



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale in
Amministrazione, Finanza e Controllo

Prova finale di Laurea

Il regime del Patent Box: evoluzione normativa e standard OCSE

Relatore

Ch.mo Prof. Antonio Viotto

Correlatore

Ch.mo Prof. Maurizio Interdonato

Laureando

Nicola Battaglia

Matricola 846504

Anno Accademico

2017/2018

*Un ringraziamento doveroso va a quanti mi sono stati vicini in questi
anni di studio,*

*al Prof. A. Viotto per la fiducia dimostratami nell'accettazione
dell'incarico di Relatore,*

*e soprattutto al Dott. F. Scarpa, il cui aiuto è risultato fondamentale
nella stesura del presente approfondimento.*

Indice

| | |
|---|------------|
| 1. Introduzione..... | 6 |
| 2. Inquadramento normativo | 10 |
| 2.1 Analisi delle finalità | 10 |
| 2.2 Evoluzione normativa del regime di Patent Box. | 13 |
| 2.2.1 Previsioni e lavori OCSE..... | 15 |
| 2.2.2 Normativa nazionale e sua evoluzione | 17 |
| 3. Applicabilità del regime..... | 23 |
| 3.1 Requisiti soggettivi | 23 |
| 3.2 Requisiti oggettivi..... | 28 |
| 3.3 Calcolo del reddito derivante dall'IP | 45 |
| 3.3.1 Ruling obbligatorio. | 52 |
| 3.3.2 Ruling facoltativo. | 60 |
| 3.3.3 Passaggio tra differenti regimi di ruling..... | 65 |
| 3.4 Operazioni straordinarie..... | 67 |
| 4. Applicazione del regime di Patent Box..... | 76 |
| 4.1 Spese di Ricerca e Sviluppo (R&D) | 76 |
| 4.2 Nexus ratio: calcolo e significato del rapporto..... | 82 |
| 4.2.1 Costi qualificati..... | 88 |
| 4.2.2 Costi complessivi..... | 93 |
| 4.2.3 Aumento del numeratore attraverso il c.d. "up-lift" | 96 |
| 4.3 Calcolo dell'agevolazione | 97 |
| 4.4 Modalità di riporto delle perdite | 103 |

| | |
|---|-----|
| <i>5. Esclusione dal regime di agevolazione.</i> | 109 |
| 5.1 Tutele giurisdizionali del contribuente escluso. | 110 |
| <i>6. Conclusioni</i> | 118 |
| <i>BIBLIOGRAFIA</i> | 124 |
| <i>CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | 130 |
| <i>NORMATIVA</i> | 131 |
| <i>PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI</i> | 132 |

1. Introduzione

Con la profonda evoluzione che ha interessato l'economia nell'ultimo ventennio si è assistito ad una totale inversione nella composizione del patrimonio delle imprese, soprattutto quelle produttrici di beni e/o servizi caratterizzati da un grande valore aggiunto: si è passati infatti dalla preponderanza dell'attivo immobilizzato materiale, fino ad arrivare, ai giorni nostri, alla quota dell'80% di peso degli *assets* immateriali¹. Tale evidenza dimostra l'importanza della tipologia degli *intangibles*, dai quali, solitamente, discende il grande valore aggiunto attribuibile all'*output* dell'impresa che spesso garantisce un consistente vantaggio competitivo rispetto ai propri *competitors*. All'interno della tipologia dei beni immateriali possono essere ricompresi sia quelli di carattere spiccatamente produttivo, come ad esempio i brevetti, le opere dell'ingegno e il *know how*, sia quelli con caratteristiche tipicamente commerciali – i c.d. *marketing intangible assets* –, come ad esempio i marchi.

Il presente approfondimento mira ad illustrare il nuovo istituto del *Patent Box*, implementato dal legislatore domestico alla fine del 2014 attraverso la Legge di Stabilità del 2015: esso rappresenta un regime fiscale di carattere opzionale volto ad abbattere sensibilmente il *tax rate* sui redditi derivanti dallo sfruttamento – diretto o indiretto – dei beni immateriali con l'obiettivo di mantenere nel territorio dello Stato i beni ivi insediati, nonché di attrarre i beni attualmente localizzati all'estero. Si evince, quindi, come questa manovra non solo abbia carattere protettivo della base imponibile nazionale, ma miri altresì ad incentivare i contribuenti ad ubicare nel territorio dello Stato – e, nell'ottica del Fisco, ad assoggettare ad imposizione all'interno della nostra legislazione – gli *intangibles* attualmente situati all'estero e detenuti sia da imprenditori italiani che stranieri, anche mediante stabili organizzazioni.

¹ Si veda in merito la ricerca effettuata dalla rivista *Forbes* in collaborazione con la società *Ocean Tomo* nella quale si evidenzia come ad oggi l'87% degli *assets* delle società inserite all'interno dell'indice *S&P 500* sia composto da immobilizzazioni immateriali.

Detta impostazione legislativa risulterebbe estremamente efficace in linea di principio, data appunto l'evanescenza dei beni in oggetto, i quali possono essere facilmente delocalizzati attraverso delle sole operazioni di carattere giuridico-contabile, permettendo al contribuente consistenti vantaggi d'imposta senza dover necessariamente trasferire gli interi processi economico-produttivi all'interno dello Stato che concede tale agevolazione.

Inoltre, si segnala fin da ora, come l'Italia, da un punto di vista temporale, risulti uno tra gli ultimi Stati europei aderenti all'OCSE – assieme al Portogallo – ad aver implementato tale regime. Pertanto, alle motivazioni sopra ricordate, si aggiunge la necessità di limitare il *gap* competitivo e la conseguente “emorragia di base imponibile” a beneficio degli altri Paesi.

Si vuole precisare poi, come il regime in analisi rappresenta una grande novità nel panorama internazionale dal punto di vista dell'approccio adottato dal legislatore, in quanto, a differenza delle misure di contrasto all'erosione della base imponibile nazionale precedentemente implementate – caratterizzate dal fine di rendere estremamente onerose le condotte di pianificazione fiscale aggressiva –, nel caso di specie si è diversamente ricorso ad un approccio volto a concedere un'imposizione più attenuata, attraverso l'abbattimento del *tax rate* sui redditi provenienti dallo sfruttamento dei beni immateriali. Proprio per tale ragione, questa tipologia di agevolazione è stata oggetto di un'accurata analisi da parte dell'OCSE, la quale, nell'ambito del Progetto BEPS – più precisamente, mediante l'Action 5 – ha avviato un'analisi volta ad appurare la dannosità della stessa rispetto ai sistemi fiscali attualmente vigenti nei Paesi aderenti alla medesima organizzazione. Nel corso dei propri lavori l'OCSE è intervenuta cercando di armonizzare gli istituti agevolativi fino ad allora implementati, riallineando quelli ritenuti *harmful* a causa delle impostazioni troppo permissive concesse all'interno delle varie legislazioni, in particolare per quanto attiene – come nel caso dell'Italia – all'ambito oggettivo di applicazione.

Nel corso del presente approfondimento si procederà con un'analisi della normativa nazionale, evidenziando, nel prossimo capitolo gli interventi legislativi adottati dal legislatore italiano alla luce delle linee guida elaborate dall'OCSE attraverso il citato *Action 5*, nonché i successivi interventi emanati in ambito internazionale.

Nel terzo capitolo, invece, verranno presi in considerazione gli aspetti più operativi per l'applicazione del regime. In particolar modo verranno individuati sia i requisiti soggettivi che quelli oggettivi per l'adesione al *Patent Box*, dai quali discendono due diversi approcci volti a regolare le differenti fattispecie nelle quali il contribuente si trova, in particolare per quanto attiene allo sfruttamento diretto o indiretto del bene intangibile. Secondo l'approccio adottato dal legislatore domestico infatti, sul contribuente potrebbe gravare l'onere di addivenire ad un accordo con l'Amministrazione Finanziaria sulle metodologie da applicare al calcolo del reddito derivante dall'*intangibile*; il carattere obbligatorio – ovvero facoltativo, a seconda delle fattispecie – deriverebbe appunto dalle due differenti modalità di utilizzo del bene sopracitate, nonché dai soggetti con i quali il contribuente pone in essere le transazioni commerciali.

Il quarto capitolo è volto ad approfondire gli aspetti di carattere maggiormente esecutivo, passando in rassegna le modalità di calcolo dell'agevolazione. Inoltre, al termine dello stesso, vengono evidenziate le modalità di riporto delle perdite inerenti allo sfruttamento dei medesimi beni intangibili, sulle quali si è assistito ad un totale silenzio del legislatore domestico, colmato solamente da un'interpretazione data dall'Amministrazione Finanziaria per mezzo di due differenti Circolari.

Infine, nel quinto e ultimo capitolo, viene approfondito il tema della tutela giurisdizionale del contribuente in caso di mancato accordo con l'Amministrazione Finanziaria per la concessione dell'agevolazione. Si sottolinea, anche nel caso di specie, come non vi sia tutt'ora alcuna previsione legislativa in merito, ed anzi, il principio di difesa del contribuente sembra essere effettivamente assicurato solo a seguito del riconoscimento di alcuni principi derivanti

dalla prassi giurisprudenziale, dalla quale parrebbero emergere notevoli problematiche relative alla sicurezza e all'effettività dei rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria.

2. Inquadramento normativo

2.1 Analisi delle finalità

Il *Patent Box* è un regime fiscale opzionale introdotto in Italia alla fine del 2014 – L. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, c. 37-45, da qui in poi anche “Legge di Stabilità 2015” –. Tali lavori hanno avuto luogo per porre rimedio alle politiche fiscali estremamente aggressive messe in atto da alcune imprese – solitamente multinazionali – che hanno evidenziato il problema dell’erosione delle basi imponibili dei redditi d’impresa attraverso la delocalizzazione degli *intangible assets* laddove le legislazioni fiscali permettevano un notevole risparmio d’imposta. Tale pratica è resa altresì possibile dall’immaterialità e dall’evanescenza dei beni in oggetto nonché dalla facilità nella loro movimentazione². Tali condotte hanno permesso alle imprese di ridurre in modo significativo il proprio *tax rate* effettivo.

La scelta adottata dal legislatore nazionale è in controtendenza rispetto alle politiche fiscali di contrasto all’erosione adottate finora in quanto, anziché rendere eccessivamente oneroso per il contribuente il passaggio dei redditi da uno stato all’altro, ha cercato, con l’istituto del *Patent Box*, di incentivare tre diverse tipologie di comportamenti, come espressamente previsto dalla relazione illustrativa alla legge di stabilità 2015³:

- attrarre nel territorio dello stato gli *intangibles* attualmente detenuti all’estero sia di imprese italiane, sia di imprese estere;
- mantenere i beni attualmente stanziati nel nostro territorio, evitandone la fuga dovuta a regimi fiscali esteri particolarmente convenienti;

² Per inquadrare la portata del peso degli *intangible assets* all’interno del bilancio delle imprese si segnala lo studio svolto dalla rivista *Forbes* in collaborazione con la società di investimento *Ocean Tomo*, nel quale si evidenzia come negli ultimi 40 anni le società inserite nello *S&P 500* hanno letteralmente invertito le composizioni dei propri attivi patrimoniali, passando dal 17% di *intangible* nel 1975 all’ 87% nel 2015, sottolineando la rilevanza anche in un’ottica strategica di queste componenti.

³ Tale relazione è disponibile al link http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/legge_stabilita_2015/allegati/RELAZIONE_ILLUSTRATIVA.pdf

- investire in concrete attività di ricerca e sviluppo atte a rilanciare anche la competitività dell'economia in un settore strategico di punta come quello dell'innovazione, utile peraltro anche ad attrarre nuovi investimenti dall'estero.

In estrema sintesi, il regime del *Patent Box* consiste nella parziale detassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo degli *IPs*, abbassando implicitamente il *tax rate*⁴, in modo da allinearsi al livello di tassazione dei Paesi più attrattivi che già adottavano tale istituto⁵.

Al fine di comprendere le ragioni⁶ di tutela della base imponibile nazionale che hanno portato il legislatore ad adottare un siffatto regime, occorre analizzare il quadro normativo – tutt'ora vigente – relativo alla corresponsione di *royalties* da soggetti residenti in Italia a favore di soggetti non residenti – vista la prassi diffusa tra le imprese italiane di allocare gli *intangibles* in un Paese terzo, generalmente in imprese controllate, ed utilizzarlo in licenza dietro il pagamento di *royalties* –. In primo luogo l'art. 23, comma 2, lett. c) del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 – d'ora in poi anche TUIR – considera “*prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato, 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 e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico*”;

⁴ Qualora infatti un soggetto riesca ad ottenere il massimo dell'agevolazione, per i redditi prodotti dal 2017 in poi, potrebbe usufruire di una variazione in diminuzione della base imponibile pari al 50% dei redditi provenienti dagli *IP*, rendendo implicitamente il *tax rate* ai fini IRES pari al 12% – 50% dell'aliquota ordinaria IRES del 24% –. Per gli esercizi di imposta relativi al 2015 e 2016 invece è previsto un regime transitorio applicando una detassazione dei redditi pari rispettivamente al 30 e al 40% della base imponibile.

⁵ Si segnala tuttavia come inizialmente alcuni altri stati che hanno scelto di implementare il medesimo regime agevolativo abbiano abbattuto in maniera significativamente superiore l'imposizione fiscale sui redditi derivanti dagli *intangibles*, in particolare si vedano i casi di Cipro e Malta ove il *tax rate* si assesta rispettivamente al 2,5% e allo 0%.

⁶ Trattasi di ragioni di fatto, dovendo contrastare una potenziale “emorragia” finanziaria dovuta all'erosione di base imponibile per la delocalizzazione degli *IP* all'estero, prescindendo quindi dall'adesione dell'Italia all'OCSE di cui si dirà nel prosieguo.

collegato a tale disposto vi è quindi l'art. 25, comma 4 del d.p.r. 600/1973, secondo il quale tali fonti di reddito vengono tassate con una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al 30%.

Sempre in ambito generale, l'art. 26 *quater* del d.p.r. 600/1973, il quale recependo la Direttiva Europea 2003/49/CE, esclude l'imposizione sulle *royalties* in uscita pagate ad un soggetto residente in uno degli stati dell'Unione Europea⁷. Esistono poi una moltitudine di accordi bilaterali contro le doppie imposizioni siglati con numerosi altri stati i quali, in aggiunta alle ordinarie regole sopra descritte, hanno reso il sistema normativo vigente un coacervo dal quale il contribuente ben difficilmente riuscirà a districarsi in maniera agevole. Solitamente nella stipula di tali accordi bilaterali, gli stati impiegano un Modello elaborato dall'OCSE, il quale nella sua impostazione originaria dell'art. 12, attribuisce la potestà di tassazione delle *royalties* in uscita in via esclusiva allo stato di residenza del percettore, escludendo quindi quello della fonte – ove risiede l'utilizzatore –. In presenza di convenzioni conformi al Modello OCSE, l'Italia – in quanto Paese dell'utilizzatore – deve rinunciare all'imposizione di tali somme in uscita⁸, erodendo così una parte della base imponibile nazionale.

All'interno di un sistema fiscale così impostato, quindi, l'istituto del *Patent Box* rappresenta un incentivo notevole alla collocazione dei beni immateriali direttamente all'interno del territorio dello Stato italiano offrendo al contribuente un significativo

⁷ L'esclusione si applica solamente qualora sussistano i presupposti stabiliti dai commi 1 e 2. Tale previsione dovrà comunque rispettare il principio di economicità nei prezzi di trasferimento – i quali devono essere calcolati secondo il criterio del valore normale stabilito dall'art. 9 del TUIR, così come richiamato anche dalla circolare 11/E paragrafo 6.2 – e, laddove vi sia un legame partecipativo alla società estera beneficiaria delle *royalties* tale da integrare i requisiti di cui all'art. 110 comma 7 TUIR, sarà altresì possibile applicare anche i procedimenti di *ruling* relativi al *transfer pricing*. Vedasi in proposito R. MICELI, *Patent box: ratio legis, disciplina possibili profili abusivi*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2017, vol. 1, parte I, p. 96; E. DELLA VALLE, *Transfer price: cosa cambia?*, in *Il Fisco*, 2017, parte 37, p. 3521 e per quanto attiene alla determinazione del valore delle *royalties* infragruppo P. VALENTE, *Arm's length value of royalties*, in *TP Week*, 20 marzo 2013.

⁸ Per evitare tale problematica, durante la stipula di tali accordi bilaterali l'Italia alle volte si è discostata dalla previsione dell'art. 12 del Modello OCSE. Si veda ad esempio la Convenzione in vigore dal 3 ottobre 1993 tra l'Italia e i Paesi Bassi.

abbattimento del *tax rate* sui redditi provenienti dai beni in oggetto. Tale agevolazione, tuttavia, è subordinata al rispetto di taluni obblighi – che verranno nel prosieguo analizzati –, tra i quali il principale è rappresentato dall’impegno nell’investimento in attività di ricerca e sviluppo. Tale requisito, infatti, risulta necessario, come già anticipato, a perseguire gli obiettivi del legislatore⁹ in un’ottica macroeconomica di impulso allo sviluppo di nuovi *intangible assets*, attirando quindi anche capitali dall’estero – ove possibile – e accrescendo altresì la produttività del nostro sistema economico.

2.2 Evoluzione normativa del regime di *Patent Box*.

Il regime del *Patent Box* fonda le proprie radici dai lavori svolti in ambito internazionale all’interno dell’OCSE, organismo che fin dal 1998 ha posto l’attenzione attraverso il Rapporto *Harmful Tax Competititon: An Emerging Global Issue* sui problemi relativi alle pratiche fiscali aggressive e alle conseguenti distorsioni economiche che queste comportano, concentrandosi in particolar modo sulla facilità della collocazione dei fattori produttivi mobili, principalmente gli intangibili, caratterizzati da una grande volatilità. Il rapporto consta in una serie di raccomandazioni, richiamando gli stati aderenti ad un impegno attivo alle suddette pratiche fiscali dannose; a tali fini è stato all’uopo costituito il *Forum on Harmul Tax Practices* al quale viene attribuito il compito di vigilare sull’attuazione e il monitoraggio delle raccomandazioni contenute nel rapporto stesso, mirando ad individuare ed arginare gli eventuali regimi dannosi. All’interno dello stesso Rapporto inoltre sono stati inseriti alcuni “punti chiave” in grado di

⁹ Tale impegno deriva principalmente dall’adesione dell’Italia al progetto *BEPS* che all’interno dell’*Action 5* prevede espressamente l’impiego del *nexus approach* – oggetto di successiva analisi – ai fini dell’incentivo in spese di R&D, nonché dall’impegno assunto anche dalla Commissione Europea nel 2010 all’interno del progetto strategico “*Europa 2020*” il quale prevede un aumento delle stesse spese fino alla soglia del 3% del PIL degli stati aderenti. Per l’analisi degli obiettivi della strategia si rimanda a seguente link https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_it.

individuare detti regimi fiscali, senza citare in maniera puntuale gli stati che hanno optato per una loro implementazione, ma delineando dei comportamenti tipici in grado quindi di ricomprendersi sia quelli attualmente vigenti che quelli eventualmente di successiva emanazione; in estrema sintesi tali “punti chiave” si sostanziano, oltre che nel *tax rate* effettivo nullo o prossimo allo zero¹⁰, anche nella mancanza di scambio di informazioni con le Amministrazioni Finanziarie estere, nel *deficit* di trasparenza, nonché nella chiusura del sistema fiscale, agevolando in maniera selettiva determinate categorie di contribuenti¹¹.

Il legislatore italiano ha introdotto l’istituto del *Patent Box* nella legislazione domestica solamente a fine 2014, a seguito della pubblicazione dell’OCSE nel 2013 di un nuovo rapporto all’interno del quale si sottolinea la continua e perdurante sussistenza dei regimi fiscali dannosi dediti a delocalizzare la produzione di redditi che generano di fatto pratiche di erosione delle basi imponibili, evidenziando ancora una volta come simili condotte si sostanzino in mere detassazioni dei proventi derivanti da specifiche tipologie di beni. Ai fini del presente approfondimento risulta di particolare rilevanza l’*Action 5* contenuto in tale ultimo Rapporto del 2013, prevedendo delle linee guida utili all’implementazione dei regimi di *Patent Box*, tenuto conto dell’evoluzione normativa avvenuta in diversi altri stati aderenti all’OCSE¹², a seguito della quale si sottolinea ancora una volta il ritardo – ormai – cronico dell’Italia nello sfruttamento di determinate opportunità volte a generare una maggiore competitività nello

¹⁰ Questo fattore non costituisce di per sé un elemento sufficiente a definire il regime fiscale come *harmful* ai fini OCSE.

¹¹ Per una disamina più approfondita delle caratteristiche principali dei regimi fiscali dannosi secondo le linee guida stabilite dal Rapporto OCSE del 1998 *Harmful Tax Competititon: An Emerging Global Issue*, si rimanda a J. M. WEINER, H. J. ADULT, *The OECD’s Report on Harmful Tax Competition*, in *National Tax Journal*, 1998, vol. 51, n. 3, p. 603 ss.

