



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

REGISTRAZIONE MARCHIO: UNO STRUMENTO DI PROTEZIONE LEGALE E VANTAGGIO FISCALE PER AZIENDE E PRIVATI

Publicato il 11 Febbraio 2025 di Sabatino Pizzano



Registrazione un marchio non è solo una questione di tutela della propria identità aziendale: è una scelta strategica che può trasformarsi in un asset economico fondamentale per aziende e privati. Il marchio rappresenta il valore del brand, la sua riconoscibilità e il suo potenziale di mercato. Ma oltre alla protezione legale, la registrazione di un marchio offre **interessanti opportunità fiscali**, che includono la possibilità di generare redditi tassati in modo agevolato e di ridurre il carico fiscale aziendale.

Perché registrare un marchio è fondamentale?

Un marchio è il segno distintivo di un'azienda, un prodotto o un servizio: è ciò che permette ai consumatori di riconoscerlo e sceglierlo rispetto alla concorrenza. Tuttavia, se non viene registrato, il marchio non gode di alcuna protezione legale. Chiunque potrebbe utilizzarlo, registrarlo a proprio nome e persino impedire al legittimo ideatore di continuare a utilizzarlo.

Registrazione un marchio significa:

- **Protezione legale:** Il titolare del marchio registrato può impedire ad altri di utilizzare simboli o nomi simili che possano confondere i consumatori.
- **Valorizzazione economica:** Il marchio diventa un asset aziendale che può essere ceduto, concesso in licenza o sfruttato economicamente.
- **Ottimizzazione fiscale:** La registrazione apre la porta a benefici fiscali significativi, come la deducibilità dei costi per le aziende e la tassazione agevolata per i privati che percepiscono royalties.

Ad esempio, un'azienda di moda che registra il marchio per una nuova collezione di abbigliamento non solo protegge il nome e il logo da imitazioni, ma può anche utilizzare il marchio per attrarre investitori, aumentare il valore del brand e generare redditi attraverso contratti di licenza.

La procedura di registrazione di un marchio

Registrazione un marchio è un processo ben definito, che richiede attenzione ai dettagli e il rispetto di normative specifiche. Vediamo i passaggi principali.

Progettazione del marchio

Il primo passo consiste nella creazione del marchio, che può essere un logo, una parola, un'immagine o una combinazione di questi elementi. È importante che il marchio sia **unico e distintivo**, in modo da essere facilmente riconoscibile e non confondibile con altri già esistenti sul mercato.

Ad esempio pratico, un'azienda di caffè decide di utilizzare il nome "Caffè Sole" accompagnato da un disegno stilizzato di un sole. Questo design deve essere originale e non violare diritti di marchi già registrati.

Ricerca di anteriorità

Prima di procedere con il deposito, è necessario verificare che il marchio scelto non sia già stato registrato da un'altra azienda o individuo. Questa operazione è fondamentale per evitare problemi legali futuri e può essere eseguita online sul sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Ad esempio, se si intende registrare il marchio "Caffè Sole" per prodotti alimentari, una ricerca di anteriorità potrebbe rivelare che un marchio simile è già stato registrato nella stessa categoria. In tal caso, sarà necessario modificare il nome o il design del marchio.

Deposito della domanda

Il deposito del marchio avviene in modalità telematica attraverso il sito UIBM. Per completare questa operazione, sono richiesti:

- Un account con profilo di delegato,
- Credenziali SPID per l'accesso,
- Una firma digitale per firmare la domanda.

Chi non dispone delle competenze tecniche necessarie può affidarsi a un avvocato o consulente esperto in proprietà intellettuale. Una volta depositata la domanda, il sistema genera una ricevuta con un numero identificativo, che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni successive con l'UIBM.

Tempi di registrazione

Il processo di registrazione richiede un esame da parte dell'UIBM per verificare che il marchio soddisfi i requisiti di legge. I tempi variano:

- **Iter standard:** circa 6 mesi (180 giorni) dal momento del deposito,
- **Modalità Fast Track:** circa 4 mesi (120 giorni), se si sceglie di accelerare la procedura.

Una volta registrato, il marchio ha una validità di 10 anni e può essere rinnovato all'infinito. Tuttavia, il rinnovo deve avvenire **entro i 12 mesi precedenti la scadenza**. Se si superano i termini, è possibile rinnovare il marchio con un ritardo massimo di 6 mesi pagando una mora.

Sfruttare economicamente il marchio: il contratto di licenza d'uso

Un marchio registrato non è solo una protezione legale, ma anche una risorsa economica. Attraverso un contratto di licenza d'uso, il titolare del marchio può concederne l'utilizzo a terzi in cambio di royalties, ossia una percentuale sul fatturato generato dai prodotti o servizi che utilizzano il marchio.

Facciamo un esempio: un privato registra il marchio "Dolci Tradizioni" e lo concede in licenza a un'azienda che produce biscotti. L'azienda utilizza il marchio per vendere i suoi prodotti e paga al titolare una royalty pari al 2% del fatturato.

Il contratto di licenza deve includere dettagli precisi su:

- L'oggetto del contratto (il marchio concesso in licenza),
- La durata della licenza,
- Il corrispettivo pattuito e le modalità di calcolo delle royalties,
- Gli obblighi di entrambe le parti.

Un contratto ben fatto è essenziale per evitare contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, che potrebbe mettere in dubbio la deducibilità delle royalties o l'effettiva inerenza dei costi.

Gestione fiscale delle royalties

Dal punto di vista fiscale, le royalties possono essere trattate in modo diverso a seconda dello status del titolare del marchio:

- **Privato senza partita IVA:** Le royalties sono considerate redditi “diversi” (art. 67 del TUIR) e tassate con una ritenuta del 20% sul 75% dell'importo lordo (se il titolare ha più di 35 anni);
- **Lavoratore autonomo:** Le royalties sono trattate come compensi di lavoro autonomo e soggette alla contribuzione previdenziale;
- **Imprenditore:** Le royalties sono considerate ricavi aziendali e tassate come reddito d'impresa.

Ad esempio, se un privato percepisce royalties pari a € 10.000, la tassazione sarà calcolata solo sul 75% di tale importo (ovvero su € 7.500). La ritenuta d'acconto sarà quindi pari al 20% di € 7.500, ossia € 1.500.

Per la società licenziataria, le royalties rappresentano un costo deducibile, ma è fondamentale dimostrare l'effettiva inerenza del costo all'attività aziendale.

Documentazione e gestione contabile

La gestione contabile delle royalties richiede una documentazione accurata. Il titolare del marchio deve emettere ricevute dettagliate, specificando il compenso lordo, la ritenuta d'acconto e il compenso netto. Per la società licenziataria, è necessario conservare contratti, fatture e documentazione che dimostri il contributo del marchio al successo commerciale dell'azienda.

Un esempio pratico di ricevuta:

- **Compenso lordo:** € 18.750;
- **Ritenuta d'acconto (20%):** € 3.750;
- **Compenso netto:** € 15.000.

Conclusione

La registrazione di un marchio è molto più di una formalità: è una scelta strategica che consente di proteggere il proprio brand, sfruttarlo economicamente e ottimizzare la gestione fiscale. Tuttavia, per massimizzare i vantaggi e ridurre i rischi, è fondamentale seguire una procedura rigorosa e avvalersi del supporto di professionisti esperti in ambito legale, fiscale e contabile.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA