

DESIGN E MARCHI NELLA NORMATIVA E FISCALITÀ SAMMARINESE

Nella Repubblica di San Marino la disciplina della proprietà industriale e la sua tutela è contenuta nella Legge del 25 maggio 2005 n. 79 e successive modifiche, si tratta del *Testo unico in tema di proprietà industriale*) che, tra gli altri argomenti, definisce e norma i seguenti elementi:

- Oggetto del brevetto ed esclusioni della brevettabilità
- Disegni e modelli
- Marchi d'impresa e collettivi
- Novità e applicabilità industriale
- Domanda registrazione
- Atti per la rivendicazione di priorità
- Ambito dell'esclusiva e interpretazione delle rivendicazioni
- Durata e ipotesi di decadenza

Oltre al Testo unico in tema di proprietà industriale sono di particolare rilievo anche altre normative emesse successivamente. Di seguito alcune delle principali:

- Legge del 27 gennaio 2006 n. 19 riferita alla promozione delle attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, innovazione e trasferimento tecnologico
- Decreto Legge del 21/12/2018 n. 172 in merito alle norme di applicazione dell'atto di Ginevra relativo all'accordo dell'Aja in materia di registrazione internazionale di disegni e modelli industriali, concluso a Ginevra il 2 luglio 1999
- Decreto consiliare del 23/12/2014 n. 217 riguardante la ratifica dell'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana circa la corretta interpretazione dell'articolo 43 della convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939 in materia di marchi e brevetti.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la raccolta della normativa attualmente in vigore sul sito dell'Ufficio Marchi e Brevetti della Repubblica di San Marino, disponibile al seguente link <https://www.usbm.sm/online/home/norme.html>.

Per quanto concerne la tutela degli asset intangibili è necessario fare riferimento alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata con l'Italia nel lontano 1939. Infatti, l'articolo 43 della stessa prevede che ciascuno dei due Stati (Italia e San Marino) 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 o protetti nell'altro Stato.

Molti anni dopo, nel 2014, è stata rilasciata una nota interpretativa a tale disposizione attraverso il Decreto consiliare del 23/12/2014 n. 217: sono esclusi dal riconoscimento di cui al menzionato art. 43 i titoli ottenuti in ciascuno dei due stati attraverso procedure previste da accordi e convenzioni internazionali.

Un aspetto di particolare importanza nell'ambito degli asset intangibili è dato dalla possibilità di effettuare la ricerca sul brevetto facendo richiesta all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di sottoporre la domanda di brevetto all'esame dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, affinché su di esso venga elaborato un rapporto di ricerca sulle anteriorità, corredato da un'opinione scritta su novità, attività inventiva e applicabilità industriale.

Il costo di tale ricerca EPO per il triennio 2024 – 2026 è di € 2.468,00 con le modalità previste dal Decreto Delegato n. 126/2021.

Va però aggiunto che a seguito dell'Atto di Ginevra, le domande per la registrazione internazionale di disegni e modelli industriali devono essere depositare direttamente al Bureau Internazionale dell'organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale; tale registrazione conferisce gli stessi diritti riconosciuti per il disegno o modello industriale dal Titolo II della Legge 25 maggio 2005 n. 79.

Sempre nello stesso ambito, ma sul fronte dei profili fiscali, la norma di riferimento è certamente la Legge n.166/2013 e prevede un sistema impositivo diverso a seconda del percettore del reddito derivante dall'utilizzo e sfruttamento degli asset intangibili (canoni/royalties).

L'articolo 5, comma 2, della Legge n. 166/2013 stabilisce che si considerano prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino (e quindi ivi tassati), se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio della Repubblica o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico. In tal caso è necessari l'applicazione di una ritenuta in base all'articolo 102 della stessa norma: tutti gli operatori economici, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici e privati, che corrispondano, anche occasionalmente, compensi in danaro o natura o comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate, così come definite dall'articolo 27 della Legge n.166/2013, a soggetti residenti all'estero, anche quando le prestazioni siano effettuate in regime d'impresa, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 20%.