¹² Si segnala in tal senso come fin dai primi anni 2000 vi sia stato un impegno significativamente maggiore nell’implementazione di tali istituti negli altri Stati, in particolar modo si evidenziano regimi messi in atto in Francia e Ungheria – considerati in questo specifico caso come maggiormente innovatori – i quali risalgono rispettivamente al 2000 e al 2003.

scenario economico internazionale¹³. Data la diversità dei vari regimi implementati all'interno dei vari paesi, negli ultimi tempi si è assistito ad un riallineamento normativo finalizzato a colmare quei *gap* formati principalmente nella definizione degli ambiti oggettivi di applicazione, collimando di fatto le differenze che si erano venute a creare, ostacolando il perseguimento degli obiettivi individuati in sede OCSE di contrasto alle pratiche fiscali dannose¹⁴.

2.2.1 Previsioni e lavori OCSE

Come sopra accennato, il regime del *Patent Box* è stato influenzato dai lavori svolti in sede OCSE, soprattutto dalle raccomandazioni elaborate nell'ambito del progetto *Base Erosion and Profit Shifting*¹⁵ – d'ora in poi anche *BEPS* – volto a perseguire il contrasto alle pratiche fiscali dannose poste in essere da alcuni Paesi, suddiviso in quindici piani d'azione. Ai nostri fini quello che verrà principalmente analizzato è l'*Action 5 – Counter Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance* – il quale si concentra sulla tassazione dei redditi provenienti da beni immateriali – d'ora in poi anche “*intangibles*” o “*IPs*”

¹³ Anche il Portogallo, al pari dell'Italia, evidenzia un “ritardo competitivo” nell'implementazione del regime fiscale oggetto di analisi, varato anch'esso nel 2014. Tali ritardi inoltre gravano ulteriormente sull'economia nazionale se si considera il forte peso della pressione fiscale all'interno dei due paesi, esasperato peraltro dal fardello del debito pubblico ivi accumulato. Detto ritardo rappresenta quindi un grosso *deficit* temporale per l'investimento da parte di capitali esteri, con la logica conseguenza di una potenziale perdita di base imponibile attraverso le pratiche di delocalizzazione già analizzate nei paesi più pronti e innovativi dal punto di vista fiscale.

¹⁴ Si è delineato infatti un primo “momentaneo” disallineamento normativo all'interno degli stati aderenti all'Unione Europea, inficiando i presupposti per i quali il regime del *Patent Box* era stato concepito. Emblematico in tal senso è quanto avvenuto in un primo momento tra Germania e Gran Bretagna, vedasi in proposito A. VICINI RONCHETTI, *Regole Europee ed incentivi fiscali allo sviluppo dei brevetti: prime considerazioni sulla Patent Box*, in *Rass. Tributaria*, 2016, parte 3, p. 673.

¹⁵ I cui primi lavori prodromici alla stesura erano iniziati già nel febbraio 2013 e la cui versione definitiva è stata pubblicata nel 2014 e approvata dai Ministri delle finanze e dai Governatori delle Banche Centrali del G20 l'8 ottobre 2015 in occasione della riunione avvenuta a Lima. Il documento è tutt'ora oggetto di una continua revisione ed analisi alla luce dell'evoluzione degli scenari macroeconomici internazionali.

–, ponendo le basi per l’uniformazione anche dei regimi di *Patent Box* già attuati fino a quel momento in altri Paesi aderenti¹⁶.

L’obiettivo principale dell’*Action 5* è quello di delineare uno schema “tipico” che possa mantenere una certa coerenza tra i sistemi fiscali adottati dai vari Paesi aderenti, contrastando le pratiche aggressive implementate da taluni Stati volte ad erodere basi imponibili esterne a proprio vantaggio abbattendo l’effettivo *tax rate* applicato, comportando una pericolosa concorrenza legislativa che potrebbe portare ad una loro rovinosa corsa al ribasso¹⁷, impoverendo significativamente il gettito degli Stati. Secondo l’OCSE – all’interno dello stesso documento – l’obiettivo di avvicinare e collimare i sistemi fiscali dannosi potrebbe essere raggiunto solamente attraverso una maggiore trasparenza fiscale, volta in particolar modo a rendere effettivo lo scambio reciproco di informazioni, nonché alla previsione di regimi fiscali agevolativi, quali il *Patent Box* in analisi, solamente qualora i contribuenti svolgano inopinabili “*substantial activities*”, evitando in questa maniera la possibilità di porre in essere mere operazioni giuridiche fittizie volte ad ottenere indebiti vantaggi fiscali.

Lo stesso *Action 5* poi impone¹⁸ agli Stati un impegno attivo nell’armonizzare i regimi agevolativi prevedendo in tal guisa una prima scadenza atta a delimitare l’ambito oggettivo di

¹⁶ Si riportano cronologicamente gli stati europei che hanno inserito una forma di detassazione inerente a tale tipologia di redditi: Francia (2000), Ungheria (2003), Paesi Bassi (2007), Belgio (2007), Lussemburgo (2008), Spagna (2008), Malta (2010), Liechtenstein (2011), Canton Nidvaldo in Svizzera (2011), Cipro (2012), Regno Unito (2013) e Portogallo (2014). Si veda P. ARGINELLI, F. PEDACCINI, “*Prime riflessioni sul regime italiano di Patent Box in chiave comparata ed alla luce dei lavori dell’OCSE in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose*”, in *Riv. di Diritto Tributario*”, 2014, parte 9, p. 64.

¹⁷ Tale fenomeno è stato appellato in dottrina come “*an undesirable race-to-the bottom*”, sottolineando maggiormente la gravità e la pericolosità della concorrenza fiscale. Si veda in merito *Howard M. Liebman, Werner Heyvaert, Valérie Oyen, Countering Harmful Tax Practices: BEPS Action 5 and EU Initiatives – Past Progress, Current Status and Prospects*, in *European Taxation*, 2016, p. 102.

¹⁸ Si rammenta in tal senso che l’impegno richiesto dalle linee guida dell’OCSE risultano in ogni caso giuridicamente non vincolanti, ma meramente di indirizzo e coordinamento per gli stati aderenti, ancorché vi sia stato un espresso mandato del G20 sull’approfondimento delle pratiche fiscali dannose e delle possibilità di porvi efficacemente rimedio. Vedasi in proposito P. ARGINELLI, F. PEDACCINI, *op. loc. cit.*

applicazione – 30.12.2016 – e una ulteriore ai fini di stabilire in maniera perentoria il termine ultimo necessario a “portare ad ultimazione” le opzioni poste in essere fino ad allora – 30.06.2021 –.

Ciò che contraddistingue dal punto di vista innovativo questo piano d’azione è la previsione del cosiddetto “*Nexus approach*” il quale mira a riconoscere l’applicazione del regime opzionale in analisi al sostenimento di spese di ricerca e sviluppo utili a sviluppare e accrescere altri *intangibles*, imponendo tuttavia un collegamento tra i redditi agevolati e le spese sostenute, presupponendo che tali attività poste in essere si sostanzino in “*un’effettiva attività economica*”¹⁹.

Tale previsione muove notevolmente rispetto a quanto previsto un tempo dal Report “*Harmful Tax Competititon: An Emerging Global Issue*” del 1998 in quanto, in tal sede, il requisito dell’*“effettiva attività economica”* rappresentava un mero fattore subordinato nella valutazione di dannosità della pratica fiscale, mentre attraverso il nuovo Report “*Counter Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*” del 2013, tale requisito riveste il ruolo di fattore principale da considerarsi ai fini della medesima valutazione²⁰.

2.2.2 Normativa nazionale e sua evoluzione

Dal punto di vista nazionale, il regime del *Patent Box* si configura come un’opzione esercitabile dal contribuente²¹, non revocabile, con durata quinquennale al termine del quale è

¹⁹ Previsione di carattere antielusivo espressamente prevista dal Capitolo II, paragr. 26 e ss. dell’*Action 5* contenuto nel progetto BEPS.

²⁰ P. ARGINELLI, F. PEDACCINI, *op. cit.*, p. 69.

²¹ Ai fini dell’esercizio dell’opzione, la circolare 11/E/2016 del 7 aprile 2016, al paragr. 3.1.1 è prevista la compilazione di un apposito modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2015 n. 144042 per i primi due periodi di imposta – 2015 e 2016 – da inviare agli appositi uffici

possibile esercitare il rinnovo. Tale istituto è stato inserito per la prima volta nel nostro ordinamento attraverso la L. n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, c. 37 - 45, come modificata dal successivo art. 5 del D.L. 24 gennaio 2015 – c.d. *Investment Compact* –, convertito in L. n. 33 del 24 marzo 2015²² e prevede la detassazione del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali apportando un'apposita variazione in diminuzione nella base imponibile calcolata ai fini IRPEF – per quanto attiene ai redditi d'impresa –, IRES ed IRAP²³.

Il citato decreto *Investment Compact* ha contribuito a rendere maggiormente attrattivo il regime agevolativo rispetto a quanto inizialmente previsto dalla Legge di stabilità del 2015 allargando l'ambito oggettivo di applicazione anche ai cosiddetti *marketing intangible assets*, nonché inserendo nel novero delle spese per R&D ammesse ai fini del calcolo del reddito agevolabile anche quelle intrattenute con “*enti diversi da Università ed enti ad esse equiparati*”²⁴, purché esterni rispetto al gruppo di appartenenza dell'impresa che beneficia dell'agevolazione.

Il quadro normativo così delineato di fatto rappresenta un *unicum* nel panorama internazionale dei regimi di *Patent Box* attuati dagli altri stati aderenti: come sottolineato in dottrina²⁵, malgrado a livello europeo non sia possibile individuarne un modello generale dovuto alle differenti modalità di agevolazione adottate – differenze che vertono sia per quanto attiene ai requisiti oggettivi, in particolar modo i redditi derivanti dalle plusvalenze, dall'utilizzo diretto dei beni nel processo produttivo e dalle tipologie di beni agevolabili, sia

dell'Amministrazione Finanziaria entro la fine degli stessi, mentre dal 2017 è possibile esercitare direttamente all'interno del modello Unico per l'esercizio d'imposta del quale lo stesso modello fa riferimento.

²² Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 rubricata “*Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*”.

²³ Quest' ultima oggetto di apposita e separata specificazione nell' art. 1, comma 43 della citata Legge 190/2014.

²⁴ Legge di stabilità 2015, art. 1, c. 41.

²⁵ Si veda P. ARGINELLI, F. PEDACCINI, op. cit., p. 64.

alle modalità di calcolo dell'agevolazione e alle aliquote in tal guisa applicate²⁶ –, ciò che differenzia maggiormente l'Italia è il doppio fine per il quale esso è stato implementato: come evidenziato nel paragrafo 2.1²⁷ non solo vi è la dichiarata volontà di stimolare l'investimento in attività di R&D ma anche quello di mantenere nel territorio dello stato gli *IPs* – o di richiamare quelli attualmente detenuti all'estero –, creando quindi un *vulnus* tra le finalità stabilite in sede OCSE²⁸ e quelle del legislatore domestico.

Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 30 luglio 2015, come sancito dall'art. 1, comma 44, della Legge di Stabilità 2015, ha provveduto all'emanazione di un decreto attuativo di natura non regolamentare, la cui portata è estremamente ampia, in quanto disciplinante in maniera dettagliata l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma, nonché i criteri di imputazione del reddito derivante dall'*intangibile* – a seconda che vi sia un utilizzo diretto o indiretto dello stesso – e la determinazione del *nexus ratio* utilizzato ai fini del calcolo dell'agevolazione.

Ponendo ora l'attenzione su questi due ultimi elementi – criteri di imputazione e *nexus ratio* –, dalla disamina dell'art. 12, comma 3 del citato decreto ministeriale, si nota un espresso rinvio per quanto attiene alla “*determinazione del contributo economico*” agli “*standard internazionali elaborati dall'OCSE, con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento*”, rinviando quindi alle prassi sviluppate e analizzate in ambito internazionale, in particolar modo per quanto attiene all'istituto del *transfer pricing*, garantendo

²⁶ Per un'analisi dettagliata delle diversità dei regimi e degli ambiti oggettivi di applicazione si rimanda al capitolo 2.

²⁷ Il quale ricalca la relazione illustrativa al disegno di legge di Stabilità 2015.

²⁸ Come già accennato, esse riguardano *in primis* quelle relative al contrasto delle pratiche fiscali dannose, *in secundis* quelle riguardanti – subordinatamente alle prime – l'investimento in attività di R&D – previsione inerente al solo *Action 5* –.

una certa flessibilità operativa, al fine di evitare le ormai croniche inerzie legislative necessarie al loro successivo recepimento²⁹.

Successivamente a tale D.M. è stata emanata la L. 208 del 28 dicembre 2015 – Legge di Stabilità 2016 –, la quale ha portato lievi modificazioni concernenti principalmente i requisiti oggettivi per l'individuazione dei redditi agevolabili e la possibilità di richiedere l'opzione anche per più *intangibles* laddove questi siano impiegati nei processi produttivi in maniera congiunta e complementare tra loro³⁰.

Oltre a quanto analizzato, anche l'Amministrazione Finanziaria si è attivata al fine di dare concreta attuazione al regime in parola, in particolare, attraverso i due Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate – Prot. n. 144042, del 20 novembre 2015 e Prot. n. 154278, del 1 dicembre 2015 – sono state stabilite le metodologie e i termini per esercitare l'opzione.

Dal punto di vista interpretativo invece la stessa Agenzia delle Entrate ha emanato due Circolari, la 36/E/2015 e la 11/E/2016 contenenti i “*Primi chiarimenti interpretativi in materia di Patent Box*”, chiarendo all'uopo specifici dubbi emersi dagli ordini professionali e da alcune

²⁹ Si vedano in merito le novità legislative apportate dall'art. 59 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni nella L. 21 giugno 2017, n. 96 le quali hanno riformato l'art. 110 comma 7 del TUIR inerente ai prezzi di trasferimento, che ora richiede un successivo intervento attraverso un apposito D.M. volto a recepire nell'ordinamento nazionale le linee guida internazionali. Una bozza di tale decreto è già stata pubblicata per la discussione – vedasi il link http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2018/xAllegato_1x_Decreto_del_Ministero_dellxEconomia_e_delle_Finanze_in_materia_di_prezzi_di_trasferimento.pdf –.

³⁰ Quest'ultima previsione peraltro era già espressa nell'art. 6 del D. M. del 30 luglio 2015, tuttavia la portata della presente normativa primaria elimina ogni dubbio circa l'assoggettabilità al regime di una pluralità di beni, specificando che sono ammessi “*più beni tra quelli previsti al comma 39 – ref. legge di Stabilità 2015 –*” anche qualora non rientranti nella medesima categoria disciplinata all'interno dello stesso articolo. Si veda in merito L. VINCIGUERRA (a cura di P. VALENTE), *La tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali (cd. Patent Box): Profili normativi*, in *Patent Box e gestione dei beni immateriali*, 2017, Milano, p. 176 e la Circ. 11/E/2016 paragr. 4.

associazioni di categoria³¹, inerenti rispettivamente la prima versione novellata dalla Legge di Stabilità 2015 e quella derivante dalle sue modifiche attraverso la legge di Stabilità del 2016.

Si segnala inoltre un recente intervento normativo avvenuto con il D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito in l. 21 giugno 2017, n. 96, il quale ha nuovamente apportato delle modifiche, questa volta di carattere restrittivo, all'ambito oggettivo di applicazione, segnale di un primo tentativo di riallineamento alle linee guida dello stesso *Action 5* del progetto *BEPS*. Anche in questa occasione la scelta del legislatore³² è stata quella di demandare ad un successivo Decreto Ministeriale di natura non regolamentare, l'onere di attuare le modifiche sostanziali ivi previste. Il Decreto in parola è stato pubblicato il 28 novembre 2017, il quale, recependo le modifiche intervenute attraverso la norma primaria, disciplina *in primis* il periodo transitorio necessario a portare alla conclusione le eventuali opzioni già attivate alla data del 31.12.2016³³, *in secundis* le modalità per lo scambio di informazioni con gli altri Paesi aderenti all'*Inclusive Framework on BEPS*³⁴ con i quali sia vigente uno strumento giuridico congruo a tale tipologia di scambio.

Infine, si vuole evidenziare la rilevanza apportata alla possibilità di agevolare i redditi provenienti da una pluralità di *intangibles* utilizzati congiuntamente e con caratteristiche di complementarità per “*la finalizzazione di un prodotto o di un processo subordinata all'uso congiunto degli stessi*” dal D.L. 50 del 24 aprile 2017, all'art. 56 c. 1, prevedendo che essi possono essere oggetto anche di procedure separate, sottolineando quindi la mera facoltà di inglobarli in un'unica opzione, fermo restando tuttavia l'obbligo di appartenenza degli stessi

³¹ Si veda in merito *Provvedimenti attuativi e primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in tema di esercizio di opzione per la patent box*, in *News legislative*, su *Assonime.it*, del 2 dicembre 2017.

³² Vedasi l'art. 56 comma 4, come risultante dalla modifica in sede di conversione della norma citata.

³³ Si veda il D.L. 50 del 24 aprile 2017, art. 56, comma 2.

³⁴ Trattasi dei nuovi artt. 13 e 14 rubricati rispettivamente “*Grandfathering*” e “*Scambio di informazioni per le operazioni sui marchi*”, ossia le principali novità novellate dal D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito in L. 21 giugno 2017 n. 96.

alle classi previste dall'art. 39 della Legge di Stabilità 2015³⁵; la siffatta puntualizzazione si è resa necessaria al fine di fugare ogni dubbio emerso in dottrina³⁶ ove alcuni autori dall'analisi congiunta dell'art. 6, comma 3 del D.M. 30 luglio 2015 e della legge di Stabilità 2016, comma 148, lettera *b*) sostenevano la tassatività dell'opzione unitaria sui beni legati dal vincolo di complementarità³⁷.

³⁵ Per quanto attiene all'ambito oggettivo dell'agevolazione, come modificato dai vari interventi legislativi, si rinvia al successivo paragrafo 2.2.

³⁶ Si veda a titolo di esempio G. GUATRI, M. VILLANI, *Le valutazioni per il Patent Box*, 2015, Egea, Milano, p. 4 e P. BERTONI, R. A. PAPOTTI, *L'ambito oggettivo di applicazione del Patent box fra disciplina industrialistica e posizione OCSE*, in *Corriere Tributario*, 2016, parte 1, p.35.

³⁷ Si vedano in merito L. GAIANI, *Il decreto Patent Box si allinea alle prescrizioni dell'OCSE*, in *Fisco*, 2018, parte 1, p. 8, M. BONO, A. TRAINOTTI, *Per il Patent Box rilevanza del vincolo di complementarità non obbligatoria*, in *Eutekneinfo*, 1 agosto 2017.

3. Applicabilità del regime.

Il presente capitolo mira ad approfondire le varie modalità applicative del *Patent Box*, ponendo l'attenzione sia sui requisiti oggettivi che soggettivi, sia alle modalità attraverso le quali il contribuente è chiamato a interloquire con l'Agenzia delle Entrate al fine di poter determinare i metodi e i criteri di calcolo del reddito agevolabile. Si evidenzieranno, ove possibile, alcune iniziali discrasie tra la disciplina nazionale e la disciplina di altri ordinamenti, dovute al diverso tipo di approccio utilizzato dai vari legislatori europei, nonché dal differente periodo temporale nel quale gli stessi regimi sono stati implementati. Tali discipline sono state, come già accennato, oggetto di armonizzazione, alla luce delle linee guida inserite all'interno dell'*Action 5* del progetto BEPS, recepite, per quanto riguarda il nostro ordinamento, dal D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modifiche nella L. 96 del 21 giugno 2017, a cui ha fatto seguito il Decreto Ministeriale attuativo del 28 novembre 2017.

Per quanto attiene invece alle modalità di calcolo dell'agevolazione – corrispondente alla variazione in diminuzione da apportare alla base imponibile in sede di calcolo dell'imposta – nonché del prodromico coefficiente *nexus ratio* da applicare al suddetto calcolo, si rimanda al successivo capitolo.

3.1 Requisiti soggettivi

Dal punto di vista dei soggetti ammessi alla disciplina agevolativa del *Patent Box*, l'art. 2 del D.M. del 28 novembre 2017³⁸, ricomprende al suo interno tutti i contribuenti titolari di reddito d'impresa, ovvero:

³⁸ Il quale ricalca quanto previsto dal sostituito Decreto Interministeriale del 30 luglio 2015, nonché quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015, come modificata dagli interventi legislativi già analizzati nel capitolo precedente.

