

SEMI ALTERNATIVITÀ TRA SOFTWARE E BREVETTO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DI START UP INNOVATIVA

GIANFRANCO BENVENUTO e VIKRAM BRESSAN
ATAX&LEGAL

Abstract: *Il contributo esamina la differenza tra software registrato e brevetto nell'ottica della distinta disciplina applicabile al primo triennio e ai successivi anni di permanenza nella sezione speciale delle start up innovative. Gli autori mettono in luce la non sovrapponibilità tra tutela autorale del software e privativa industriale, nonché la maggiore selettività introdotta dalla riforma per il mantenimento dello status agevolato*

Premessa introduttiva

Il D.L. n. 179/2012 indica i requisiti necessari per l'iscrizione e la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle **startup innovative**; tale permanenza può protrarsi fino a cinque anni dalla costituzione della società.

La riforma introdotta dalla L. 16 dicembre 2024, n. 193 ha inciso sull'art. 25 del D.L. n. 179/2012, rendendo **più selettive** le condizioni per il mantenimento dello status di startup innovativa oltre il primo triennio.

Frequentemente si assiste a società che ritengono di avere conservato natura di start-up durante il quinquennio a causa della registrazione di un software, salvo poi in caso di insolvenza andare incontro a spiacevoli sorprese e perdere l'illusione di accedere alla liquidazione controllata.

Il raffronto tra il comma 2 e il comma 2-bis dell'art. 25 del D.L. n. 179/2012 mette in luce la distinzione tra la titolarità di diritti relativi a un **software registrato** e l'ottenimento di un **brevetto**.

Nel linguaggio comune, le espressioni "software registrato" e "brevetto" sono spesso impropriamente sovrapposte o confuse; sul piano giuridico, invece, esse rinviano a istituti profondamente diversi: il software registrato attiene alla tutela autorale, mentre il brevetto rientra nell'ambito delle privative industriali.

Il requisito dell'art. 25, comma 2, lett. h)

Per il riconoscimento della qualifica di start up innovativa, l'art. 25, comma 2, lett. h) del D.L. 179/2012 prevede al n. 3) i seguenti requisiti alternativi tra loro: **A)** *la titolarità o il deposito di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;* **B)** *la titolarità di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.*

Sul piano interpretativo il legislatore **non equipara** software registrato e brevetto; piuttosto, li considera **alternativi** per l'iscrizione nel registro speciale delle start up innovative ma solo **nel primo triennio**, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti generali cumulativi.

Per il primo periodo di permanenza nella sezione speciale, una startup può affermare il profilo "innovativo" facendo leva sulla titolarità di diritti su software originario registrato, senza dover necessariamente ottenere la registrazione di un brevetto, a condizione che il software, come la privativa industriale, sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Il nuovo art. 25, comma 2-bis, lett. e)

La L.n.193/2024 ha introdotto il comma 2-bis all'art. 25 D.L. 179/2012, stabilendo che, **dopo il terzo anno**, la permanenza nella sezione speciale è subordinata al possesso di almeno uno degli ulteriori requisiti previsti dal medesimo comma, tra cui, alla lettera e), **l'ottenimento di almeno un brevetto**.

La circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 luglio 2025 ha chiarito la necessità della titolarità di un brevetto per le start up che vogliono rimanere iscritte nella sezione speciale e usufruire del requisito (alternativo) di cui alla lettera e), non bastando più la semplice licenza ovvero i diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato ancorché sufficienti per la permanenza nella sezione speciale nel corso **del primo triennio** ai sensi del comma 2 lett. h) n. 3.

La precisazione del MIMIT evidenzia la netta separazione tra i due piani (software registrato e brevetto), enfatizzando che quel "qualcosa in più" richiesto alle start up innovative che vogliono mantenere l'iscrizione **dopo il primo triennio**, conferma la volontà del legislatore di rendere lo status di start-up innovativa più selettivo e meritevole solo a favore di quelle imprese che riescano a dimostrare **una effettiva capacità di progresso** ed evoluzione nel mercato.

Registrazione del software e brevettabilità.

Un brevetto non coincide né funzionalmente né giuridicamente con la registrazione del software che viene eseguita a tutela del diritto d'autore per renderlo opponibile e documentabile come fatto giuridico; la L. 633/1941, affida alla SIAE la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

La **registrazione dell'opera** è dunque funzionale ad evitare il plagio e al riconoscimento della paternità.

Concettualmente **diverso è il brevetto** che opera sul terreno della privativa industriale nel quale l'esclusiva non nasce dalla sola creazione, bensì a valle di una procedura e di un

accertamento dei requisiti di brevettabilità secondo la normativa vigente.

In ambito europeo e nazionale la brevettabilità del software incontra un ostacolo normativo in quanto l'art. 52 EPC (European Patent Convention) la esclude espressamente con riferimento ai programmi per elaboratore e l'ordinamento nazionale recepisce la normativa europea all'art. 45 del Codice Proprietà Industriale.

Ne deriva che la **brevettabilità di un software è esclusa** per espressa disposizione normativa.

Conclusioni

In conclusione, le start up innovative, durante il primo triennio possono mantenere l'iscrizione nel registro speciale dimostrando anche solo la titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale, senza necessità di un brevetto, fermo il possesso degli altri requisiti.

Diversamente, per la permanenza nel registro speciale oltre il terzo anno, con riferimento al requisito di cui al comma 2 bis lettera e), la società non potrà limitarsi alla dimostrazione della titolarità dei diritti relativi a un programma (o licenza) ma dovrà provare di aver conseguito un brevetto secondo quanto previsto dal CPI o dalla normativa europea.

Tuttavia poiché la condizione di cui alla lettera e), **è solo uno dei requisiti alternativi**, se l'impresa non intende (o non riesce) a dotarsi di un brevetto, potrà ugualmente mantenere l'iscrizione nella sezione speciale oltre il terzo anno avvalendosi degli altri requisiti del comma 2-bis, lettere a), b), c), d):

- i) l'incremento al 25% della soglia di spese in R&S (a),
- ii) la stipulazione di un contratto di sperimentazione con una PA (b),
- iii) un significativo incremento di ricavi o dell'occupazione (> 50%) (c),

- iv) la costituzione di una riserva patrimoniale $> € 50.000$ attraverso l'ottenimento di un finanziamento che porti ad una partecipazione da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un *business angel* ovvero attraverso un equity crowdfunding e incremento al 20% di spese in R&S (d).