the IP Box with regard to creative works, admitting only copyright-protected software. Exclusion of copyright from the text of the decree was justified by the need to comply with OECD guidelines. Discussions are still ongoing on this question and amendments have not been ruled out even in the short-term.

The IP Box has a threefold aim: to provide an incentive for registration in Italy of IPRs currently held abroad, to avoid delocalisation abroad of such rights, and to foster investment in research and development.

The measure is aimed at all corporate income earners performing research and development activities aiming to accumulate, maintain and increase the value of their IP assets. Foreign-resident entities are also eligible, provided that they have a permanent establishment in Italy and reside in a country that has a current treaty with Italy for avoidance of double taxation and with which there is effective exchange of information.

The option is effective for five tax periods and is irrevocable and renewable. The measure provides for an income tax deduction of 30% in 2015, 40% in 2016 and 50% in 2017.

The preferential treatment applies to income from use of:

- a. software covered by copyright
- b. industrial patents and utility models granted or pending
- c. trademarks that are registered or pending registration
- d. designs and models afforded protection under the law

- e. Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

Il regime si applica sia in caso di sfruttamento diretto dei beni immateriali sia in caso di concessione in licenza del bene immateriale.

In caso di concessione in licenza, il reddito agevolabile è costituito dalle royalties generate dal contratto di licenza al netto dei costi diretti e indiretti ad esso connessi; in caso di utilizzo diretto è invece necessario individuare il contributo economico generato da ciascun bene immateriale.

In caso di utilizzo diretto, quindi, sarà necessario isolare le componenti positive e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene immateriale al fine di identificare la quota di reddito agevolabile; il legislatore prevede che la determinazione del contributo economico dei beni immateriali sia calcolato tramite una procedura di ruling con l'agenzia delle Entrate; è prevista una procedura semplificata per le richieste effettuate dalle PMI che al momento non è stato ancora disciplinato dall'Agenzia delle entrate.

La procedura di ruling è invece opzionale qualora il bene immateriale sia dato in licenza a società dello stesso gruppo. Con gruppo si intendono tutte le operazioni effettuate con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa).

Per poter aderire al regime, è necessario svolgere attività di ricerca e sviluppo che il legislatore divide nelle seguenti attività:

- f. la **ricerca fondamentale**: intesa come i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, se successivamente utilizzata nelle attività di ricerca applicata e design;
- g. la **ricerca applicata**, intesa come la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare miglioramenti a quelli esistenti; lo **sviluppo sperimentale e competitivo**, inteso come acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti per sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati come ad esempio la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature necessari;
- h. il **design**, inteso come ideazione o progettazione di prodotti, processi e servizi e le attività di sviluppo dei marchi;
- i. l'**ideazione** e la **realizzazione** del **software** coperto da copyright;
- j. le **ricerche preventive**, i test e le **ricerche di mercato**,

- e. company information and technical and industrial know-how, including that of a scientific and commercial nature, considered confidential information afforded protection under the law.

The tax regime applies both to direct exploitation of intangible assets and their assignment under licence.

In the case of licensing, the income receiving preferential tax treatment is made up of royalties generated by the licensing agreement net of direct and indirect associated costs. Where direct use is concerned, on the other hand, the financial contribution from each intangible asset must be quantified.

In the latter case it is therefore necessary to identify income and expenses attributable to exploitation of the intangible asset in question in order to calculate the eligible portion of income; under the new legislation, determination of the financial contribution of intangible assets is calculated using a ruling procedure involving the Revenue Agency. A simplified procedure is provided for in the case of SMEs, although the Revenue Agency has yet to finalise and implement it.

The ruling procedure is optional where the intangible asset has been licensed out to a company in the same group. Group operations mean those with parent, subsidiary or affiliated companies (i.e. groups with the same parent).

Companies are eligible if they perform research and development activities, which the new legislation divides as follows:

- f. **basic research**, meaning experimental or theoretical work aimed at acquiring new knowledge, if later used in applied research and design activities;
- g. **applied research**, meaning research aimed at acquiring new knowledge and capabilities, to be used in developing new products, processes or services or to improve existing products, processes or services; **experimental and competitive development**, meaning acquisition, combination, structuring and use of existing knowledge and capabilities to develop new or improved products, processes or services, such as for example the building of prototypes and samples, demonstration and creation of pilot products, testing and validation of new or improved products, processes or services, and building of the necessary plant and equipment;
- h. **design**, meaning conception and planning of products, processes and services and the activity of developing trade marks;
- i. **conception** and **creation** of **software** covered by copyright;
- j. **advance research**, **market research** and testing,

l'adozione di **sistemi anticontraffazione**, il **deposito** l'ottenimento e il **mantenimento** dei relativi diritti, il **rinnovo** degli stessi e la loro protezione;

- k. le attività di **presentazione, comunicazione e promozione** che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi

La determinazione della quota di reddito agevolabile è determinata dal rapporto fra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale, c.d. "Costi qualificati", e i costi complessivi sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo, c.d. "Costi Complessivi".

Tra i costi qualificati rientrano tutti i costi sostenuti per svolgere le attività sopra indicate (ricerca fondamentale, ricerca applicata etc.) svolte direttamente o da università o enti di ricerca o da società esterne.

I costi complessivi comprendono i costi qualificati a cui aggiungere i costi derivanti da operazioni infragruppo e del costo di acquisizione (incluso il costo della licenza) del bene intangibile.

Al numeratore, oltre ai costi qualificati, è possibile aggiungere una quota pari alla differenza fra i "costi complessivi" e i "costi qualificati" con una quota massima pari al 30% dei costi qualificati.