- gli imprenditori individuali nell'esercizio di imprese commerciali, di cui all'art. 55 TUIR;
- le società di persone – ivi escluse le società semplici rientranti nei limiti di assoggettabilità al reddito agrario – residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 5, comma 1, del TUIR;
- le società di capitali, le cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1453/2003 residenti nel territorio nazionale, *ex art. 73, comma 1, lettera a)* del TUIR;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, *ex art. 73, comma 1, lettera b)* del TUIR;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i *trust*, gli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, *ex art. 73, comma 1, lettera c)* TUIR, limitatamente alla loro attività commerciale eventualmente esercitata;
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, *ex art. 73, comma 1, lettera d)* del TUIR, titolari di una stabile organizzazione situata nel territorio nazionale, in possesso di beni assoggettabili ad agevolazione e residenti in un Paese con il quale sia in vigore un accordo contro le doppie imposizioni e con il quale sussista un effettivo scambio di informazioni.

Come evidenziato, quindi, la portata applicativa del regime in oggetto è estremamente ampia, ricomprendendo al suo interno ogni soggetto, sia pubblico che privato, residente o non residente, purché titolare di reddito d'impresa.

Vi sono poi alcune lievi restrizioni, la prima delle quali riguarda il criterio della territorialità, imponendo per i soggetti non residenti l'insinuazione nel territorio dello stato di una stabile organizzazione, nonché la sussistenza con lo Stato di residenza del soggetto estero un accordo contro le doppie imposizioni, il quale preveda espressamente un effettivo scambio di informazioni tra le due amministrazioni finanziarie³⁹.

Sempre con riferimento ai soggetti non residenti si sottolinea come possa rientrare nell'opzione solamente la quota parte di reddito attribuibile ai beni agevolati attribuiti alla stabile organizzazione; al contrario, anche se non espressamente previsto, si ritiene⁴⁰ che non sia esercitabile l'opzione sui redditi prodotti all'estero da stabili organizzazioni di società

³⁹ Se declinato nell'effettiva applicabilità, tale requisito non presenta alcun problema di ordine sistematico per quanto attiene agli stati membri dell'Unione europea in quanto la Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 emanata dal Consiglio Europeo, garantisce ai Paesi aderenti l'effettivo scambio di informazioni in materia tributaria e la cooperazione amministrativa all'interno del settore fiscale. Invero, per quanto attiene agli altri paesi aderenti al solo Spazio Economico Europeo – non facenti parte quindi dell'UE – non è possibile prefigurare un quadro normativo così agevole: seppur infatti le norme in vigore all'interno dell'Accordo in oggetto si ispirano a quelle contenute all'interno del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea inerenti alla libertà di circolazione dei capitali, delle persone e delle merci, nonché alla più rilevante libertà di stabilimento – art. 31 ss. dell'Accordo –, i tre stati inclusi in tale analisi – Islanda, Norvegia e Liechtenstein – hanno ratificato delle convenzioni contro le doppie imposizioni atte a garantire anche l'effettivo scambio di informazioni e a colmare quindi quel *gap* derivante dalla non partecipazione all'UE – si segnala in proposito la recente ratifica del Liechtenstein avvenuta il 22 agosto 2016, ed entrata in vigore il 1 dicembre 2016 –. Alla luce di quanto analizzato quindi, dalla lettura combinata dell'art. 117, comma 1, Cost e dell'art. 31 dell'Accordo sullo Spazio Economico europeo, l'Italia ammette all'agevolazione le stabili organizzazioni di tutti gli stati aderenti al citato accordo – con i quali per mezzo degli accordi bilaterali sono stati previsti anche gli appositi strumenti per lo scambio delle informazioni – nonché tutti quelli aderenti all'UE. Si veda in merito P. ARGINELLI, F. PEDACCINI, *op. cit.*, p. 62 e per quanto attiene all'applicabilità delle norme dell'UE e delle norme convenzionali in materia di cooperazione internazionale L. TOSI, R. BAGGIO, *Lineamenti di diritto tributario internazionale* (V Edizione), 2016, Wolters Kluwer, Milano.

⁴⁰ P. Valente, *op. cit.*, p. 171

residenti, anche se situate in territori ove vi siano accordi contro le doppie imposizioni e vi sia un effettivo scambio di informazioni⁴¹.

La seconda restrizione riguarda i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, come sancito dall'art. 3 del D.M. del 28 novembre 2017 – ricalcante pedissequamente quello sostituito del 30 luglio 2015 – il quale esclude espressamente i soggetti per cui sia in corso un procedimento di:

- fallimento, a partire dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la sentenza dichiarativa;
- liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento ordinante la liquidazione;
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, a partire *“dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270”*.

Con riferimento a quest'ultimo caso, la Circ. 11/E/2016 dell'Agenzia dell'Entrate, al paragrafo 3, interpreta tale previsione in maniera non restrittiva ammettendo comunque all'agevolazione anche i soggetti sottoposti ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi qualora questa sia finalizzata a far perdurare l'esercizio dell'attività

⁴¹ In quest'ultimo caso, la stabile organizzazione potrà eventualmente accedere al regime di *Patent Box* previsto nel Paese ove è localizzata.

economica⁴². Da un'interpretazione esegetica della novella inserita all'interno della Circolare, sembrerebbero discendere due ulteriori previsioni⁴³:

1. l'esclusione dei soggetti ammessi alla procedura di concordato preventivo, laddove questo sia finalizzato all'interruzione dell'attività economica, come da esplicita previsione del piano depositato in Tribunale. In continuità con quanto previsto dalla Circolare, anche in questo caso si ritiene che l'esclusione operi dall'inizio dell'esercizio in cui è stato emanato il Decreto di ammissione alla procedura concorsuale, come sancito dall'art. 163 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942;
2. l'ammissibilità dei soggetti sottoposti a concordato preventivo in continuità aziendale, essendo tale istituto finalizzato a risolvere una momentanea situazione di crisi finanziaria che non preclude la continuazione dell'esercizio dell'attività economica.

La terza esclusione⁴⁴, riguarda quei soggetti che determinano il proprio reddito con metodologie diverse da quella analitica – quali ad esempio i regimi forfettari, il reddito agrario calcolato in base alla rendita catastale, la “*tonnage tax*”, ecc. ... –.

Infine, in ottemperanza al principio *nexus approach* proposto in sede OCSE, i soggetti così individuati hanno l'onere di investire in attività di R&D. Tale requisito è finalizzato ad assicurare il requisito della c.d. “*substantial activity*” previsto dall'*Action 5*, necessario ad assicurare l'implementazione di regimi fiscali non “dannosi” evitando di concedere l'agevolazione in assenza di un'effettiva attività economica.

⁴² Tale previsione risulta *de facto* perfettamente in linea con quanto previsto dalla relazione illustrativa al D.M. del 30 luglio 2015, il quale sottolinea come tali esclusioni siano volte ad emarginare i soggetti sottoposti a procedure “*non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica*”.

⁴³ P. VALENTE, *op. cit.*, p.172.

⁴⁴ Si veda Circ. 11/E/2016, paragrafo 3.

3.2 Requisiti oggettivi

Dal punto di vista dei requisiti oggettivi per accedere al regime del *Patent Box*, si segnala fin da ora come si siano verificati un gran numero di interventi legislativi, volti inizialmente ad allargare il perimetro dei beni assoggettabili all'opzione e, in tempi più recenti, a riallineare in maniera restrittiva tali previsioni alla luce di quanto stabilito all'interno dell'*Action 5* del progetto BEPS, nel tentativo di uniformare le varie normative venute ad esistenza fino a quel momento.

La Legge di stabilità del 2015 – la quale, come detto, istituisce in Italia per la prima volta l'istituto del *Patent Box* – all'art. 1, comma 39, annovera tra i redditi agevolabili, quelli derivanti dallo sfruttamento di “*opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili*”; di essi se ne tratterà singolarmente nel prosieguo, tuttavia ciò che preme in questa sede è avviare un'analisi comparata con le altre legislazioni europee.

Innanzitutto, si vuole sottolineare come l'iniziale perimetro oggettivo di applicazione appaia estremamente favorevole data la sua straordinaria ampiezza⁴⁵, in parte mitigato tuttavia dall'elevato *tax rate* applicato dal nostro sistema tributario e dalla ristrettezza delle spese di R&D rilevabili in sede di calcolo del *nexus ratio*. La scelta del legislatore è stata quindi quella di favorire fin dagli albori la possibilità di attrarre nel territorio nazionale il maggior numero possibile di *intangibles*, ivi inclusi quelli di carattere commerciale – i già citati *marketing*

⁴⁵ Alcuni autori infatti definiscono il *Patent Box* adottato dal legislatore italiano come un *IPs Box*, in quanto sono stati inseriti nel novero dei beni agevolabili un gran numero di beni immateriali, non solo i brevetti e gli *assets* ad essi assimilabili. Si veda a titolo di esempio L. M. PAPALARDO, *op. cit.*, p. 725.

intangible assets –⁴⁶; tale previsione si avvicina molto a quella prevista in altri Paesi, quali, a titolo esemplificativo, Cipro, Ungheria, Lichtenstein e Lussemburgo, ma diverge in maniera significativa rispetto a quanto previsto in taluni altri Stati più restrittivi, come in Francia, Olanda, Regno Unito e Belgio, ove sono ammessi solamente i brevetti ed altri *IPs* ad essi assimilabili⁴⁷.

Si vuole inoltre evidenziare, come oltre ai singoli beni citati, vi è anche la possibilità di esercitare l'opzione qualora due o più di essi – anche se non rientranti entrambi nelle medesime classi stabilite dal decreto attuativo del 30 luglio 2015 e da quello sostitutivo del 28 novembre 2017 – vengano impiegati in maniera complementare tra loro per la produzione di beni e servizi. La prassi⁴⁸ ha evidenziato in tal guisa, come il nuovo comma 39 della legge istitutiva, attraverso le modifiche intervenute per effetto dell'art. 56 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in L. n. 96 del 21 giugno 2017, sembra eliminare la mera possibilità dell'esercizio dell'opzione congiunta per la pluralità di beni prevista dal precedente intervento avvenuto dalla Legge di stabilità 2016, prevedendone, invero, un vero e proprio obbligo; tale apparente dubbio pare peraltro confermato anche dall'art. 6, comma 1, lettera e) del successivo D.M. attuativo del 28 novembre 2017.

La Circ. 11/E/2016 sottolinea poi come il diritto allo sfruttamento economico del bene rappresenti una *condicio sine qua non* ai fini dell'agevolabilità dei redditi ivi derivanti, prevedendone tuttavia una prodromica verifica da parte del contribuente atta ad individuare l'effettiva capacità di produrre reddito d'impresa dal medesimo sfruttamento.

⁴⁶ La circolare 11/E/2016 tuttavia esclude espressamente – in via interpretativa – alcune tipologie di beni ivi rientranti, non espressamente citate dal legislatore della norma primaria, quali ad esempio le liste di nominativi inerenti a clienti e fornitori “*che contengono informazioni aggregate ed utilizzabili in chiave di direct marketing*”.

⁴⁷ P. ARGINELLI, F. PEDACCINI, *op. cit.*, p.64.

⁴⁸ *Assonime*, circ. n. 18 del 25 luglio 2017. *Contra* si veda G. ASCOLI, M. PELLECCIA, *L'esclusione dei marchi d'impresa dal regime di Patent Box: effetti, soluzioni e proposte*, in *Fisco*, 2017, parte 45, p. 4346.

Essendo poi prevista l'apertura dell'agevolazione anche ai redditi attribuibili alle stabili organizzazioni situate nel territorio nazionale di soggetti esteri, il legislatore nazionale ha valutato opportuno inserire all'interno dei Decreti interministeriali attuativi non solo i riferimenti normativi domestici utili all'individuazione degli *IPs*, ma ha scelto di includervi anche le norme “*dell'Unione europea ed internazionali e quelle contenute in regolamenti dell'Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale*” ivi applicabili.

Infine, la Circ. 11/E/2016 sottolinea come il contribuente che decide di esercitare l'opzione del *Patent Box* non debba essere necessariamente l'effettivo proprietario del bene intangibile, essendo sufficiente che egli detenga anche il solo diritto allo sfruttamento economico dello stesso – potrebbe infatti trovarsi nella condizione di essere un mero licenziatario –, purché su di esso gravino anche i costi e i rischi connessi allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene in oggetto, in ossequio al principio del *nexus approach* adottato in sede OCSE.

Opere dell'ingegno

La nomenclatura “opere dell'ingegno” attribuita al gruppo di intangible in oggetto dalla Legge di Stabilità del 2015 è stata oggetto di modifiche attraverso l'*Investment Compact*, il quale ha sostituito il nome in “*Software* protetto da *copyright*”: tale diversa accezione – ripresa poi dal successivo D.M. attuativo del 30 luglio 2015, art. 6, comma 1, lettera *i*) –, mira ad escludere dal novero dei beni oggetto di agevolazione i diritti d'autore, per i quali non sussiste il nesso stabilito dal *nexus approach* con le attività necessarie al loro sviluppo, accrescimento e mantenimento, necessarie a configurare una *substantial activity*.

Il primo gruppo di *intangibles* citati dalla normativa originaria è stato immediatamente modificato dall'*investment compact* – prima ancora di essere inserito all'interno del primo

Decreto attuativo – sostituendone il nome con “*Software protetto da copyright*”, escludendo in tal guisa il diritto d’autore dal novero dei beni oggetto di agevolazione.

La definizione di “software protetto da *copyright*” data dall’Amministrazione Finanziaria⁴⁹ include tutti i “*programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale d’autore*”, includendovi all’interno anche i materiali preparatori utilizzati nella progettazione degli stessi⁵⁰.

I redditi derivanti da detti *software* potranno spaziare a titolo esemplificativo dalla loro implementazione alla personalizzazione e/o aggiornamento, escludendovi tuttavia quelle attività di tipo meramente subordinato alla loro realizzazione, relative alla formazione del personale del cliente, al supporto telefonico e ai canoni per la concessione di spazi in *cloud* nonché “*alle idee e i principi che stanno alla base di ogni elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce*”⁵¹.

Per usufruire dell’opzione sui redditi ivi provenienti infine, grava sul contribuente l’onere di inviare all’Agenzia delle Entrate una descrizione del programma in oggetto – a cui è data la facoltà di allegarvi una copia su supporto ottico non modificabile –, corredata da un’apposita dichiarazione sostitutiva accertante i requisiti di originalità e creatività.

Brevetti industriali

La tipologia di beni in oggetto dovrebbe rappresentare l’archetipo oggetto di agevolazione secondo le linee guida inserite dall’interno dell’*Action 5* del progetto BEPS, da cui ne deriva appunto anche la nomenclatura “*Patent Box*” al regime in questione: come già evidenziato,

⁴⁹ Circ. 11/E/2016, par. 4.1.1.

⁵⁰ Si veda la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 9 marzo 2017.

⁵¹ Circ. 11/E/2016, *op. loc. cit.*

infatti, essi sono presenti all'interno di ogni regime implementato, costituendo talvolta anche l'unico bene oggetto di agevolazione⁵².

Dal punto di vista nazionale, il legislatore ha ritenuto agevolabili i redditi derivanti dai brevetti “*concessi o in corso di concessione, compresi quelli per invenzione, incluse le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello di utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori*”⁵³; l'Amministrazione Finanziaria⁵⁴ ha allargato ulteriormente l'ambito applicativo ricomprendendovi anche quelli derivanti dai certificati complementari per prodotti medicinali e/o fitosanitari.

Essendo ammessa anche l'agevolazione dei brevetti rilasciati dagli appositi uffici internazionali o esteri⁵⁵, per quanto concerne la documentazione comprovante l'effettiva autenticità e il diritto allo sfruttamento economico del bene, l'Agenzia delle Entrate, in sede d'esercizio dell'opzione, richiede alternativamente che venga allegata una ricevuta – nel caso di richiesta di registrazione dell'*intangibile* – ovvero un attestato – qualora lo stesso sia stato correttamente registrato –, corredati dal riferimento ad eventuali banche dati ove sia agevole desumere la veridicità della documentazione fornita proprio al fine di garantire il riscontro soprattutto dei brevetti concessi dalle Agenzie straniere.

Marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti

I redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi sono stati oggetto di più modifiche del legislatore, *in primis* attraverso l'*Investment Compact* e il D.M. attuativo del 30 maggio 2015,

⁵² Si veda ad esempio il regime implementato nel Regno Unito.

⁵³ Art. 6, comma 1, lettera *b*), D.M. 28 novembre 2017.

⁵⁴ Circ. 11/E/2016 paragr. 4.1.2

⁵⁵ Si veda in merito la disamina dell'art. 6 comma, 2 del D.M. 28 novembre 2017 all'inizio del presente capitolo.

successivamente, in tempi più recenti attraverso il D.L. 50 del 24 aprile 2017 accompagnato dal successivo D.M. attuativo⁵⁶ del 28 novembre 2017. Tali interventi, come anticipato all’inizio del capitolo, hanno avuto due finalità completamente contrastanti: di allargamento del perimetro applicativo nel primo caso, di carattere restrittivo – eliminando definitivamente i marchi e le spese ad esso collegate – nel secondo caso.

Il legislatore istitutivo aveva previsto nel novero dei redditi agevolabili quelli derivanti dai “*marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti*”, tentando in maniera discutibile⁵⁷ di includere una tipologia di *intangibile* non contemplata nelle linee guida dell’*Action 5*, le cui caratteristiche sono tipicamente commerciali e contrastanti a quelle contenute nel documento citato, caratterizzate da elementi spiccatamente industriali/produttivi⁵⁸; detta impostazione è stata successivamente modificata attraverso l’art. 5 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in L. 24 marzo 2015, n. 33, il quale ha ampliato la portata applicativa prevedendo l’applicabilità del regime ai generici “*marchi d’impresa*”. Tale impostazione è stata confermata dall’art. 6, comma 1, punto *iii*) del D.M. del 30 luglio 2015, il quale ha incluso nella definizione anche i marchi collettivi, sia registrati che in corso di registrazione.

Analizzando ora il siffatto quadro normativo in un’ottica comparata – per lo meno a livello europeo – emerge che, così come il legislatore italiano ha scelto di includere i redditi derivanti dallo sfruttamento dei *marketing intangible assets*, anche altri paesi hanno scelto di adottare un regime spiccatamente permissivo, ammettendo altrove anche i diritti d’autore⁵⁹, modelli e

⁵⁶ Il quale, come già affermato, sostituisce quello precedente appena citato.

⁵⁷ Si veda in merito L. M. PAPPALARDO, *op. cit.*, p. 725.

⁵⁸ Per la disamina delle due differenti tipologie di *intangibles* – commerciali ovvero industriali – si veda G. GUATRI, M. VILLANI, *Le valutazioni per il Patent Box*, 2015, Egea, Milano, p. 11 ss.

⁵⁹ Tale bene risulta escluso dalla normativa italiana, come emerge dalla precedente analisi del gruppo di beni rubricati come “opere dell’ingegno”.

disegni ornamentali⁶⁰. Tale scelta deriva dalla volontà di attrarre nel territorio nazionale il maggior numero possibile di beni dall'estero e di mantenervi quelli già insediati, così come dichiarato anche nella Relazione illustrativa al D.M. del 2015, al fine di ampliare il gettito derivante da una potenziale maggiore base imponibile.

In dottrina è stato estremamente criticato tale approccio del legislatore domestico⁶¹ alla luce del contrasto con quanto previsto dall'*Action 5*, soprattutto per quanto attiene al requisito della “*substantial activity*” sottostante al bene oggetto di agevolazione, al quale viene correlato il c.d. *nexus approach* che caratterizza l'istituto del *Patent Box* – secondo il quale deve sussistere appunto una sostanziale attività di R&D atta ad implementare, mantenere ed accrescere il bene – in quanto i marchi solitamente vengono creati precedentemente alle attività destinate alla loro promozione e valorizzazione, inficiando significativamente la rilevanza del nesso postulato dal citato *nexus approach*, il quale nella sua impostazione originale prevedrebbe una relazione tra le spese di R&D sostenute e la creazione del bene⁶². Tale impostazione, condivisa in sede OCSE, porta ad una esplicita esclusione dei marchi⁶³ la cui diretta conseguenza risulta quindi essere la classificazione del regime fiscale italiano come “dannoso” secondo quanto stabilito dall'*Action 5*, prevedendo tuttavia la possibilità di riallineare lo stesso regime attraverso un periodo transitorio, oltre il quale nessun contribuente può esercitare

⁶⁰ Trattasi principalmente dei regimi introdotti in Lichtenstein, Cipro, Ungheria e Lussemburgo. Si veda in merito L. M. PAPPALARDO, *op. cit.*, p. 728 e P. ARGINELLI, F. PEDACCINI, *op. cit.*, p. 64.

⁶¹ Si veda in particolare M. PENNESI, M. D'AVOSSA, *I primi accordi preventivi sul Patent Box*, in *Corr. Trib.*, 2017, parte 19, p. 2017, L. GAIANI, *Patent Box, opportunità in incognito per i marchi e i brevetti italiani*, in *Quotidiano del fisco (Il Sole 24 Ore)*, 6 febbraio 2015 e M. LEO, *Beni agevolabili e nexus ratio: spunti di riflessione*, in *Fisco*, 2016, parte 18, p.1735.