In deroga a quanto sopra è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 3% se i percipienti svolgono prestazioni di rilevanza artistica o culturale aventi le caratteristiche definite con circolare dell'Ufficio Tributario.

Se invece il percettore è una persona fisica residente nel territorio è necessario rispettare il dettato dell'articolo 27, commi 6 e 7 Legge n. 166/2016; i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di marchi, di opere dell'ingegno, di diritti d'autore, di invenzioni industriali e simili vengono annoverati nella categoria del reddito di lavoro autonomo. Quando tali redditi non sono pertinenti all'attività dell'artista o professionista, oppure all'attività d'impresa debbono considerarsi separatamente come redditi diversi e concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 75%.

Infine, se il percettore è un soggetto residente che svolge attività d'impresa, vengono applicati gli articoli 29 e 45 Legge n. 166/2013: i canoni (royalties) percepiti da persone giuridiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino e corrisposti da soggetti residenti concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel caso in cui il bene immateriale venisse iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni è necessario avere a mente l'articolo D4 della Legge n.166/2013 che disciplina l'ammortamento e stabilisce quanto segue: i beni immateriali sono ammortizzabili in misura non superiore al 20% per ogni periodo d'imposta, fatto salvo il mantenimento del medesimo coefficiente per tutto il periodo di ammortamento; qualora il periodo d'utilizzazione sia stabilito da leggi o contratti o sia legato ad un predeterminato periodo di utilizzazione, le quote di ammortamento sono da rapportare a tali periodi. Ai fini fiscali rientrano fra i beni immateriali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di brevetto, i diritti d'utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, i marchi di fabbrica, l'avviamento, i costi pluriennali relativi a studi e ricerche, i costi pluriennali per pubblicità, le spese di costituzione, quelle per modifiche statutarie e quelle sostenute per il subentro nei contratti di locazione finanziaria.

Infine, i costi non capitalizzati relativi a studi e ricerche e le spese pubblicitarie sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenuti ovvero in quote costanti nel periodo stesso e nei tre successivi.

Sempre in ambito fiscale, nei rapporti tra Italia e San Marino è bene ricordare l'esistenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni: all'articolo 12 viene disciplinato il trattamento fiscale dei canoni stabilendo che il reddito proveniente da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro stato. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:



- a) lo 0% dell'ammontare lordo dei canoni se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento dei canoni;
- b) il 10% dell'ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.

Lo 0% di tassazione nello Stato della fonte, così come esplicitamente indicato anche nella Circolare della Segreteria Finanze n. 36261/2014, è previsto solo se ricorrono i seguenti elementi:

- il percettore è una società di capitali residenti in Italia;
- il percettore ha detenuto, anteriormente alla data in cui i canoni sono pagati dalla società sammarinese, una partecipazione diretta nella società sammarinese almeno del 25% per un periodo non inferiore a 12 mesi;
- il soggetto pagatore dei canoni è una società sammarinese;
- la società italiana è il beneficiario effettivo dei canoni percepiti.

La suddetta circolare sottolinea inoltre, ai fini dell'applicazione della esenzione prevista dall'art. 12 par. 2 lett.

a) della Convenzione nonché dell'applicazione della ritenuta del 10%, la necessità da parte del sostituto d'imposta sammarinese di richiedere alla società partecipante italiana la seguente documentazione:

- certificato di residenza fiscale rilasciato dall'Autorità tributaria dell'altro Stato contraente;
- certificato camerale e di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese territorialmente competente, ovvero certificato equipollente, dal quale risulti chiaramente che l'ente societario è costituito in una delle forme giuridiche richieste dalla Convenzione;
- copia dell'autocertificazione compilata e sottoscritta in originale da parte del legale rappresentante della società italiana partecipante, secondo il modulo riportato nell'allegato 1 della Circolare 36261/2014.