Al fine di agevolare le aziende a predisporre dei sistemi di "tracking and tracing" dei costi e dei ricavi legati ai singoli IP, il legislatore ha concesso tre anni di tempo alle aziende per adeguarsi. Infatti per il primo periodo di imposta (2015), i costi di ricerca e sviluppo da considerare sono quelli sostenuti nel periodo di imposta della dichiarazione e nel triennio precedente e i costi vengono considerati in **aggregato**; a partire dal terzo periodo di imposta (2018) i costi da considerare sono sempre relativi al periodo di imposta della dichiarazione e nel triennio precedente ma **dovranno essere assunti distintamente per ciascun bene**.

Il calcolo:

$$\text{Reddito agevolabile} = \frac{\text{Costi Qualificati} + (\text{Costi Complessivi} - \text{Costi Qualificati})^*}{\text{Costi Complessivi}} \times \text{Redditi derivanti da IP}$$

\* con una quota massima del 30% dei costi complessivi

adoption of **anti-counterfeiting systems, filing**, obtaining and **maintaining** relevant rights, **renewal** and protection of such rights;

- k. activities of **presentation, communication and promotion** aimed at increasing the distinctive character and/or the reputation of trade marks.

The fraction of income eligible for preferential treatment is obtained by dividing R&D costs incurred in the maintenance, growth and development of the intangible asset, or the so-called 'qualified costs', by the overall costs incurred for maintenance, growth and development, or so-called 'overall costs'.

Qualified costs include all costs incurred for the activities described above (basic research, applied research, etc.), carried out either directly or by universities or research centres or external companies.

Overall costs include the qualified costs plus costs incurred in intra-group operations and purchase costs (including the licence costs) of the intangible asset.

When applying the division formula (see below) for calculating eligible income, the difference between overall and qualified costs may be added to the qualified costs amount, up to a ceiling of 30% of qualified costs.

The new legislation also allows companies a three year transitional period in which to phase in the 'tracking and tracing' systems for calculating costs and revenues for individual items of IP. Thus, for the first tax period (2015), the research and development activities considered will be those relating to the fiscal year in question plus the previous three years, costs for which may be **consolidated for all such assets held**; from the third tax year (2018) costs considered will still be those for the fiscal year in question plus the previous three years **declared separately for each asset**.

Method of calculation:

$$\text{Eligible income} = \frac{\text{Qualified costs} + (\text{Overall costs} - \text{Qualified costs})^*}{\text{Overall costs}} \times \text{Income derived from IP}$$

\* maximum of 30% of overall costs

Un'ulteriore agevolazione viene prevista per le **plusvalenze** generate dalla vendita dei beni immateriali oggetto dell'IP Box a patto che almeno il 90% venga reinvestito in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali. Il nuovo investimento in ricerca e sviluppo deve essere effettuato entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato venduto il bene; l'attività di ricerca e sviluppo può essere svolta internamente, da società esterne o mediante centri di ricerca e Università.

Con l'IP BOX l'Italia adotta un sistema di agevolazioni fiscali già conosciuto in Europa ma con la peculiarità di includere non solo i brevetti ma anche molti altri diritti di proprietà intellettuale; la sua portata così ampia ne fa uno strumento unico in Europa che potrebbe attrarre investimenti dall'estero o incentivare le aziende italiane a riportare la loro proprietà intellettuale nello stivale; inoltre, preme sottolineare che finalmente l'Italia introduce un regime che premia, sotto forma di agevolazioni fiscali, i risultati della ricerca e non solo gli investimenti in ricerca e sviluppo, investimenti che comunque vengono ancora agevolati.

Per concludere, l'IP Box è un'opportunità sicuramente da cogliere al fine di beneficiare a pieno del circolo virtuoso creato dagli investimenti in ricerca e sviluppo; ora sta alle istituzioni continuare il lavoro e restiamo in attesa di leggere i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate in merito alla procedura di ruling e le mosse del legislatore per chiarire o sanare la questione del copyright.

**Alberto Giordano**  
International Affairs Manager

Preferential treatment is also offered for **capital gains** from sale of intangible assets included in the IP Box, provided that at least 90% of proceeds are reinvested in R&D activity for development, maintenance and growth of other intangible assets. Such new investment in research and development must be made within the second tax period after the period in which the asset was disposed of; the research and development activity may be performed internally, by external companies or through research centres and Universities.

The IP Box sees Italy adopting a preferential tax system already present in Europe, but with the added advantage of including not simply patents but also many other intellectual property rights; this broadened scope of eligibility makes it a unique instrument in Europe that might well attract foreign investment or provide an incentive to Italian companies to bring their intellectual property home. Finally it should be noted that Italy has finally introduced a regime of tax breaks that rewards the results of research rather than just investments in R&D, although the latter are still eligible for preferential treatment.

In conclusion, the IP Box provides an unmissable opportunity allowing businesses to take full advantage of the virtuous circle created by investment in research and development. It is now up to the institutions to continue the good work: we eagerly await the Revenue Agency's publications on the ruling procedures and further legislative developments aimed at clarifying and streamlining copyright.

**Alberto Giordano**  
International Affairs Manager

**RAPISARDI**  
INTELLECTUAL PROPERTY

**ITALY**  
Via Serbelloni 12  
20122 Milano  
T +39 02 763011  
F +39 02 76301300

**SWITZERLAND**  
Via Magatti 1  
6901 Lugano  
T +41 (0)91 9220585  
F +41 (0)91 9220558

**UNITED KINGDOM**  
2A Collier House, 163-169  
Brompton Road, London  
T +44 (0)20 74302998  
T +44 (0)20 74302999  
F +44 (0)20 74300165

**SAN MARINO**  
Strada Caiese 30  
47891 Dogana  
T +39 0549 942740  
F +39 0549 942740

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com