⁶² Si veda in merito G. FORMICA, P. FORMICA, *Marchi d'impresa definitivamente esclusi dal regime Patent Box*, in *Il Fisco*, 2017, parte 30, p. 2921.

⁶³ “*Under the nexus approach, marketing-related IP assets such as trademarks can never qualify for tax benefits under an IP regime*”, *Action 5*, paragr. 38.

l'opzione sui redditi derivanti da beni che non rispettano il requisito dell'attività sostanziale oltre la data del 30 giugno 2016⁶⁴.

Il legislatore nazionale ha quindi riallineato il perimetro applicativo attraverso il disposto dell'art. 56 del D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modifiche nell'art. 56, comma 1, lettera *a*) della L. del 21 giugno 2017, n. 96, il quale ha riscritto l'intero art. 1, comma 39 della Legge di stabilità 2015, eliminando definitivamente dal nostro ordinamento l'agevolazione relativa ai marchi per le sole opzioni esercitate oltre il 31 dicembre 2016. Tale previsione crea tuttavia un disallineamento temporale rispetto a quanto previsto dallo stesso *Action 5*, prefigurando quindi un ipotetico regime "dannoso" compreso tra il 1 luglio 2016 e il termine dell'anno⁶⁵, il quale pone i presupposti per una possibile procedura d'infrazione ai danni dell'Italia da parte della Commissione europea⁶⁶, che dichiarerebbe conseguentemente illegittime le opzioni inerenti ai marchi d'impresa esercitate in tale finestra temporale. Qualora si venisse a prefigurare tale scenario, verrebbe altresì sancito l'obbligo per l'Amministrazione Finanziaria di procedere al recupero delle somme agevolate in quanto potrebbero costituire un aiuto di Stato non ammissibile alla luce di quanto disposto dall'art. 107 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea⁶⁷ (da qui in poi anche TUFÉ).

Ai fini di conciliare l'eliminazione con le opzioni esercitate fino a quel momento, lo stesso *Action 5* ha previsto il c.d. periodo di "Grandfathering" all'interno del quale le agevolazioni

⁶⁴ Si veda in merito il paragrafo 63 dello stesso *Action 5*.

⁶⁵ Si veda in merito R. ROMITO, P. SELLA, *Italy: Patent Box regime loses trademarks*, in KPMG Tax Alert, 3 maggio 2017.

⁶⁶ La procedura d'infrazione si renderebbe possibile alla luce del riconoscimento dell'*Action 5* inserito nel progetto BEPS da parte della stessa Commissione Europea. Si veda in merito G. ASCOLI, M. PELLECCIA, *op. cit.*, p. 4347 e G. FORMICA, P. FORMICA, p. 2924.

⁶⁷ Tale scenario rimane comunque una mera possibilità potenziale ma remota, alla luce dell'analisi svolta da G. ASCOLI, M. PELLECCIA, *op. loc. cit.* e A. VICINI RONCHETTI, *op. cit.*, p.682 e ss. Si veda in merito anche la successiva analisi sull'incerta contrarietà al divieto di aiuti di Stato contenuta nella disamina del *know how*.

inerenti ai redditi derivanti da beni non più ammessi, vengono comunque considerate valide sino alla conclusione quinquennale dell'opzione stessa, al termine della quale non è più possibile esercitare il rinnovo; il legislatore italiano ha recepito tale indicazione attraverso l'art. 56, comma 3 della Manovra correttiva del 2017 delimitando correttamente tale periodo fino alla data ultima prevista per il 30 giugno 2021⁶⁸.

Nell'ipotesi di utilizzo diretto del marchio, la detassazione del reddito viene subordinata ad una prodromica istanza di *ruling*, volta a quantificare in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate i criteri da impiegare nel calcolo del reddito d'impresa ascrivibile all'*intangibile* in oggetto, i cui effetti retroagiscono sino all'inizio del periodo d'imposta nel quale la medesima istanza è stata avviata. Da un'analisi congiunta della Manovra correttiva citata e della Circolare 11/E/2016, si ritiene che l'agevolazione possa essere goduta per l'intero il quinquennio di validità, a condizione che l'istanza sia stata presentata anteriormente al 31 dicembre 2016⁶⁹ prescindendo quindi dalla data di effettiva sottoscrizione dell'accordo. Lo stesso non può essere confermato a priori per quanto attiene ai soggetti il cui esercizio fiscale non coincide con quello solare, poiché si segnala in merito un *deficit* di chiarezza derivante dalla norma in oggetto⁷⁰, la quale peraltro, a differenza dei previgenti interventi normativi, non è ancora stata oggetto di interpretazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

⁶⁸ Tale data evidenzia come sia comunque possibile il disallineamento tra l'esercizio fiscale rispetto all'anno solare. Tale previsione risulta estremamente utile per la delimitazione del termine ultimo per la validità delle opzioni esercitate sui redditi derivanti dai beni non più ammessi, in accordo anche con quanto previsto dall'art. 56, comma 2, lettera b), della stessa l. n. 96 del 21 giugno 2017.

Per quanto attiene ai dubbi circa l'applicabilità di tale intervento legislativo relativamente ai soggetti il cui esercizio sociale non coincide con quello solare, si rimanda a L. GAIANI, *op. cit.*, p.8.

⁶⁹ Limitatamente ai soggetti con esercizio fiscale coincidente con quello solare, contrariamente e in mancanza di chiarimenti i da parte dell'Amministrazione Finanziaria sembrerebbero ammissibili anche determinate opzioni esercitate successivamente al 2016. Si veda in merito G. FORMICA, P. FORMICA, *op. cit.*, p. 2923.

⁷⁰ L. GAIANI, *op. loc. cit.*

Concludendo, si può dunque affermare che ad oggi i marchi sono stati definitivamente espuntati dal novero dei beni agevolabili per il *Patent Box*, fermo restando la possibilità di continuare ad usufruire della stessa agevolazione fino al termine naturale per le opzioni già correttamente esercitate e corredate, ove necessario, da apposita istanza di *ruling*, per i quinquenni 2015-2019 e 2016-2020⁷¹. Relativamente all'ultimo dei due periodi citati rimangono tuttavia dubbi circa la possibilità – seppur remota – di una successiva richiesta di rimborso dovuta ad un eventuale procedura di infrazione comminata dalla Commissione Europea ai danni dell'Italia, nel caso in cui detta agevolazione possa essere considerata un “aiuto di Stato” non conforme per quanto attiene alle opzioni esercitate nel secondo semestre del 2016.

Disegni e modelli giuridicamente tutelabili

La circolare 11/E/2016 cita quattro differenti sottospecie di *intangibles* rientranti all'interno del presente gruppo, ossia:

- a) *le domande di registrazione di disegni e modelli;*
- b) *i disegni e modelli registrati;*
- c) *i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità (di cui all'articolo 11 del Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari);*

⁷¹ Da un punto di vista quantitativo nel biennio 2015-2016 nel quale era possibile ottenere un'agevolazione anche sui beni in oggetto, emerge come siano state presentate rispettivamente 1.518 e 1.260 opzioni, pari al 41,07% e 38,59% del totale, dal quale si evince la centralità di questa tipologia di *asstes* nel tessuto economico nazionale. Si veda in merito anche l'analisi di C. BARTELLI, *Patent box, pratiche a rilento. Dal Fisco analisi capillare: fino a un anno d'esame*, in *Italia Oggi*, 9 marzo 2018, p. 29.

d) i disegni industriali che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico (ai sensi dell'art. 2, comma 1, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Al pari di quanto già evidenziato per la categoria dei brevetti, nel caso dei disegni e modelli giuridicamente tutelabili devono essere alternativamente inviate all'Agenzia delle Entrate le ricevute comprovanti la domanda di registrazione nel caso *sub* lettera *a)*, ovvero un certificato comprovante l'avvenuta registrazione nel caso *sub* lettera *b)*, entrambi corredati dal riferimento alle banche dati all'interno delle quali è possibile desumere le predette informazioni o estrarre la necessaria documentazione.

Per quanto concerne invece le lettere *c)* e *d)* si segnala una più lieve tutela dei diritti di titolarità dal punto di vista giuridico, derivante dalla difficoltà d'individuazione tra le banche dati aperte al pubblico, richiedendo pertanto una diversa tipologia di informazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria per accedere all'agevolazione. In particolare, vengono richieste in tal sede delle mere dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredate nel caso *sub* lettera *c)* “*dalla data e l'evento in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità*”, ovvero nel caso *sub* lettera *d)* “*dal nome dell'autore e, se questi non è vivente, la data della morte*”.

Processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. *know how*)

Tale categoria rappresenta la più dibattuta in dottrina, in quanto vi è ormai un'unanime incomprensione circa la parziale conformità apportata dalla Manovra correttiva del 2017 al progetto BEPS, infatti, oltre all'analizzato disallineamento temporale del periodo transitorio inerente all'ammissibilità dei marchi, anche per quanto attiene al *know how* vi sono degli apparenti incomprensibili riluttanze del legislatore – alle quali si proverà a dare una spiegazione

nel prosieguo – nel riallineare la normativa alle linee guida dell’*Action 5*: sebbene infatti i primi siano stati oggetto di un’apposita – discutibile – modifica⁷², l’*IP* in esame invece non è stato in alcun modo modificato, ammettendo quindi la detassazione per la totalità dei redditi d’impresa ivi derivanti, senza alcuna discriminazione, nemmeno di carattere dimensionale. È proprio questo elemento di non discriminazione in base a determinati requisiti dimensionali che rende soggettivamente *non compliant* l’attuale regime italiano, in quanto il citato *Action 5*, al paragrafo 37, ammette ad agevolazione solamente i contribuenti che precedentemente all’esercizio dell’opzione hanno registrato una media dei ricavi della singola entità inferiori ai 7,5 milioni di euro e 50 milioni a livello di gruppo⁷³.

La scelta del legislatore nazionale sembra peraltro coerente se inquadrata nella realtà del nostro sistema economico-produttivo, all’interno del quale vi è una grande preponderanza di PMI⁷⁴; tale incoerenza rispetto alle linee guida OCSE pone tuttavia delle basi di incertezza circa la possibilità di essere assoggettati anche nel caso in oggetto a procedure d’infrazione da parte della Commissione Europea, la quale potrebbe sindacare sulla parte d’imposta agevolata che potrebbe venire a costituire quindi un aiuto di Stato contrastante all’art. 107 del TFUE.

§

Tale affermazione merita, tuttavia, una profonda analisi circa la compatibilità dell’istituto del *Patent Box* con il quadro normativo di base a livello europeo: il comma 1 del citato art. 107

⁷² Con la sola eccezione dell’incoerenza temporale tra 1 luglio 2016 e il 31 dicembre 2016 all’interno della quale lo Stato italiano continua a concedere l’opzione agevolativa, prefigurando i requisiti per essere considerata “*harmful*” secondo i principi OCSE. Si veda in merito KPMG Studio Associato, Consulenza Legale e Tributaria, lettera informativa 1/2017, *Il Decreto legge n. 50/2017: Correttivo conti pubblici*, p. 4.

⁷³ Tale previsione secondo la logica dell’OCSE, seppur discutibile, dovrebbe ammettere all’agevolazione i contribuenti di dimensioni più ridotte, costituendo la secretazione del *know how* aziendale una valida alternativa alle onerose spese di brevettazione, le quali sicuramente garantiscono una maggiore protezione, ma risultano più facilmente accessibili alle imprese di dimensioni rilevanti.

⁷⁴ Si veda in merito T. GASPARRI, *Marchi d’impresa esclusi dal Patent Box*, in *Il Fisco*, 2017, parte 24, pag. 2335.

del TFUE prevede che “*salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza*”, la cui apertura volutamente generica “*sotto qualsiasi forma*” include anche le agevolazioni fiscali; se è vero – come è vero – che il *Patent Box* consenta al contribuente un effettivo risparmio d’imposta, ad una prima sommaria analisi, tale istituto sembrerebbe incompatibile alla luce di quanto appena analizzato sul divieto agli aiuti di Stato. Svolgendo invece una valutazione più approfondita utilizzando le condizioni solitamente analizzate dalla Commissione europea⁷⁵ emerge come:

1. è sicuramente presente un vantaggio derivante da un risparmio d’imposta;
2. tale vantaggio viene garantito dallo Stato attraverso le proprie risorse, nel caso di specie, rinunciando ad una parte dell’imposizione;
3. il potenziale aiuto di Stato in analisi potrebbe distorcere la concorrenza e la competitività all’interno del mercato dell’Unione, alla luce della possibilità per i contribuenti di poter produrre beni e servizi sui quali grava una quota minore di onere fiscale, la quale potrebbe riverberarsi su prezzi di vendita sensibilmente inferiori;
4. il regime in questione non presenta alcuna selettività *de iure condito* verso i contribuenti che possono esercitare l’opzione.

Tale ultimo requisito di selettività è stato oggetto di un grande dibattito⁷⁶, in quanto sebbene il regime in questione non preveda alcuna preclusione ai contribuenti nell’esercizio dell’opzione – se non il requisito del possesso del generico reddito d’impresa e lo sfruttamento dell’ampia categoria di beni immateriali –, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia sul

⁷⁵ Si veda in merito J. LUTS, *Compatibility of IP Regimes with EU State Aid Rules and Code of Conduct*, in *EC Tax Review*, 2014, parte 5, p. 260 ss.

⁷⁶ J. LUTS, *op. cit.*, p. 262.

caso di Gibilterra⁷⁷, l'attenzione si è spostata anche sulla “selettività materiale”, ovvero sia quella derivante dall'effettiva applicabilità del regime, di norma più facilmente confutabile *ex post* rispetto alla sua implementazione. In merito sia la Commissione Europea che l'EFTA⁷⁸ si erano già espresse – da un mero punto di vista amministrativo – sui regimi implementati rispettivamente dalla Spagna⁷⁹ e dal Liechtenstein, stabilendo che, alla luce della quarta condizione sopra analizzata, tali regimi, proprio per l'ampia portata riguardante sia i contribuenti interessati, che i beni oggetto di agevolazione, sembrerebbero essere di carattere non selettivo e pertanto non qualificabili come aiuto di Stato⁸⁰.

Tale conclusione sembrerebbe altresì derivabile dall'analisi dei successivi commi del citato art. 107 del TFUE, i quali stabiliscono delle apposite deroghe rispetto al primo comma analizzato; in particolare il comma 3 sembra aprire verso l'istituto del *Patent Box* per due ordini di ragioni:

- la lettera *b)* parrebbe coerente con quanto detto circa il progetto Europa 2020;
- la lettera *e)* invece sembrerebbe ammettere la possibilità di concedere incentivi anche di carattere fiscale alle attività di R&D, poiché, alla luce anche del disposto dell'art. 108, comma 4 del TFUE secondo la quale “*la Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio [dell'UE] ha stabilito*”, determinate categorie di incentivi non soggiacciono all'ordinaria normativa sugli aiuti di Stato⁸¹. A tal proposito, per mezzo del Regolamento CE 994/98 il

⁷⁷ Cfr. sent. Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 15 novembre 2011, cause riunite C-106/09 e C-107/09.

⁷⁸ *European Free Trade Association*, organismo simile alla Commissione Europea della quale fanno parte Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein.

⁷⁹ Decisione della Commissione Europea n. C-467 del 13 febbraio 2008.

⁸⁰ Si veda in merito A. VICINI RONCHETTI, *op. cit.*, p. 678 ss.

⁸¹ Più precisamente tale articolo, richiamerebbe esplicitamente l'art. 109 TFUE il quale a sua volta richiama l'art. 108 comma 3 del TFUE, secondo il quale “*alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti [di Stato]*”.

Consiglio Europeo ha autorizzato la Commissione ad adottare tale condotta, in particolare, per quanto attiene nel caso di specie, agli aiuti alla R&D.

Il citato Regolamento del Consiglio Europeo, tuttavia, ammette espressamente solamente gli aiuti alla ricerca fondamentale e industriale, nonché lo sviluppo sperimentale e gli studi di fattibilità, elementi che si avvicinano molto a quanto previsto dal legislatore domestico attraverso il disposto dell'art. 9 del D.M., il quale ha invero inserito anche altre tipologie di investimento di natura marcatamente commerciale⁸². Proprio quest'ultima discrasia tra la normativa nazionale e quella europea potrebbe aprirsi uno spiraglio sull'assoggettabilità dell'Italia ad una procedura d'infrazione, tuttavia, per quanto attiene al *know how* in analisi, alla luce di quanto fin qui evidenziato, tale impostazione parrebbe un'ipotesi meramente eventuale.

A prescindere dall'ipotesi di assoggettabilità ad un'eventuale procedura di infrazione, passando ad un'analisi di tipo meramente pratico, si segnala come la circ. 11/E/2016, al fine di individuare l'insieme di informazioni che costituisce il *know how*, richiama espressamente l'art. 1, lettera i) del Regolamento CE 772/2004, all'interno della quale è possibile ricavare l'espressa descrizione del *know how* come il “*patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è:*

- a) *segreto, vale a dire non genericamente noto o accessibile*: tale accezione sembra molto prossima alle previsioni “*novel*” e “*non-obvious*” inserite all'interno del paragrafo 37 dell'*Action 5*. La stessa Circolare inoltre al fine di dare un'interpretazione più puntuale della citata norma regolamentare di origine europea, dispone come questo “patrimonio” non debba essere genericamente noto, o facilmente reperibile da operatori esperti del settore con “*tempi e costi ragionevoli*”, al fine di garantirne i requisiti della segretezza e dell'inaccessibilità;

⁸² A. VICINI RONCHETTI, *op. loc. cit.*

- b) *sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione di prodotti contrattuali*: anche in tal guisa si ritiene che vi sia una certa comunanza con il carattere “*useful*” inserito all’interno del paragrafo 37 dell’*Action 5*. L’Amministrazione Finanziaria ha poi interpretato questo punto prevedendo la possibilità di attribuire al “*patrimonio di conoscenze in oggetto*” un valore economico derivante dal loro impiego, il quale garantisce al soggetto detentore una maggiore competitività ed un “*vantaggio concorrenziale*” derivante dal loro sfruttamento, utile a guadagnare, mantenere o aumentare le proprie quote di mercato;
- c) *individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità*”: questo requisito risulta uno dei più dibattuti in dottrina⁸³, poiché si ritiene che anche questo rappresenterebbe un ulteriore elemento *non compliant* rispetto alla normativa OCSE, la quale impone che non vi sia una mera individuazione del “patrimonio” di informazioni, bensì che sussista una vera e propria certificazione da parte di un Agenzia indipendente⁸⁴, che tuttavia al momento attuale non esiste nell’ordinamento nazionale. Si segnala ulteriormente come anche lo stesso *know how* non sia ancora stato definito in maniera netta e puntuale all’interno del nostro ordinamento, con la diretta conseguenza che per supplire a tale *deficit* vi è un continuo tacito rinvio alle norme di derivazione europea.

Coerentemente con quanto appena affermato infatti, possiamo ricavare dalla Direttiva UE 2016/943 una possibile ulteriore – e più aggiornata – definizione quale “*il prezioso patrimonio di segreti e informazioni commerciali, che non sono divulgati e destinati a rimanere riservati*”; all’interno della stessa normativa si prevede inoltre che “*le imprese, a prescindere*

⁸³ Si veda tra gli altri M. PENNESI, M. D’AVOSSA, *I primi accordi preventivi sul Patent Box*, in *Corr. Trib.*, 2017, parte 19, p. 1481 ss.

⁸⁴ “*Such a certification process must also provide for full transparency on the type of assets covered*”, *Action 5*, paragr. 37.

dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritto di proprietà intellettuale”; secondo tale previsione si evidenzia quindi un netto contrasto tra la normativa europea e le linee guida OCSE laddove in quest’ultime è prevista una limitazione dimensionale per l’esercizio dell’opzione; inoltre secondo la citata definizione di origine europea sarebbe una mera facoltà del contribuente quella di brevettare o meno “*il prezioso patrimonio di segreti e informazioni*”, potendo scegliere di avere una maggiore ma temporanea tutela legale attraverso la brevettazione presso gli appositi Uffici, ovvero di mantenere secretato tale patrimonio all’interno del perimetro aziendale optando quindi per una più debole ma duratura protezione⁸⁵.

Alla luce di quanto appena analizzato parrebbe quindi apprezzabile la scelta del legislatore nazionale di non contrastare la normativa europea, non subordinando la concessione dell’agevolazione all’ottenimento di una certificazione – il brevetto appunto – approvante i requisiti appena analizzati del *know how*; tale certificazione tuttavia, secondo la circolare 11/E/2016 par. 4.1.5, deve essere surrogata da un’apposita dichiarazione sostitutiva contenente in prima battuta una “*descrizione delle informazioni e delle esperienze in modo sufficiente per la loro agevole individuazione*”, successivamente l’attestazione della loro secretazione e inaccessibilità – attraverso misure idonee a garantire un’effettiva riservatezza⁸⁶ –, nonché la possibilità di attribuirvi un apprezzabile valore economico derivante dal loro sfruttamento. In sintesi, sebbene in un primo momento parrebbero sussistere delle difformità rispetto alle linee guida OCSE, alla luce della Direttiva europea 2016/943 di recente emanazione, si ritiene che

⁸⁵ Per un maggiore approfondimento circa il *trade-off* tra la protezione attribuita al brevetto e la scelta di secretazione del *know how* aziendale si veda anche il primo paragrafo delle premesse accompagnatorie alla citata Direttiva europea 2016/943.

⁸⁶ Secondo la stessa circolare non si ritiene ammissibile il rimando alle generiche clausole di riservatezza richiamate dall’art. 2105 c.c., poiché si richiede una puntuale specificazione degli elementi oggetto di secretazione.

lo schema normativo delineato dal legislatore domestico possa ritenersi comunque coerente rispetto alla normativa internazionale – per lo meno a livello europeo –.

§

Per concludere, alla luce di quanto finora analizzato, l'ambito oggettivo di applicazione del *Patent Box*, a seguito dell'ultima modifica avvenuta attraverso la Manovra correttiva del 2017, è stato limitato ai soli redditi⁸⁷ provenienti dai *software* protetti da *copyright*, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Relativamente poi alle sole opzioni esercitate sui redditi derivanti dallo sfruttamento dei marchi anteriormente al 31 dicembre 2016 si segnala un ulteriore aggravio meramente procedurale per i contribuenti, in quanto, in ossequio all'art. 13, comma 2 del D.M. 28 novembre 2017, questi dovranno inserire all'interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta, una serie di informazioni utili a coordinare l'effettivo scambio d'informazioni con gli altri Paesi⁸⁸, nel rispetto dei principi previsti all'interno dell'*Action 5* per tutto il periodo di c.d. *Grandfathering*.

3.3 Calcolo del reddito derivante dall'IP

Il regime del Patent Box, così come previsto dalla Legge di Stabilità del 2015, e dal successivo D.M. del 30 luglio 2015, ammette l'agevolazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento sia diretto che indiretto degli *intangibles* sopra analizzati, dalle plusvalenze derivanti dalla loro alienazione e dalle somme ottenute a titolo di risarcimento nonché dalla restituzione degli utili “*a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per*

⁸⁷ Per la disamina delle tipologie di reddito derivanti dai successivi *intangibles* ammessi all'agevolazione si rinvia al successivo paragrafo 3.3.

⁸⁸ Si veda in merito anche l'onere di comunicazione delle informazioni che investe l'Agenzia delle Entrate statuito dal successivo art. 14 del medesimo D.M.

inadempimento a contratti” aventi ad oggetto i medesimi beni immateriali e per la “*violazione dei diritti sugli stessi*”⁸⁹.

Volgendo lo sguardo verso gli altri Paesi europei che hanno adottato il regime del *Patent Box* emerge come anche per quanto attiene alle tipologie dei redditi agevolabili vi sia una notevole difformità: sebbene tutti i Paesi europei ammettono quelli derivanti da un utilizzo indiretto – ovvero sia dalla concessione in uso a terzi dei beni immateriali –, per quanto attiene a quelli derivanti dall’opposto utilizzo diretto all’interno dei processi produttivi del contribuente questi sono oggetto di agevolazione solamente in Lussemburgo, Liechtenstein, Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito. Infine, per quanto attiene alle plusvalenze da alienazione degli *IPs*, queste vengono espressamente escluse dall’agevolazione nei regimi implementati dal Belgio e da Malta⁹⁰.

Dalla breve analisi effettuata emerge, quindi, come anche in questa sede, grazie alla lungimiranza del legislatore italiano, sono state ammesse nel novero dei redditi agevolabili tutte le tipologie precedentemente indicate, proprio al fine di perseguire la più efficace attrazione possibile di *intangibles* dall’estero e di mantenere nel territorio nazionale quelli già ubicati. Tale impostazione sembra non contrastare con le linee guida imposte dall’OCSE, come parrebbe essere confermato dall’assenza di modificazioni sia per quanto attiene il D.L. 50 del 24 aprile 2017, sia per quanto previsto dal D.M. del 28 novembre 2017, i quali, come analizzato hanno apportato solamente modifiche inerenti all’ambito oggettivo di applicazione e all’implementazione di nuovi strumenti necessari a portare a termine il periodo transitorio di *Grandfathering*, lasciando intatto il quadro normativo di riferimento per le tipologie di redditi da queste derivanti.

⁸⁹ D.M. 30 luglio 2015, art. 7, comma 4.

⁹⁰ P. ARGINELLI, F. PEDACCINI, *op. loc. cit.*

Come sopra accennato, l'art. 7 del D.M. ammette l'agevolazione sia dei redditi derivanti da un utilizzo diretto dei beni immateriali all'interno del processo produttivo del contribuente, sia di quelli derivanti un utilizzo indiretto, ovverosia dalla concessione in un uso a terzi. Focalizzandoci ora su quest'ultima – e più agevole – modalità di utilizzo, il legislatore prevede la determinazione del reddito agevolabile come la somma dei canoni ottenuti a titolo di corrispettivo per la transazione “*al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi*”⁹¹.

Per quanto attiene invece al reddito derivante dall'utilizzo diretto del bene, lo stesso art. 7, comma 3, prevede la necessità di “*individuare per ciascun bene immateriale*⁹² *oggetto dell'opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a determinare il reddito d'impresa o la perdita*”. La circolare 11/E/2016 al paragrafo 6.1, interpreta la previsione normativa citata in maniera più dettagliata ed esaustiva, sottolineando come tale reddito sia già incorporato all'interno del risultato d'esercizio – sia essa una perdita ovvero un utile –, rendendosi quindi necessaria la redazione di un apposito “*conto economico virtuale*” atto ad individuare sia i proventi derivanti dall'*intangibile* in oggetto⁹³, sia i componenti negativi – direttamente o indirettamente imputabili⁹⁴ –, ricomprendendo al loro

⁹¹ Per quanto attiene all'accezione di “costi fiscalmente rilevanti” si ritiene che questa sia in linea anche con quanto previsto circa l'ordinario criterio di competenza citato dalla Relazione Illustrativa al D.M. alla pagina 4.

⁹² La previsione normativa relativa al calcolo del reddito riferibile a ciascun singolo bene deve tuttavia essere soppesata con la possibilità di esercitare l'opzione anche su una pluralità di beni utilizzati in maniera complementare nel processo produttivo, nella quale si potrebbe prefigurare lo scenario in cui proprio alla luce del loro utilizzo congiunto risulterebbe impossibile imputare determinati costi ad ogni singolo bene, rendendo conseguentemente inattuabile il calcolo del reddito puntuale degli stessi. All'interno del criterio di “singolarità” di calcolo dei redditi derivanti dai beni immateriali, dovrebbe quindi essere ricompresa alla luce di quanto detto, anche la pluralità degli stessi, qualora vengano impiegati nel processo produttivo in maniera congiunta e con caratteristiche di complementarità.

⁹³ In tal guisa l'Amministrazione Finanziaria utilizza anche l'accezione di “*royalty implicita*”.

⁹⁴ Per la suddivisione delle tipologie di costi diretti o indiretti afferenti allo sfruttamento dell'*intangibile* si rimanda a L. VINCIGUERRA, *op. cit.*, p.186.

interno anche quelli derivanti dalla creazione, lo sviluppo, il miglioramento e/o il suo mantenimento per la quota di competenza dell'anno⁹⁵.

Dall'analisi di quanto appena analizzato, e alla luce delle differenze derivanti dalla comparazione con gli altri paesi europei che hanno adottato il regime di *Patent Box*, emerge come anche il legislatore, in maniera lungimirante, abbia previsto la possibilità di agevolare i redditi derivanti dallo sfruttamento diretto degli *intangibles* al fine di evitare qualsivoglia disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che intendono dare in licenza i medesimi beni a soggetti terzi⁹⁶.

Per quanto attiene alle modalità di calcolo del reddito in oggetto parrebbe più chiara – a parere di chi scrive – la previsione contenuta all'interno della Circolare citata al paragrafo 7.2, la quale prevede l'identificazione del reddito d'impresa attribuibile ad un ipotetico ramo d'azienda autonomo, deputato a dare in concessione allo stesso contribuente uno o più beni immateriali necessari al raggiungimento dei suoi scopi sociali, in luogo dell'infelice previsione di un “conto economico virtuale”, il quale risulterebbe *de facto*, in uno scenario così delineato, un obbligo al fine della determinazione del risultato di gestione e del reddito imputabile al medesimo ipotetico ramo autonomo⁹⁷, avvicinandosi maggiormente in questa maniera all’*“arm's length principle”* che caratterizza l'istituto del *transfer pricing* di cui si dirà a breve.

Prescindendo dalla modalità di individuazione del reddito agevolabile derivante dall'utilizzo indiretto del bene, emerge come vi sia una chiara necessità di implementare un sistema informativo e di rilevazione contabile – o extra contabile – molto puntuale, atto a imputare in maniera chiara e precisa i componenti positivi e negativi di reddito ad ogni singolo bene immateriale, come sancito dall'art. 11, comma 1, del D.M. del 28 novembre 2017, il quale

⁹⁵ Trattandosi di oneri pluriennali, la quota di competenza dell'anno rappresenta l'ordinaria quota di ammortamento fiscalmente rilevante.

⁹⁶ Si veda in merito la relazione illustrativa al D.M. del 30 luglio 2015, pag. 5.

⁹⁷ In accordo con quanto detto si veda anche P. VALENTE, *op. cit.*, p. 209.

sebbene risulta sicuramente un elemento indispensabile, rappresenta tuttavia un fattore di costo estremamente elevato⁹⁸ e che potrebbe nella realtà portare a disincentivare l'adozione del regime in oggetto.

Alla luce della difficoltà dei calcoli derivanti dalla quantificazione e della facilità di “manomissione” dei redditi derivanti dallo sfruttamento degli *IPs* qualora demandati al singolo contribuente, il legislatore ha previsto l'obbligo di attivare la procedura di *ruling*, ex art. 31-ter del D.P.R. 600/1973 come richiamato dall'art. 4, comma 3, del 28 novembre 2017 – le cui specifiche disposizioni d'accesso sono definite dall'apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1 dicembre 2015 n. 154278 –, necessaria ad individuare le modalità e i criteri necessari per l'individuazione del reddito agevolabile in contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria.

Per quanto attiene invece al trattamento fiscale dei costi, si vuole innanzitutto avviare un'analisi di tipo comparato con gli altri paesi europei alla luce di quanto previsto in sede OCSE. L'*Action 5*, al paragrafo 47 afferma esplicitamente “*overall incomes should instead be calculated by subtracting IP expenditures allocable to IP income and incurred in the year from gross IP income in the year*”, prevedendo quindi l'impossibilità di includere le spese riferibili al bene oggetto di agevolazione all'interno della base imponibile ordinaria, e di sottrarle solamente ai proventi dallo stesso, delimitando quindi una separata area di tassazione – ovverosia un “*box*” a sé stante per il calcolo dell'agevolazione, da cui deriva appunto il nome “*Patent Box*” –. Alla luce di tale impostazione – che prende il nome di “*net approach*” – gli elementi negativi di reddito partecipano al calcolo dell'imposta da versare scontando un'aliquota ridotta in luogo di quella ordinaria.

⁹⁸ Nella sua valutazione economica e di profittabilità dell'esercizio dell'opzione bisogna quindi comprendere non solo i costi diretti connessi all'adozione di appositi *software* gestionali, ma anche i costi indiretti derivanti dalla “burocratizzazione” dei sistemi produttivi nonché dall'impiego di ulteriore forza lavoro necessaria a alimentare il sistema informativo in questione in maniera efficace ed efficiente.

Alcuni Stati europei hanno all'uopo introdotto alcune sostanziali modifiche all'approccio appena analizzato, in particolare si segnala il caso del Regno Unito, il quale ammette la deducibilità delle spese finanziarie sostenute ai fini dell'acquisizione dell'*intangible* con un'aliquota piena; il caso di Malta, al contrario, concede un'esenzione completa ai proventi derivanti dagli *IPs*, escludendo tuttavia la deduzione di ogni spesa ad essi imputabile. Infine, vi sono una serie di Stati quali ad esempio Olanda, Belgio e Ungheria, ove vige l'opposta regola del "*gross approach*" secondo la quale le spese scontano l'ordinaria aliquota di tassazione; alla luce di quanto analizzato, quest'ultimo approccio sembrerebbe in aperto contrasto con quanto previsto dalle linee guida OCSE⁹⁹, oltre che riflettere un differente trattamento tra costi e ricavi imputabili al medesimo bene immateriale il quale potrebbe configurarsi, a parere di chi scrive, come un regime "dannoso" secondo quanto previsto dai lavori della stessa organizzazione internazionale, approccio che, di fatto, potrebbe portare ad un significativo incentivo verso i contribuenti a localizzare i beni agevolabili in questi paesi.

Ritornando a quanto disposto dalla legge di Stabilità del 2015 – e da quanto previsto dal D.M. attuativo del 30 luglio 2015 –, sebbene sia incontrovertibile la deducibilità delle spese nel calcolo del reddito derivante dal bene immateriale¹⁰⁰, nulla viene espresso circa il trattamento riservato alle medesime spese per raccordare il regime di *Patent Box* con il calcolo del reddito d'esercizio fiscalmente rilevante¹⁰¹; nel silenzio del legislatore circa il trattamento attribuibile ai costi e ricavi imputabili al singolo *intangible*, dall'interpretazione data dall'Amministrazione Finanziaria sulle modalità di riporto delle perdite¹⁰², emerge come entrambi i componenti rientrino appieno nel calcolo del risultato complessivo dell'esercizio, salvo poi subire una

⁹⁹ Si veda in merito A. VICINI RONCHETTI, *op. cit.*, p. 691 ss.

¹⁰⁰ Le norme citate prevedono solamente le modalità di calcolo del reddito derivante dal bene immateriale, differenziandosi quindi rispetto al regime maltese che non prevede nessun tipo di calcolo in merito, ma la completa esenzione dei proventi e l'impossibilità di deduzione delle spese inerenti.

¹⁰¹ Si veda in merito P. ARGINELLI, F. PEDACCINI, *op. cit.*, p. 65 e A. VICINI RONCHETTI, *op. loc. cit.*

¹⁰² La quale sarà oggetto di analisi nel successivo capitolo, al paragrafo 3.4.

variazione di segno opposto dovuta all'agevolazione derivante dall'istituto del *Patent Box*¹⁰³, con la logica conseguenza che anche il nostro sistema consegua il c.d. *net approach*, ossequioso alle linee guida OCSE.

Per quanto attiene alla tipologia di costi ammessi in deduzione, lo stesso *Action 5* al paragrafo 46 prevede che questi vengano individuati in base alle legislazioni fiscali dei singoli Stati; tale impostazione sembra essere in accordo con quanto sancito dall'art. 7, comma 2, del D.M. attuativo per quanto attiene al calcolo del reddito derivante dall'utilizzo indiretto del bene, ma si ritiene che la stessa previsione possa essere estensivamente applicata a tutti i componenti di reddito, sia positivi – derivanti dalle plusvalenze o dall'utilizzo diretto del bene – che negativi occorsi nell'esercizio¹⁰⁴.

Come accennato in precedenza, i redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali possono essere quantificati mediante apposite procedure di *ruling*, le quali possono presentare carattere di mera facoltà ovvero di obbligatorietà, a seconda delle differenti modalità di utilizzo degli *IPs* all'interno del processo produttivo, nonché, al sussistere di determinate operazioni straordinarie, anche essere oggetto di passaggio a differenti regimi – sia da obbligatorio a facoltativo che viceversa –.

Le condizioni alla base di queste procedure e le modalità esecutive delle istanze di *ruling* saranno oggetto di approfondimento nei successivi paragrafi, tuttavia ciò che preme sottolineare in questa sede è il differente impiego di tale istituto all'interno del regime di *Patent Box*¹⁰⁵

¹⁰³ Per le modalità di calcolo si rinvia al successivo capitolo, al paragrafo 3.3: essendo l'agevolazione parametrata anche sul reddito netto derivante dallo sfruttamento del bene immateriale, ed essendo tale reddito la mera somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito, quest'ultimi saranno conseguentemente anch'essi deducibili secondo un'aliquota agevolata, conseguentemente al loro successivo parziale computo.

¹⁰⁴ Tale ipotesi sembra confermata anche dalla circolare 11/E/2017, paragrafo 6.3, la quale prevede l'applicazione delle disposizioni del TUIR in sede di determinazione del reddito agevolabile.

¹⁰⁵ Si segnala in merito la revisione apportata all'art. 39 della Legge di Stabilità del 2015, attraverso la Manovra correttiva del 2017, la quale recepisce gli ultimi cambiamenti normativi in tema di *ruling* internazionali, inserendo l'articolo in oggetto all'interno della norma organica in tema di accertamento delle imposte sui redditi,

rispetto all'impiego consueto, in quanto come si evince dalla rubrica dell'art. 31-ter del D.P.R. 600/1973, questo viene solitamente utilizzato per gli accordi preventivi di imprese con attività internazionali, previsione che sembra in un primo momento divergente dalla volontà del legislatore di attrarre nel territorio nazionale gli IP attualmente localizzati all'estero – ovvero di mantenervi quelli già situati –. Tale apparente contraddizione è stata affrontata in maniera praticamente unanime in dottrina¹⁰⁶, evidenziando come l'intento del legislatore nazionale sia quello di rendere insindacabile, attraverso il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, l'an e il *quantum* dei redditi di pertinenza degli *IPs* su cui verrà successivamente calcolata l'agevolazione¹⁰⁷, utilizzando le valutazioni di carattere economico-industriale che contraddistinguono l'istituto degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, applicandovi in tal sede le medesime metodologie e aspetti procedurali tipici¹⁰⁸.

3.3.1 *Ruling* obbligatorio.

Il secondo periodo dell'art. 1, comma 39 della Legge di Stabilità 2015 prevede che in caso di utilizzo diretto dei beni indicati nel precedente paragrafo 3.2, il loro contributo economico alla produzione del reddito dell'esercizio venga determinato “*sulla base di un apposito accordo*

rappresentata dal D.P.R. 600/1973. Per la disamina dei vari interventi succedutisi in merito si rinvia al successivo paragrafo.

¹⁰⁶ Si vedano tra tutti A. VICINI RONCHETTI, *op. loc. cit.* e P. ARGINELLI, F. PEDACCINI, *op. loc. cit.*

¹⁰⁷ Da un'analisi di tipo esegetico di tale norma, alla luce della sua derivazione dall'istituto del *transfer pricing*, si può ritenere che un'eventuale successiva risoluzione dell'accordo possa avvenire solamente qualora vi sia una violazione di quanto stabilito in quella sede, nonché al sussistere di un'effettiva modificazione delle condizioni del mercato tali da rendere manifestamente inadeguato il calcolo previsto.

¹⁰⁸ L'applicazione dell'istituto del *transfer pricing* anche all'accordo preventivo è stata tuttavia oggetto di forti critiche in dottrina, in quanto sembrerebbe in primo luogo contrasti con la volontà del legislatore di attrarre il maggior numero possibile di *intangibles*, ponendo maggiori vincoli e oneri in capo al contribuente, in secondo luogo si potrebbe configurare in tal senso la possibilità di subordinare l'esercizio dell'opzione al consenso dell'Amministrazione Finanziaria ledendo, in maniera significativa, anche in questo caso, i diritti dello stesso contribuente. Si vedano in merito P. ARGINELLI, F. PEDACCINI, *op. loc. cit.*

conforme a quanto previsto dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni”; tale previsione è stata modificata dalla successiva Manovra correttiva del 2017, la quale ha recepito le novità apportate dall’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, il quale ha inserito la disciplina del *ruling* internazionale all’interno dell’art. 31 *ter* del D.P.R. del 29 settembre 1973, successivamente modificato dall’art. 2 del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 32. Le modifiche intervenute dalla Manovra correttiva del 2017 costituiscono quindi un rinvio ad una raccolta organica di norme, finalizzata ad agevolare gli operatori del settore; alla luce di quanto detto quindi si comprende come tale intervento abbia lasciato di fatto inalterato il principale obiettivo del legislatore di determinare “*in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, l’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi*” nel caso dell’utilizzo diretto del bene. Tale previsione viene poi ripresa dall’art. 12, comma 1, lettera a) del D.M. 28 novembre 2017 e nel successivo comma 2, ove viene sancita la possibilità per le PMI e le microimprese di accedere alla medesima procedura di *ruling* con modalità semplificate, volte a contenere gli oneri amministrativi¹⁰⁹.

Il contributo economico, secondo l’impostazione data dal D.M. attuativo – sia da quello del 2015 che da quello attualmente in vigore del 2017 –, viene determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE, con particolare riferimento alle linee guida in materia di *transfer pricing*. In merito si segnala come gran parte della dottrina abbia

¹⁰⁹ Detta semplificazione discende dalle raccomandazioni della Commissione Europea 2003/361/CE. Le modalità di accesso alla procedura semplificata sono disciplinate dal già citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1 dicembre 2015, n.154278. Si veda in merito L. MIELE, R. VIO, *Patent Box e Pmi, ruling semplificato. La procedura “facile” riguarderà la documentazione ma non i criteri di calcolo*, in *Norme e Tributi*, in *Il Sole 24 Ore*, 29 agosto 2015 e V. J CAVALLARO, G. FOMIATTI, *Il contraddittorio nell’ambito del “Patent Box”*, in *Corr. Trib.*, 2016, parte 29, p. 2248.

accolto con un significativo plauso all'apertura agli standard OCSE¹¹⁰, in quanto tale previsione rende più rapida l'effettiva applicazione e diffusione delle tecniche utilizzate dalla prassi, incentivando di riflesso l'appetibilità del regime di *Patent Box*.

Volgendo ora uno sguardo alle metodologie adottabili per il calcolo della *royalty implicita* derivante dall'utilizzo diretto del bene, emerge come l'Amministrazione Finanziaria, nella circolare 11/E/2016 al paragrafo 7, individua come metodi più adatti il *Comparable Uncontrolled Price method* – CUP, in altre parole il metodo del confronto del prezzo – o il *Profit Split Method* – basato sulla ripartizione degli utili –.

Il CUP rappresenta l'approccio più vicino al cosiddetto “*arm's length principle*” che caratterizza l'istituto del *transfer pricing* – così come definito in sede OCSE –, in quanto dalla sua applicazione i componenti di reddito vengono determinati facendo un'analisi comparativa “*ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili*”¹¹¹. Dalla declinazione di tale principio all'interno del metodo del CUP emerge la necessità di individuare la “percentuale di *royalty* di mercato” ascrivibile ai ricavi derivanti dalla vendita di prodotti e servizi nel cui processo produttivo è stato utilizzato l'*intangible*; tale impostazione, tuttavia, presuppone la possibilità di individuare dei beni comparabili, con caratteristiche simili, su cui possa essere avviata un'analisi attraverso la quale sia possibile ragguagliare degli ipotetici proventi derivanti dalla concessione in uso, ovvero da un loro trasferimento. Si vuole sottolineare, tuttavia, che, proprio in considerazione

¹¹⁰ Si veda tra tutti R. MICELI, *Patent box: ratio legis, disciplina possibili profili abusivi*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2017, vol. 1, parte I, p.88.

¹¹¹ Art. 110, comma 7 TUIR, come da modifiche intervenute dall'art. 59, D.L. 50 del 2017, convertito con modifiche in L. del 21 giugno 2017, n. 96, il quale sostituisce l'ormai obsoleto concetto di *valore normale* statuito dall'art. 9 del TUIR richiamato dalla precedente versione dell'art. 110, comma 7, inserendo per la prima volta all'interno del nostro ordinamento il principio “*arm's length*”, più aderente al concetto ideale di libera concorrenza. Per le ultime novità intervenute attraverso le *Transfer pricing guidelines 2017* formulate dall'OCSE, si veda E. DELLA VALLE, *Transfer price: cosa cambia?*, in *Il Fisco*, 2017, parte 37, p. 3522.

della particolare tipologia dei beni in oggetto pare alquanto inverosimile riuscire ad individuare dei *comparables* che abbiano rilevanti affinità, in quanto, già dal richiamo del requisito di originalità, richiesto sia in sede di un'eventuale registrazione di un brevetto, sia in sede di esercizio dell'opzione in oggetto – attraverso ad esempio l'autocertificazione nel caso del *know how* – emerge come gli stessi debbano necessariamente presentare delle specifiche peculiarità che ben difficilmente rendono possibile la loro comparazione con beni analoghi, rendendo *de facto* raramente applicabile il metodo del CUP nel caso di specie. La stessa Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto tali problematiche procedurali all'interno del paragrafo 7.2.1 della circolare 11/E/2017, ammettendo la possibilità di correggere opportunamente le analisi, modificando il prezzo – e conseguentemente la percentuale di *royalty* implicita derivante dalla transazione – al fine di tener conto in maniera puntuale delle peculiarità e delle differenze rispetto ai *comparables* utilizzati¹¹²; anche tale possibilità tuttavia non sempre risulta agevolmente e correttamente applicabile, tanto che la stessa Amministrazione Finanziaria ha dovuto ammettere la possibilità di utilizzare altri metodi più appropriati agli specifici casi.

Il metodo del CUP può essere utilizzato con due differenti modalità, previste sia dalle linee guida OCSE, sia dalla circolare citata:

- *metodo interno*: utilizzando come *comparable* la *royalty* applicata dallo stesso contribuente a soggetti terzi – estranei all'eventuale gruppo di appartenenza – con i quali è in corso un contratto di licenza per il medesimo bene¹¹³;

¹¹² Per l'analisi degli aggiustamenti nel caso di utilizzo del metodo del CUP si veda anche D. AVOLIO, E. DE ANGELIS, *L'identificazione e l'uso dei comparables nelle analisi di transfer pricing*, in *Corr. Trib.*, 2017, parte 38, p. 2937.

¹¹³ Ovvero anche con caratteristiche leggermente differenti, apportandovi all'uopo le idonee correzioni appena analizzate. Per l'analisi dei comparables relativi al confronto con metodo interno si veda anche D. AVOLIO, E. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 2935.

- *metodo esterno*: utilizzando come *comparable* operazioni tra soggetti esterni, avvalendosi delle tariffe che possono essere estratte dall'analisi di apposite informazioni attraverso banche dati specializzate o di pubblico dominio¹¹⁴.

La successiva fase procedimentale prevede di isolare dal conto economico globale d'esercizio del contribuente, i ricavi imputabili alle sole linee di business all'interno dei quali vengono utilizzati i beni oggetto di agevolazione; la quota di reddito lordo così individuata dovrà poi essere depurata dai dai proventi c.d. "*routinari*"¹¹⁵, applicandovi la percentuale di *royalty* implicita ottenuta mediante le modalità appena analizzate. Da tale operazione emergerà quindi il risultato da iscrivere a titolo di componente positivo all'interno del "conto economico virtuale", il quale, una volta sottratti tutti i costi diretti e indiretti ad esso imputabili, ivi compresi quelli sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene intangibile – per la quota fiscalmente rilevante dell'anno –, evidenzieranno il reddito oggetto di agevolazione.

Per concludere l'analisi del metodo del CUP, sebbene questo possa rappresentare il metodo ideologicamente più "puro" e corretto per perseguire gli obiettivi prefigurati dalle linee guida OCSE nel rispetto dell'"*arm's length principle*", il fatto di poterlo utilizzare solamente qualora i redditi derivino da beni identici ai *comparables* o la cui diversità possa essere accompagnata da un puntuale aggiustamento dei corrispettivi, nella sostanza, viste le caratteristiche dei beni immateriali, rende quasi inapplicabile questo procedimento¹¹⁶.

Alla luce delle problematiche appena espresse, l'Amministrazione Finanziaria stessa, ricalcando quanto previsto dalle linee guida OCSE, suggerisce in alternativa l'utilizzo di un ulteriore metodo, quello del *Profit Split*, attraverso il quale il reddito prodotto all'interno

¹¹⁴ Per l'analisi dei comparables relativi al confronto esterno si veda *Ibidem*.

¹¹⁵ Ossia quelli derivanti dagli elementi e dalle funzioni *standard* ricompresi nel bene o nel servizio venduto, all'interno del quale anche il bene intangibile oggetto di agevolazione contribuisce nel processo produttivo.

¹¹⁶ Si veda in merito anche S. ZUCCHETTI, A. PALLOTTA, O. LANFRANCHI, *Assessment Methods for Intangible Assets: Unwrapping the Italian Patent Box To Better Grasp What Is Inside and How Much It Is Worth*, in *International Transfer Pricing Journal*, sez. Maggio/Giugno 2016, p. 245.

dell'impresa viene ripartito tra le diverse funzioni aziendali, al fine di imputare in maniera puntuale – ancorché determinata anche in base a delle stime talvolta di carattere soggettivo – il reddito ascrivibile al solo bene intangibile; nel caso di specie si rende nella pratica più appropriata la variante c.d. *Residual Profit Split Method* – o RPSM –, attraverso la quale è possibile isolare il reddito derivante dalle funzioni c.d. “*routinarie*” dall'ammontare del risultato economico dell'impresa, individuando per differenza quello attribuibile all'utilizzo dei beni intangibili oggetto di agevolazione. Si comprende a questo punto come sia di primaria importanza una prodromica individuazione di tutti quegli elementi che nel complesso contribuiscono alla creazione del risultato d'esercizio, onde evitare di ricomprendere all'interno dell'opzione anche quote di reddito non imputabili ai beni intangibili agevolabili¹¹⁷, quali ad esempio i proventi derivanti dalle funzioni di distribuzione e produzione.

La remunerazione derivante dalle funzioni c.d. “*routinarie*” viene determinata operativamente con i metodi previsti dalle normali linee guida stabilite all'interno del progetto BEPS, normalmente utilizzando i sistemi del c.d. *Cost Plus* – o costo aggiunto –, ovvero il c.d. *TNMM* – *Transactional Net Margin Method* –, quest'ultimo nella prassi più ampiamente utilizzato. Il primo tra i due citati prevede una remunerazione calcolata come una quota – più spesso viene impiegata un'aliquota standard – aggiuntiva da applicare al totale dei costi produttivi – di qui appunto il nome – la quale dovrebbe infatti rappresentare la remunerazione ordinaria di mercato ottenibile dalle normali operazioni *routinarie*; il secondo invece ha una derivazione statunitense e si applica rapportando una percentuale di EBIT standard – derivante dall'analisi di un campione di imprese operanti nel medesimo settore e con caratteristiche analoghe – al fatturato, dalla quale dovrebbe emergere la remunerazione media di mercato

¹¹⁷ Così come espresso all'interno del paragr. 48 dell'*Action 5*.

derivante dal *core business* aziendale, al netto di tutti gli elementi – sia positivi che negativi – imputabili sia alla gestione finanziaria¹¹⁸ che patrimoniale.

Anche in questo caso, dall'*extra* profitto agevolabile imputabile al reddito derivante dall'*intangibile*, individuato attraverso le metodologie sopra esposte, mediante il prospetto di “conto economico virtuale” attribuibile al ramo d’azienda autonomo, devono essere sottratte le componenti di costo diretto e indiretto allo stesso riferibili, purché fiscalmente rilevanti.

Alla luce di quanto detto, anche questo metodo, sebbene più praticabile nella stragrande maggioranza dei casi, presenta delle lacune, riguardanti principalmente le assunzioni soggettive che avvengono anteriormente rispetto all’effettivo calcolo stesso, in particolar modo per quanto attiene all’individuazione della remunerazione standard spettante alle funzioni routinarie e in misura minore anche all’individuazione dei soggetti comparabili. Tali problematiche vengono tuttavia affrontate dal legislatore al fine di garantire al contribuente, per mezzo della procedura di *ruling* in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate – come peraltro previsto anche per il precedente metodo del CUP¹¹⁹ – la possibilità di decidere in maniera condivisa le metodologie da utilizzare ai fini del calcolo del reddito, stabilendo in maniera pressoché definitiva l’*an* e il *quantum* in oggetto.

In accordo con quanto appena previsto poi, l’Amministrazione Finanziaria ha ribadito la non tassatività dei metodi analizzati, aprendo, ove si rendesse necessario a garantire un più

¹¹⁸ Si segnala tuttavia, come nella prassi la prima delle due grandezze spesso viene sostituita dall’EBT, ossia una misura lorda che tiene conto anche del peso degli interessi passivi, quale corrispettivo necessario al finanziamento dei vari *assets* utilizzati nel processo produttivo. Si veda in merito F. VARAZI, *Appunti in merito ai criteri di determinazione del reddito imponibile agevolato ai fini del Patent Box*, in *Boll. Trib.* 2017 parte 23, pag. 1732.

¹¹⁹ Rispetto al metodo del CUP tuttavia, il confronto con l’Amministrazione Finanziaria risulta molto più rilevante nell’utilizzo del metodo del RPSM in quanto, sia le assunzioni soggettive alla base dei calcoli, sia gli importi che da esso possono scaturire, comportano sovente delle variazioni significativamente maggiori nel calcolo del reddito agevolabile, con delle marginalità di errore più elevate rispetto al caso dei meri aggiustamenti di prezzo dovuti alle differenti caratteristiche rispetto ai *comparables* analizzati con il metodo del confronto dei prezzi.

appropriato e accurato calcolo del reddito, all'impiego di ulteriori procedimenti, sia in maniera singola che congiunta¹²⁰.

L'art. 4 comma 3 del D.M. del 28 novembre 2017 statuisce che qualora il reddito agevolabile venga determinato sulla base dell'istanza di *ruling*, l'opzione acquisisce efficacia dal momento in cui questa era stata presentata agli appositi Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, prescindendo quindi dal momento d'esercizio dell'opzione del *Patent Box* all'interno del modello Unico¹²¹.

Il successivo comma 4 disciplina invece il periodo transitorio tra la presentazione dell'istanza e la sottoscrizione dell'accordo, prevedendo che “*nelle more della stipula dell'accordo, [...] i soggetti beneficiari determinano il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie*”, ovverosia in maniera analitica; tuttavia, al fine di garantire il beneficio fin dall'inizio di tale periodo transitorio, le quote di reddito calcolate con le modalità previste all'interno del *ruling* possono essere portate in deduzione “*nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sottoscrizione*”. In alternativa, l'Amministrazione Finanziaria

¹²⁰ Purché tali ragioni siano state motivate in maniera dettagliata dal contribuente e rispettino il principio cardine “*arm's length*” stabilito in sede OCSE. Si veda in merito anche OIV (*Bozza di discussione per*) *La stima del contributo economico dei beni immateriali usati direttamente ai fini del regime di Patent Box: riflessioni per gli esperti di valutazione*, in *media.directio.it*, 4 dicembre 2015, all'interno della quale vengono individuate delle metodologie non espressamente previste né dalle linee guida OCSE, né dalla circolare, ma rinvenute all'interno dell'ordinaria operatività degli addetti al settore. Inoltre, si segnalano anche le ulteriori metodologie di derivazione OCSE inserite nel D.M. attuativo del riscritto art. 110, comma 7 TUIR attualmente in fase di consultazione, rinvenibile al link http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2018/xAllegato_1x_Decreto_del_Ministero_dellxEconomia_e_delle_Finanze_in_materia_di_prezzi_di_trasferimento.pdf, nel provvisorio art. 4. Si veda inoltre V. J. CAVALLARO, G. FOMIATTI, *op. cit.*, p. 2249 ss.

¹²¹ Si rammenta che l'opzione viene esercitata all'interno del citato modello solamente a partire dall'esercizio fiscale 2017, diversamente, per gli esercizi 2015 e 2016 la richiesta veniva inoltrata agli appositi uffici dell'Agenzia delle Entrate attraverso il modello approvato il 10 novembre 2015 n. 144042. Inoltre, al fine di poter usufruire del regime agevolativo in oggetto, a partire dal 2017 l'istanza di *ruling* dovrebbe essere inoltrata agli appositi Uffici entro il termine dell'esercizio oggetto della dichiarazione dei redditi. Qualora ciò non avvenisse la stessa circolare 11/E/2016 stabilisce che il quinquennio di durata dell'opzione viene riparametrato alla data di presentazione dell'istanza di *ruling*.

all'interno della citata circolare 11/E/2016, paragrafo 3.1.5, aveva previsto anche la possibilità di presentare – in luogo del cumulo delle deduzioni appena analizzate – un'istanza di rimborso o una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell'art. 2, comma 8 *bis*, del D.P.R. 332/1998.

Dette integrazioni a favore sono state però oggetto di una successiva modifica legislativa da parte dell'art. 5 del D.L. n. 193/2016¹²² – successivo alla circolare citata – ammettendone la presentazione fino al termine per la notifica degli accertamenti di cui all'art. 43 del D.P.R. 600/1973; l'utilizzo di tale strumento potrebbe permettere al contribuente di trasformare il cumulo delle deduzioni per gli anni 2015 e 2016 in un risparmio di imposta che, per quanto attiene all'IRES è più elevato del 3,5%, essendo l'aliquota scesa dal 27,5% al 24% nell'arco del periodo di riferimento¹²³.

3.3.2 Ruling facoltativo.

L'ultimo periodo dell'art. 1, comma 39 della Legge di Stabilità 2015 prevedeva l'obbligo dell'attivazione di un'apposita procedura di *ruling* anche per le operazioni intercorse con “*società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa*”, tuttavia tale carattere di obbligatorietà è stato stemperato attraverso le modificazioni contenute nell'art. 5, comma 1, lettera *a*) del c.d. *Investment Compact*, prevedendone una mera facoltà da parte del contribuente. La stessa previsione sussiste anche qualora tra i medesimi soggetti vengano a costituirsi plusvalenze derivanti dall'alienazione dei beni intangibili, come sancito dal successivo comma 40 della medesima legge istitutiva¹²⁴.

¹²² Convertito con modificazioni in L. 1 dicembre 2016, n. 225.

¹²³ Si veda in merito L. GAIANI, *op. cit.*, p.9

¹²⁴ Tale previsione è stata confermata anche all'interno dell'art. 10, comma 3, del D.M. del 28 novembre 2017.

Il contribuente ad oggi ha quindi una mera facoltà di richiedere un'apposita istanza per l'accordo di *ruling*, potendo quindi optare anche per la determinazione autonoma dei redditi derivanti dalle operazioni intercorse con i soggetti correlati per tutto il quinquennio in cui vige l'opzione. Anche nel caso di specie, come analizzato nel precedente paragrafo, qualora venga presentata l'apposita istanza di *ruling*, questa produce i suoi effetti a partire dalla data di presentazione della domanda stessa, con la differenza che in tal sede, essendo l'onere di carattere volontario, non costituisce una *condicio sine qua non* all'ottenimento dell'agevolazione. Tuttavia, come previsto anche nel caso del *ruling* obbligatorio, successivamente all'eventuale presentazione dell'istanza, il contribuente non può continuare a determinare il proprio reddito in maniera autonoma, ma deve attendere il raggiungimento dell'accordo, procedendo nel contempo al calcolo dello stesso mediante le ordinarie metodologie analitiche. Qualora tale accordo non venga raggiunto, resta comunque valida l'opzione esercitata dal contribuente, con la diretta conseguenza che questi può continuare – ovvero iniziare se la domanda era stata inoltrata dal primo esercizio di competenza del quinquennio – a determinare il proprio reddito in maniera autonoma.

Le modalità di calcolo suggerite dalla prassi per i *ruling* facoltativi rimangono le medesime di quelle già analizzate nel precedente paragrafo, ammettendo anche in questo caso la possibilità di utilizzare metodologie alternative purché vi sia una esplicita previsione da parte del contribuente circa le motivazioni sottostanti all'inapplicabilità dei metodi del CUP e del RPSM. Ciò che preme sottolineare in tal sede tuttavia è che nonostante per le due tipologie di *ruling* permangano – come detto – le stesse metodologie e procedure da applicare, gli obiettivi ad essi attribuiti dal legislatore del *Patent Box* risultano assai differenti:

- nel caso del *ruling* obbligatorio, si mira a determinare il reddito derivante dall'utilizzo diretto dei beni immateriali, isolandolo dal risultato globale, ovvero eliminando tutti gli elementi di carattere “*routinario*” compresi in quest'ultimo. In tal senso l'accordo

preventivo con l'Amministrazione Finanziaria vuole escludere la possibilità per il contribuente di autodeterminarsi il reddito agevolabile, in quanto potrebbe di fatto "abusare" dei margini di discrezionalità derivanti da questi processi per gonfiare – talvolta anche in maniera artificiosa – i proventi ascrivibili all'*intangibile* all'interno del prospetto di "conto economico virtuale";

- nel caso del *ruling* facoltativo invece, il legislatore mira ad arginare i possibili comportamenti elusivi all'interno del gruppo, atti a determinare l'erosione della base imponibile di un soggetto a vantaggio di un altro applicando un tasso di *royalty* difforme da quello rinvenibile nel mercato concorrenziale¹²⁵. A conferma di quanto detto infatti, nel caso in cui il contribuente sfrutti in maniera indiretta il bene licenziandolo ad un

¹²⁵ Avviando un'analisi congiunta tra questa finalità e quella derivante dall'istituto del *transfer pricing* si evidenzia come l'art. 110, comma 7 TUIR statuisce che "i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito"; tale previsione se confrontata con quanto appena analizzato evidenzia una duplice analogia: *in primis* lo stesso fine ultimo del legislatore di evitare l'erosione della base imponibile, *in secundis* la definizione di controllo da applicare nei casi di specie. Per quanto attiene alla prima analogia tuttavia si evidenzia una leggera discrepanza, poiché nel caso della disposizione del TUIR ivi riportata, questa attiene solamente ai prezzi di trasferimento applicati ai soggetti esteri; nel caso del regime del *Patent Box* invece l'ambito di applicazione della norma è più vasto, tanto che oltre a quanto previsto in tema di *ruling* facoltativi, all'interno dello stesso accordo, trova applicazione anche la normativa sul *transfer pricing* transfrontaliero – nel caso le transazioni avvengano tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo ma situati in due differenti Stati –, tuttavia la sindacabilità dell'Agenzia delle Entrate può comprendere altresì i rapporti intervenuti con soggetti nazionali – come avviene nella maggioranza dei casi –, laddove possano venire meno i requisiti di economicità all'interno delle transazioni – concetto peraltro ribadito anche all'interno del paragr. 6.2 della circ. 11/E/2016 –. Alla luce di quanto detto, richiamando la comunanza degli obiettivi del legislatore, sembrerebbe in tal guisa opportuno un intervento del legislatore volto ad estendere l'esimente introdotto all'art. 1, comma 6 del D.Lgs. 471/1997, come da ultima modificazione avvenuta per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. n. 158/2015, anche ai casi di determinazione autonoma delle *royalties* da parte del contribuente che abbia effettuato operazioni con parti correlate il quale ha appositamente esercitato l'opzione per il *Patent Box*, subordinandolo ovviamente anche in questo caso alla predisposizione dei due documenti previsti dalle linee guida OCSE in tema di *transfer pricing*, ovverosia il *master file* e il *country file*.

soggetto terzo, ad esso non viene nemmeno concessa la possibilità di accedere alle procedure di *ruling*, in quanto si ritiene che tale operazione, proprio per sua natura, sia avvenuta in normali condizioni di mercato, non essendo nemmeno configurabile nel caso di specie, la possibilità di accordi infragruppo atti a traslare parte della base imponibile da un soggetto in favore di un altro, proprio per l'estraneità dei soggetti coinvolti.

A prescindere dall'obbligatorietà o meno del procedimento di *ruling* avviato, entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza i contribuenti interessati sono chiamati a fornire dettagli in merito all'individuazione dei beni immateriali dal cui sfruttamento deriva il reddito oggetto di agevolazione, nonché degli eventuali vincoli di complementarietà con altre tipologie di beni immateriali all'interno del processo produttivo.

L'istanza può essere rigettata entro il termine di 30 giorni, qualora risulti carente dei dati essenziali previsti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 154278 del 1 dicembre 2015, ovvero sia la denominazione dell'impresa, l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, l'indicazione dell'oggetto dell'accordo preventivo, la tipologia di beni immateriale da cui deriva il reddito agevolabile, l'attività di ricerca e sviluppo svolta e la firma del legale rappresentante della società¹²⁶. Il termine ultimo per il rigetto può inoltre essere oggetto di sospensione qualora le informazioni appena indicate non siano state correttamente inoltrate all'Agenzia delle Entrate, ma le stesse possono essere desunte mediante un'apposita attività istruttoria¹²⁷.

¹²⁶ Per un'analisi dettagliata degli elementi essenziali richiesti, si rimanda al paragr. 2 del Provvedimento in oggetto. Per quanto attiene invece alle istanze presentate entro il 30 giugno 2016, data la numerosità di richieste che si è previsto verranno inoltrate agli appositi uffici, l'Amministrazione Finanziaria ha esteso il termine di rigetto fino a 180 giorni.

¹²⁷ Si veda in merito il paragrafo 7.2 del Provvedimento sopracitato.

Oltre a quanto appena previsto, i contribuenti dovranno altresì presentare l'illustrazione dei metodi e dei criteri applicati ai fini del calcolo del reddito derivante dall'*intangibile* e delle ragioni sottostanti all'utilizzo degli stessi – soprattutto alla luce dell'utilizzo di metodologie difformi dal CUP e dal RPSM precedentemente analizzati – facilitando in questa maniera la successiva discussione in contraddittorio con gli appositi Uffici dell'Amministrazione Finanziaria. Si segnala in merito la previsione dell'art. 13, comma 3, primo periodo, del D.M. del 28 novembre 2017¹²⁸, la quale mira in questa sede a semplificare le procedure per le micro e le PMI, prevedendo l'esenzione dalla presentazione della documentazione a supporto richiesta entro gli ordinari 120 giorni, permettendo a tali contribuenti di determinare i criteri e le metodologie di calcolo direttamente in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate¹²⁹.

Qualora successivamente all'esercizio dell'opzione per il reddito derivante dallo sfruttamento diretto del bene immateriale, il contribuente decida di impiegarvene uno ulteriore tra quelli previsti dal nuovo art. 1, comma 39 della Legge di Stabilità 2015 – rivisto dalla Manovra correttiva del 2017 –, egli potrà richiedere la revisione del precedente accordo di *ruling*, tuttavia la nuova opzione avrà una durata coincidente con quella residua precedente; invero, nel caso in cui il bene sia dato in concessione a terzi ed utilizzato in maniera complementare assieme ad uno ulteriore già agevolato, il contribuente dovrà mantenere traccia attraverso apposita documentazione “*degli elementi rilevanti riguardanti i beni immateriali agevolati con la nuova opzione*”. Alla luce di quanto detto tuttavia si ritiene inammissibile l'integrazione di opzioni successivamente alla data del 31 dicembre 2016 per quanto attiene l'utilizzo con caratteristiche di complementarità dei marchi alla luce della loro esclusione novellata dalla Manovra correttiva del 2017.

¹²⁸ Detta previsione anche in questo caso ricalca perfettamente quella contenuta nel sostituito art. 12 comma 1, primo periodo del D.M. 30 luglio 2015.

¹²⁹ Si veda in merito il paragrafo 3.3 del Provvedimento sopra citato.

3.3.3 Passaggio tra differenti regimi di *ruling*

Potrebbe accadere che un contribuente passi da una condizione per la quale il *ruling* era previsto con carattere obbligatorio ad una in cui lo stesso diventa invece meramente facoltativo, o viceversa; tali condizioni sussistono nella maggioranza dei casi in cui vengono poste in essere operazioni straordinarie, di aggregazione o disgregazione.

Il passaggio da un regime obbligatorio ad uno facoltativo potrebbe verificarsi, ad esempio, allorquando vi sia un'ipotesi di scissione o conferimento, nella quale il contribuente che prima di tale operazione utilizzava in maniera diretta il bene immateriale decida appunto di scindersi o di conferire il medesimo bene in una *newco* o in una società preesistente. In tal caso il dante causa può continuare ad impiegare l'*intangible* nel proprio processo produttivo, subordinato questa volta alla corresponsione di un'apposita *royalty* alla società che detiene i diritti di proprietà, integrando quindi l'ipotesi di *ruling* facoltativo previsto dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 39, della Legge di Stabilità 2015¹³⁰ – come da modifiche intervenute attraverso l'*Investment Compact* –; in tale ipotesi, come ribadito dalla circolare 11/E/2016 al paragrafo 3.1.4, per il periodo nel quale il *ruling* era obbligatorio il reddito verrà determinato sulla base del contenuto dell'accordo risultante dalla procedura in oggetto. In uno scenario così delineato possono sussistere due differenti possibilità:

- 1) se l'accordo è già stato raggiunto, ovvero è già stata inviata entro i 120 giorni la documentazione di supporto prevista dal Provvedimento n. 154278 del 1 dicembre

¹³⁰ Tale previsione tuttavia non può avere carattere generale, infatti alla luce dell'esempio in oggetto, sebbene sia sempre previsto che il conferimento o la scissione a favore di una *newco* integri perfettamente il concetto di controllo previsto dalla norma citata, lo stesso non si può dire a priori qualora le medesime operazioni avvengano nei confronti di una società preesistente, in tal caso infatti, sebbene vi sia per definizione una forma di partecipazione, non è detto che questa sussista in misura rilevante da poter influenzare in maniera significativa il perseguimento dell'oggetto sociale, non integrando in questa maniera il concetto di "controllo" ivi stabilito. Si rammenta tuttavia che il controllo qui richiamato viene inteso in maniera estensiva all'interno dei rapporti OCSE inerenti all'istituto del *transfer pricing*, includendovi anche il caso in cui le due società siano gestite da i medesimi organi amministrativi.

2015, il contribuente per la porzione del quinquennio in cui il *ruling* rivestiva il carattere di obbligatorietà, determina il reddito in base alle indicazioni stabilite dall'accordo stesso;

- 2) se l'accordo non è ancora stato raggiunto e non è ancora stata inviata la documentazione di supporto nel termine dei 120 giorni, l'istanza che era stata presentata nello stesso esercizio nel quale è avvenuta l'operazione ipotizzata decade, fermo restando la validità dell'opzione relativa al *Patent Box*, che tuttavia rimane priva di efficacia¹³¹.

Dall'annualità nella quale il *ruling* diviene facoltativo è possibile presentare una nuova istanza, e in tal caso, il contribuente continuerà a determinare il proprio reddito attraverso le regole ordinarie, recuperando poi le agevolazioni attraverso le metodologie analizzate alla fine del precedente paragrafo 3.3.1; in alternativa il contribuente può determinare in autonomia il reddito imputabile al bene intangibile, fermo restando che l'accordo stipulato anteriormente con l'Amministrazione Finanziaria può rappresentare un buon *benchmark* ai fini della determinazione delle metodologie e dei criteri da utilizzare in tal sede, da tenere in considerazione anche ai fini di un possibile futuro accertamento fiscale.

Potrebbe, ancora, verificarsi il passaggio da un *ruling* con carattere facoltativo ad uno obbligatorio, in presenza di una fusione nella quale la società detentrici dell'*intangibile* che prima lo concedeva in uso ad un'altra società del gruppo viene incorporata all'interno di quest'ultima. Pertanto, l'incorporante – ex licenziataria – si troverà ad impiegare in maniera diretta l'*intangibile* nel processo produttivo. Sul punto la circolare 11/E/2016 specifica che per

¹³¹ Ipotesi analoga è prevista anche al paragrafo 1 della circolare 36/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate. Si veda in merito anche D. AVOLIO, B. SANTACROCE, *Arrivano i primi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sul "Patent Box"*, in *Corr. Trib.*, 2016, parte 4, p. 275, i quali plaudono all'elasticità mostrata in questi termini dall'Amministrazione Finanziaria, laddove permette al contribuente di non portare a termine la procedura di *ruling* senza alcuna ripercussione, potendo di fatto esercitare l'opzione agevolativa nei più brevi tempi possibile e demandando in un successivo momento il calcolo della sua convenienza economica.

la quota parte di quinquennio in cui il *ruling* aveva carattere facoltativo, l'incorporata ha la possibilità di determinare autonomamente il reddito o di richiedere un'apposita istanza – fermo restando in quest'ultimo caso l'obbligo di applicare i criteri e i metodi ivi stabiliti ovvero di attendere la sottoscrizione dell'accordo qualora questo non siano ancora stato raggiunto – mentre per quanto attiene alla parte di quinquennio nella quale l'*intangibile* viene inglobato nel patrimonio dell'incorporante, quest'ultima deve obbligatoriamente presentare un'apposita istanza di *ruling*. Nell'ipotesi appena analizzata in cui l'incorporata abbia già raggiunto l'accordo con l'Amministrazione Finanziaria, la stessa circolare precisa che il reddito del soggetto risultante dall'operazione di fusione verrà determinato sulla base dei criteri e delle metodologie ivi stabilite, fermo restando la possibilità di richiedere al contribuente un'apposita integrazione della documentazione necessaria a tenere in considerazione le nuove modalità d'impiego del bene in oggetto all'interno del sistema produttivo, rivedendo eventualmente anche le metodologie di calcolo del reddito agevolabile.

3.4 Operazioni straordinarie

Anche il trasferimento di beni nell'ambito di operazioni straordinarie può rientrare nella disciplina del *Patent Box*. Tali fattispecie, occorre sottolineare, hanno posto – e continuano tutt'ora a porre – alcuni rilevanti interrogativi, in merito ai profili di abuso del diritto a livello di *compliance* con le linee guida OCSE.

L'effetto che potrebbe venirsi a delineare mediante le operazioni straordinarie potrebbe essere quello di migrare da una situazione in cui è previsto il *ruling* obbligatorio ad una diversa situazione in cui il *ruling* acquista carattere meramente facoltativo. Tale operazione, dunque, sembra potersi prestare all'aggiramento dell'obbligo di *ruling*, prefigurando, quindi, una potenziale causa di abuso del diritto.

Il legislatore italiano è intervenuto in merito statuendo per mezzo dell'art. 5 del D.M. attuativo del 28 novembre 2017 – il quale anche in questa fattispecie ricalca pedissequamente quanto stabilito all'interno dell'art. 5 del sostituito D.M. del 30 luglio 2015 –, statuendo che “*in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi*” necessari al calcolo del *nexus ratio* – oggetto di approfondimento nel successivo capitolo –; tale articolo è stato successivamente oggetto di analisi da parte dell'Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare 36/E/2015 al paragrafo 3 e dalla successiva – e più approfondita – Circolare 11/E/2016 al paragrafo 13.

Già da una analisi sommaria dell'art. 5 del citato D.M. si evince come non sussista un'ipotesi di abuso del diritto qualora un soggetto decida di avviare un'apposita operazione straordinaria finalizzata alla mera migrazione da un regime di *ruling* obbligatorio a facoltativo¹³². Tale previsione quindi, mira a stemperare quanto già analizzato circa la riluttanza del legislatore domestico verso la possibilità di includere nel numeratore del *nexus ratio* le spese di R&D avvenute tra soggetti correlati: potendo infatti far coincidere il soggetto detentore del bene immateriale con il soggetto che sopporta i costi e i rischi derivanti dalle attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene stesso¹³³, è comunque possibile ottenere l'agevolazione – anche in misura massima – qualora il soggetto avente causa risultante dall'operazione straordinaria, licenzi tale bene al soggetto dante causa – precedentemente detentore del bene –. Nel caso di specie quindi, il soggetto avente causa si trova nella condizione di poter rispettare anche il requisito della *substantial activity* – insito nel *nexus approach* –

¹³² La citata Circolare 36/E/2015 prevede espressamente che “*tale operazione non consente di beneficiare di alcun vantaggio fiscale*”, infatti la quota agevolata tendenzialmente dovrebbe rimanere invariata, essendo il *ruling* obbligatorio necessario ad individuare la “*royalty implicita*”, la quale nel caso di scissione o conferimento dell'*intangible* diverrebbe esplicita essendo di fatto addebitata al soggetto dante causa.

¹³³ Per l'analisi dei tali costi, rientranti tra quelli qualificati, si rinvia al successivo paragrafo 4.2.1.

previsto in sede OCSE, poiché esso, come detto, detiene il diritto allo sfruttamento economico del bene, a fronte dei costi e i rischi sostenuti per le attività di R&D.

Tale previsione, quindi, mitiga in parte quanto inizialmente evidenziato circa la riluttanza del legislatore italiano all'ammissione delle spese di R&D avvenute tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza, riconoscendo nel caso di specie la possibilità di collocare i beni agevolabili all'interno di un singolo soggetto appartenente al gruppo stesso il quale poi li può licenziare alle altre parti correlate¹³⁴, subordinando tale possibilità al requisito della “*substantial activity*” previsto dal *nexus approach* di origine OCSE, ovvero sia il necessario investimento in attività di R&D dedite ad implementare, accrescere e mantenere altri *IPs* da parte del soggetto detentore.

Passando ad un'analisi più approfondita della norma citata, si evidenzia come il legislatore preveda espressamente un “subentro nell'opzione” dal dante causa all'avente causa, subordinando tale regime neutrale al prodromico esercizio dell'opzione medesima da parte del soggetto dante causa. Tale previsione, tuttavia, se venisse pedissequamente applicata potrebbe costituire un elemento ostativo al principio della continuità emerso dall'analisi appena avviata, causando un restringimento notevole sul piano applicativo¹³⁵. Sul punto è intervenuta anche la circolare 11/E/2016 la quale prevede che l'avente causa subentri sempre nella natura e nell'anzianità dei costi sostenuti dal dante causa, anche qualora quest'ultimo non abbia esercitato l'opzione prima dell'effettuazione dell'operazione straordinaria¹³⁶.

¹³⁴ Vengono ammesse quindi le transazioni infragruppo per quanto attiene alla royalties, escludendo tuttavia quelle riferibili alle spese di R&D necessarie al calcolo del *nexus ratio*.

¹³⁵ Si veda in merito G. FORMICA, P. FORMICA, *Le ambiguità del “Patent Box” nelle operazioni straordinarie riorganizzative*, in *Corr. Trib.*, 2016, parte 12, p. 924.

¹³⁶ Secondo l'Amministrazione Finanziaria infatti non sussiste alcun motivo per precludere, anche in assenza dell'esercizio dell'opzione, l'effetto del “subentro”, qualora l'operazione straordinaria risponda ad un reale interesse di trasferire l'azienda, a prescindere dal fatto che ciò avvenga tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza o meno.

Analizzando ora tale previsione di neutralità dal punto di vista sistematico, si sottolinea una coerente ed apprezzabile continuità anche con quanto previsto circa l'ordinario trattamento fiscale delle operazioni straordinarie¹³⁷ – ad eccezione di quanto previsto per il solo conferimento d'azienda – dal quale verranno nel prosieguo analizzate le sole peculiarità derivanti dall'applicazione del regime di *Patent Box*.

Sempre in un'ottica di abuso del diritto, la circolare 11/E/2016 richiamando la nota 18 inserita all'interno del paragrafo 52 del dell'*Action 5*, evidenzia come la creazione ed il successivo trasferimento delle quote di un nuovo soggetto giuridico appositamente creato il cui attivo si sostanzia solamente di *intangible assets* – evidenziando in tal guisa come la sua struttura così delineata non risulti idonea “allo sviluppo ed allo sfruttamento economico degli stessi” –, potrebbe essere utilizzata per aggirare in maniera fittizia il trattamento di sfavore riguardante il costo d'acquisto dei beni, poiché quest'ultimo verrebbe a gravare nel calcolo del *nexus ratio*, essendo inglobato nel totale dei costi complessivi espressi all'interno del denominatore di tale rapporto. Dall'analisi congiunta dell'art. 5 con quanto previsto dalle linee guida OCSE, l'Amministrazione Finanziaria ha quindi ristretto l'applicabilità della norma alle sole operazioni straordinarie riguardanti le vere e proprie aziende¹³⁸, a prescindere che queste avvengano tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo ovvero tra soggetti terzi¹³⁹.

¹³⁷ Per l'analisi dell'ordinario trattamento fiscale delle operazioni straordinarie si rimanda a E. M. BAGAROTTO, *Le operazioni straordinarie*, in *La tassazione del reddito delle società di capitali* (a cura di A. Viotto), Giappichelli, Torino, 2016, p. 60 ss.

¹³⁸ Tale previsione sembrerebbe infatti richiamare indirettamente il concetto di “organizzazione” caratterizzante la definizione proposta del legislatore nazionale all'interno dell'art. 2555 c.c., come pare confermato all'interno della stessa Circolare laddove prevede che queste debbano necessariamente avere “una propria struttura, comprensiva di uno o più beni immateriali, e rivolte all'esercizio dell'attività di ricerca e sviluppo o sfruttamento economico dei medesimi beni”.

¹³⁹ La stessa Circolare poi precisa che non è possibile stabilire a prescindere quando sussista la struttura e l'organizzazione citata necessaria a qualificare l'insieme di beni come un'azienda, con la logica conseguenza che questi requisiti saranno oggetto di singole e analitiche valutazioni del caso.

Il paragrafo 13.2 della medesima circolare, disciplina proprio il caso delle operazioni straordinarie riguardanti i soggetti il cui attivo patrimoniale si compone di soli beni immateriali, all'interno dei quali non sussistono i requisiti sopracitati della “*substantial activity*”, operazioni di fatto *non compliant* alle linee guida OCSE alla luce di quanto sopra analizzato; in merito a tale problematica, in analogia a quanto previsto per i marchi, si segnala come l'Amministrazione Finanziaria stessa abbia inteso arginare la fruibilità del regime agevolativo a questi soggetti, ammettendo solamente le operazioni concluse entro il 30 giugno 2016 tra società correlate, con la differenza che il legislatore, rispetto al caso dei marchi, all'interno della Manovra correttiva 2017, non ha recepito tale limitazione, facendo emergere implicitamente un differente trattamento tra gli *assets* in oggetto e le operazioni straordinarie *non compliant* alle linee guida previste all'interno dei paragrafi 63 e 64 dell'*Action 5*¹⁴⁰.

Qualora dall'effettuazione dell'operazione straordinaria emergano dei maggiori valori contabili, imputabili alternativamente agli avanzi da fusione o scissione, ovvero emergenti dal conferimento d'azienda, questi non rilevano in linea di principio per quanto attiene alla determinazione del *nexus ratio*; tale previsione risulta coerente con quanto visto inizialmente circa la neutralità dal punto di vista fiscale di queste operazioni, fermo restando che ai fini della presente analisi ciò che rileva non è tanto la determinazione del reddito imponibile, quanto piuttosto la quantificazione dei costi qualificati e complessivi necessari alla determinazione dell'agevolazione, dal cui rapporto deriva un fattore necessario al calcolo del reddito agevolato. A tal riguardo tuttavia, la Circolare ha voluto – in continuità con quanto visto circa l'ammissibilità all'agevolazione anche ai soggetti detentori di singoli *IPs* a seguito di operazioni straordinarie – ribadire ancora una volta la neutralità delle differenze contabili

¹⁴⁰ Si rammenta infatti, che a differenza delle operazioni straordinarie non conformi appena individuate, il legislatore, attraverso l'art. 56, comma 2 della l. n. 96 del 21 giugno 2017 ha previsto come termine ultimo per l'agevolazione dei marchi commerciali il 31 dicembre 2016, creando una differenziazione temporale di sei mesi tra le due fattispecie.

emergenti in queste fattispecie, limitandone però gli effetti solamente alle operazioni avvenute infragruppo, poiché qualora vengano coinvolti anche soggetti terzi, l'eventuale plusvalore emergente sarebbe ovviamente imputabile ai soli *intangibles* – poiché come detto costituirebbero gli unici *assets* patrimoniali del soggetto¹⁴¹ – il quale sarebbe una mera espressione di un prezzo di scambio espressivo del valore bene. Tale plusvalore verrà quindi necessariamente computato all'interno del denominatore del *nexus ratio*, impattando negativamente sulla quota di reddito agevolato.

Avviando a questo punto un'analisi congiunta con quanto avviene per la determinazione del reddito ordinario ai fini IRES, emerge la possibilità di riallineare tali plusvalori contabili anche ai fini fiscali, potendovi applicare l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 176, comma 2 *ter* TUIR, come richiamato anche dagli artt. 172 *bis*, comma 10 *bis* e 173, comma 15 *bis*, nonché dall'art. 15, commi 10-12 del D.L. 29 novembre 2008, n.185. La circolare è entrata nel merito della questione stabilendo che tale riallineamento consente di utilizzare le quote di costo derivanti dai successivi maggiori ammortamenti per quanto attiene alla determinazione del reddito, ma che i costi derivanti dall'imposta sostitutiva in tal sede applicata non assumono rilevanza ai fini del calcolo del *nexus ratio*, poiché nel caso di specie non possono essere assunti i costi di natura fiscale¹⁴².

¹⁴¹ La circolare 11/E/2016 infatti fa solo riferimento al caso delle società il cui patrimonio è formato da uno o più *intangible assets*, nulla prevedendo in merito alle vere e proprie aziende. Nel silenzio del legislatore *in primis* e dell'Amministrazione Finanziaria poi, si ritiene che gli eventuali plusvalori derivanti da operazioni straordinarie inerenti ad una pluralità di beni organizzati in forma d'impresa possa essere ritenuta fiscalmente neutrale applicando ai costi sostenuti per i beni agevolabili il medesimo principio di neutralità anche ai fini del calcolo del *nexus ratio*.

¹⁴² Per quanto attiene alla convenienza economica del riallineamento fiscale dei beni al valore contabile, si rimanda a G. FORMICA, P. FORMICA, *op. cit.*, p. 925.

La circolare 11/E/2016 tace completamente sul tema delle operazioni straordinarie transfrontaliere, suscitando non poche perplessità in dottrina¹⁴³, dovute al fatto che queste rappresentano un tema estremamente rilevante alla luce delle finalità insite nel regime di *Patent Box* implementato dal legislatore italiano, il quale ha espressamente evidenziato sin dalla Relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2015 che uno dei principali obiettivi è proprio quello di attrarre i beni agevolabili attualmente situati in altri Stati sia da soggetti residenti che esteri, al fine di allargare il più possibile la potenziale base imponibile e il gettito ivi derivante¹⁴⁴; ebbene, proprio le operazioni straordinarie, soprattutto di aggregazione e di conferimento, potrebbero essere finalizzate a situare nel territorio dello stato i beni intangibili da cui deriverebbe l'agevolazione. Contrariamente alla volontà del legislatore, da un'analisi esegetica dell'art. 5 del D.M. del 28 novembre 2017, parrebbe che non possano essere ammesse le agevolazioni sui redditi imputabili agli *intangible assets* posseduti da un soggetto costituito attraverso un'operazione transfrontaliera, in quanto secondo la disposizione citata, l'avente causa "subentra" nell'esercizio dell'opzione del dante causa. Tale operazione quindi se analizzata alla luce dei requisiti soggettivi sopra analizzati per l'ammissione al regime del *Patent Box*, non parrebbe essere ammessa in quanto il dante causa sostanzendosi in un soggetto residente all'estero, non avendo alcun collegamento col territorio italiano – nemmeno una stabile organizzazione –, non può in alcun modo aver esercitato l'opzione agevolativa, escludendo quindi l'ideologica facoltà di "subentro" all'avente causa. Tale previsione quindi risulta totalmente confliggente rispetto alle finalità prima richiamate, tuttavia alla luce dell'apertura del regime agevolativo espressa dall'Amministrazione Finanziaria anche per le operazioni i cui danti causa non avevano precedentemente esercitato l'opzione, parrebbe

¹⁴³ Si veda in particolare L. ROSSI, F. ZECCA, *Il "Patent Box" nelle operazioni straordinarie tra regole italiane e indicazioni OCSE*, in *Corr. Trib.*, 2016, parte 14, pp. 1059 ss.

¹⁴⁴ Per l'analisi degli obiettivi del legislatore si rimanda al capitolo precedente.

applicabile per analogia lo stesso principio anche alle operazioni transfrontaliere, collimando quindi il problema di conflittualità rispetto agli obiettivi economici di incentivo del legislatore.

Infine, la circolare affronta l'ultimo rilevante tema relativo al trasferimento di sede, che, nell'ottica delle finalità attrattive appena richiamate definisce un'ulteriore modalità, probabilmente più semplice, per raggiungere il fine di incentivare l'insinuazione nel territorio nazionale dei beni attualmente detenuti all'estero. Con questo istituto infatti non si realizza un trasferimento di proprietà dell'azienda – al cui interno vengono contenuti i beni agevolabili –, ma solamente l'ubicazione della sede da un paese estero al territorio nazionale.

Da un punto di vista sistematico nel caso di specie, il legislatore fiscale, all'art. 166 *bis* TUIR, prevede tre diverse modalità – di cui una risulta meramente eventuale – atte a determinare gli importi da attribuire alle attività e alle passività del soggetto che si trasferisce, a seconda del precedente paese di residenza:

- 1) se proveniente da uno Stato col quale sussista un effettivo scambio di informazioni, sia le attività che le passività vengono determinate in base al valore normale stabilito dall'art. 9 TUIR;
- 2) se proveniente da uno Stato diverso tra quelli che assicurano un effettivo scambio di informazioni, la determinazione del valore normale viene subordinata alla definizione di un accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria *ex art. 31 ter* del D.P.R. 600/1973;
- 3) qualora non si raggiunga l'accordo previsto dal punto precedente, per quanto concerne le attività, queste assumeranno il minore tra il costo d'acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, per quanto attiene alle passività, invece, assumeranno il maggiore tra le stesse tipologie di valori.

Ancora una volta ciò che rileva ai fini del calcolo dell'agevolazione è il trattamento degli eventuali plusvalori fiscali derivanti da queste valutazioni: l'Amministrazione Finanziaria ha

ribadito anche in questo caso – in analogia alle precedenti operazioni straordinarie – che in linea di principio questa operazione non integra un’ipotesi di acquisizione diretta del bene, trattandosi appunto di un mero trasferimento di sede, con la logica conseguenza che questa non va ad intaccare il rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi necessario per il calcolo del *quantum* agevolato. Tali differenze di valore tuttavia assumono rilevanza ai soli fini del calcolo del reddito globale, nonché della successiva individuazione della quota parte attribuibile ai agevolabili, in particolar modo per quanto attiene all’individuazione dei costi diretti e indiretti derivanti dai nuovi valori determinati in base alle metodologie sopra indicate¹⁴⁵.

In ultima istanza, la stessa Circolare specifica che continuano a rilevare invece i costi – e la loro anzianità – sostenuti dal soggetto estero che trasferisce la residenza per l’acquisto, il mantenimento, lo sviluppo e/o l’eventuale accrescimento dei beni intangibili oggetto dell’agevolazione, necessari per il calcolo del *nexus ratio*, allargando anche per quanto attiene al trasferimento di sede, il principio già analizzato di continuità inerente al trattamento dei medesimi costi.

Per concludere, alla luce di quanto analizzato in questo paragrafo possiamo dire che, sebbene rimangono alcune lacune all’interno delle quali né il legislatore, né l’Amministrazione Finanziaria abbia chiarito le modalità di attuazione del *Patent Box*, si delinea in via di principio una tendenziale neutralità e continuità fiscale per la determinazione dei valori, concernenti sia il reddito derivante dall’*IP*, sia il calcolo del rapporto tra i costi qualificati e quelli complessivi, allorquando vengano poste in essere delle operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale, conformemente con le finalità del legislatore di attrarre beni agevolabili attualmente detenuti all’estero.

¹⁴⁵ Per i quali si cita, a titolo di esempio, l’ammortamento ad essi attribuibile, calcolato in base alla residua vita utile sul nuovo ammontare determinato in base alle metodologie derivanti dall’art. 166 *bis* del TUIR appena analizzato.

4. Applicazione del regime di Patent Box

Obiettivo del presente capitolo è delineare il metodo di calcolo dell'agevolazione derivante dal regime di *Patent Box*, attraverso la disamina della Legge di Stabilità del 2015 istitutiva e dei due DD.MM. attuativi. Verranno, inoltre, analizzate le spese di R&D le quali, oltre a concorrere – quali componenti negativi di reddito – alla formazione del contributo economico dell'intangibile, rilevano anche, e soprattutto, per quanto attiene alla determinazione del rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi, elemento chiave nella determinazione dell'agevolazione, il quale rappresenta il principale punto di collegamento alla disciplina OCSE – c.d. *nexus approach* –.

Verrà, infine, analizzata la questione del riporto delle perdite la quale non ha tutt'ora trovato, a distanza di quattro anni dall'emanazione della legge istitutiva, alcuna disciplina legislativa in merito, sulla quale è intervenuta solamente l'Amministrazione Finanziaria attraverso due successive interpretazioni al fine di sopperire a tale *deficit*.

4.1 Spese di Ricerca e Sviluppo (R&D)

Il regime del *Patent Box*, prevede come più volte ribadito, la possibilità di agevolare i redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali attraverso la concessione di variazioni in diminuzione da apportare alle basi imponibili in fase di determinazione del *quantum* delle imposte d'esercizio. La particolarità di tali *assets* è insita nella loro evanescenza e si caratterizza solitamente per l'attribuzione di un significativo valore aggiunto ai beni e ai servizi derivanti dal loro impiego all'interno del processo produttivo. Tale valore aggiunto dovrebbe consentire al soggetto detentore di poter godere di un notevole vantaggio economico rispetto ai propri *competitors*, derivante da una posizione spesso di predominio che gli stessi beni dovrebbero in

linea di principio assicuragli¹⁴⁶. Ebbene, alla luce delle caratteristiche degli *IPs* analizzati, emerge come le loro peculiarità siano dovute principalmente ai requisiti di originalità ed unicità che li caratterizza, i quali necessariamente derivano da appositi investimenti in attività di R&D finalizzati alla realizzazione ed ottimizzazione dei medesimi beni.

Proprio per la tipologia di *assets* estremamente volatili e difficilmente identificabili, si comprende l'estrema facilità nelle loro operazioni di trasferimento, le quali permettono alle imprese di ubicarli discrezionalmente laddove il sistema tributario nazionale consenta loro di godere del miglior trattamento fiscale possibile.

Alla luce di quanto detto quindi emerge come il legislatore domestico voglia attrarre il maggior numero possibile di *intangible assets* all'interno del territorio nazionale, fermo restando il divieto di implementare regimi fiscali di tipo aggressivo derivante sia dal proprio impegno assunto in sede OCSE, che dall'adesione all'Unione Europea¹⁴⁷, dovendo quindi subordinare tali concessioni agevolative all'esercizio di un'effettiva attività economica da parte del contribuente stesso: tale scelta, quindi, impone a quest'ultimo di avviare apposite attività di R&D atte ad implementare, accrescere o mantenere i medesimi beni intangibili, come sancito dall'art. 1, comma 41 della legge di Stabilità 2015. Le attività di R&D rilevanti ai fini dell'ottenimento e del calcolo dell'agevolazione vengono elencate in prima battuta dall'art. 8 del D.M. del 30 luglio 2015 – opportunamente modificato attraverso il successivo D.M. del 28 novembre 2017, che verrà all'uopo evidenziato – e oggetto di sostanziale approfondimento in un secondo momento attraverso la circolare 11/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate. Esse si sostanziano in:

¹⁴⁶ Si pensi a titolo di esempio ad una miglioria apportata dall'utilizzo di appositi brevetti all'interno del processo produttivo, i quali comportano notevoli risparmi derivanti da minori costi di materie e/o impiego di manodopera, o ancora il valore aggiunto di un determinato bene derivante dalle peculiarità che solo esso può offrire all'interno del mercato, proprio alla luce della dei diritti di esclusiva derivanti dal brevetto stesso.

¹⁴⁷ All'interno della quale non è ammessa la possibilità di concedere specifiche facilitazioni economiche, anche di carattere tributario, tali da essere considerate degli ingiustificati “aiuti di Stato”.

- “ricerca fondamentale”, ovverosia i lavori sperimentali o teorici, necessari per l’acquisizione di nuove conoscenze successivamente applicabili alle attività di “ricerca applicata e design”; l’output derivante dalla tipologia di attività in oggetto tuttavia, sostanziandosi in concetti di carattere marcatamente astratto ed intangibile, ha fatto emergere alcuni dubbi interpretativi, i quali sono stati opportunamente approfonditi all’interno della stessa circolare, in particolare per quanto attiene alla loro imputazione ad uno specifico bene intangibile¹⁴⁸. Ebbene, dall’analisi del paragrafo 14.2.5 emerge come queste possano essere computate all’interno del *nexus ratio* riferibile al singolo *IP* solamente nel periodo d’imposta “in cui si appalesa l’utilizzo delle conoscenze acquisite”, la quale muta *de facto* la propria natura di ricerca fondamentale in ricerca applicata, posticipando in questa maniera la rilevanza del costo al verificarsi della circostanza appena analizzata¹⁴⁹. Un ulteriore e rilevante problema riferibile alle spese per la ricerca fondamentale riguarda il caso del fallimento della tessa – essendo questa un’ipotesi tutt’altro che remota, dovuta per l’appunto all’astrattezza dei frutti da essa derivanti – disciplinata all’interno del paragrafo 14.2.1 della medesima Circolare: nel caso di specie, alla luce delle linee guida dell’*Action 5*¹⁵⁰, si ritiene che i costi debbano essere appositamente rettificati all’interno del calcolo del *nexus ratio*¹⁵¹;

¹⁴⁸ Per effetto del sistema di *track and tracing* previsto dall’art. 11 dei DD. MM. attuativi.

¹⁴⁹ Da tale impostazione emerge tuttavia come sia necessario mantenere un continuo monitoraggio delle spese relative ad ogni singolo progetto ed il loro stato di avanzamento, in grado di rilevare tempestivamente il momento in cui si “appalesa” un eventuale collegamento diretto all’*IP*, il quale nella sostanza potrebbe verificarsi anche a distanza di mesi o addirittura anni dall’effettivo sostenimento della spesa in questione. Tale previsione seppur dispendiosa da un punto di vista sistematico, appare comunque in linea con quanto stabilito all’interno dei paragrafi 39 e 44 dell’*Action 5*. Si veda in merito L. MIELE, *I costi qualificati e i costi complessivi nel calcolo del “nexus ratio” del “Patent Box”*, in *Corr. Trib.*, 2016, parte 18, p. 1365.

¹⁵⁰ “*Unsuccessful R&D will typically not be included in the nexus ratio*”, *Action 5*, paragr. 44.

¹⁵¹ Tale impostazione tuttavia pare poco chiara e probabilmente incoerente a parere di scrive, se confrontata con i criteri di imputazione delle spese di ricerca fondamentale sopra analizzati: se è vero, come è vero, che queste possono essere computate all’interno del *nexus ratio* nel momento in cui si “appalesa l’utilizzo delle conoscenze

- “*ricerca applicata*”, ovvero l’attività nella quale la precedente ricerca fondamentale viene effettivamente impiegata nello sviluppo o nell’implementazione di nuovi prodotti, processi o servizi applicabili sia a in maniera congiunta a beni preesistenti, sia a beni di nuova costituzione¹⁵²; all’interno di questa categoria di attività possono rientrarvi a titolo esemplificativo la ricerca pianificata, lo sviluppo sperimentale e competitivo – ivi incluse la costruzione di prototipi e campioni, prodotti pilota, test e la costruzione di macchinari a tal fine necessari – nonché le altre attività destinate alla definizione di nuovi concetti¹⁵³;
- attività di “*design*”, ovvero “*l’ideazione e progettazione di nuovi prodotti, processi o servizi, ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte*”, nonché le “*attività di sviluppo dei marchi*”; tale ultima accezione deve tuttavia essere rivista alla luce della Manovra correttiva del 2017 e dal successivo D.M. attuativo del 28 novembre 2017, poiché questa dovrebbe essere stata definitivamente espuntata in conseguenza all’eliminazione dei marchi dal novero dei beni agevolabili¹⁵⁴. Tuttavia, considerando il periodo di c.d. *Grandfathering* attualmente vigente, si ritiene altresì che i contribuenti possono ancora computare anche le future spese ivi rientrati, necessarie al calcolo del *nexus ratio*, fino al termine del quinquennio dell’opzione;

acquisite” mutando la natura delle stesse in ricerca applicata, non si comprende come qualora si assista ad un fallimento della ricerca, questa non possa per definizione essere già stata computata precedentemente all’interno del rapporto, data l’impossibilità di potervi attribuire un significato tale da poterla ricondurre – “appalesandosi” appunto – ad un singolo *IP*.

¹⁵² Si veda in merito anche L. L. TOMASINI (a cura di P. VALENTE), *Il c.d. Patent Box: Profili applicativi ed operativi*, 2017, Wolters Kluwer, Milano, p. 207.

¹⁵³ Per una disamina più approfondita di tali sottocategorie si rimanda all’elencazione contenuta nel paragrafo 4.2 della Circolare in esame.

¹⁵⁴ In mancanza di un nuovo documento di prassi successivo alla Manovra in oggetto, tale affermazione discende da una mera interpretazione di tipo tautologico.

- *“l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright”*, ivi incluse anche le attività di adeguamento e rielaborazione dello stesso secondo le specificità del processo produttivo;
- *“le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi”*; anche la tipologia di attività in oggetto rientra tra quelle oggetto di revisione alla luce della Manovra correttiva del 2017, conseguentemente alla riscrittura dell’art. 8, comma 1, lettera e) del D.M. attuativo del 28 novembre 2017, viene tacitamente eliminata la parte relativa alle sole “ricerche di mercato”, le quali rappresenterebbero delle attività di carattere squisitamente commerciale, per definizione legate alla protezione e allo sviluppo dei marchi. In assenza di alcun documento di prassi aggiornato, si ritiene, anche in questo caso da un’analisi di tipo tautologico, che non possano più essere ammesse le spese ivi rientranti e riferibili ai marchi, con la sola deroga – analogamente al caso già analizzato delle spese relative al *design* – dovuta a quelle sostenute per beni già oggetto di opzione fino al termine naturale del quinquennio – non rinnovabile – all’interno del periodo di *Grandfathering*;
- *“le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili”*; a differenza delle precedenti questa categoria riguarda totalmente ed esclusivamente i marchi, pertanto nel caso di specie si è assistito ad un’integrale eliminazione della stessa dall’art. 8 del D.M. del 28 novembre 2017,

fermo restando anche in questo caso l’“ammissibilità transitoria” delle spese in oggetto ai fini del calcolo del *nexus ratio*, al pari dei casi precedentemente analizzati.

Sia all’interno della norma di rango primario, che in quella contenuta nel D.M. attuativo del 28 novembre 2017, non viene fatto alcun riferimento né al luogo di svolgimento delle medesime attività, né a quello di residenza del soggetto eventualmente incaricato in caso di *outsourcing*. Nel silenzio del legislatore tuttavia si ritiene che questi elementi non assumano alcuna rilevanza ai fini dell’agevolazione, ammettendo quindi la possibilità che le stesse vengano svolte anche interamente in un Paese estero o da un soggetto ivi residente. A tal proposito, in dottrina¹⁵⁵ è stato sollevato il dubbio circa la possibilità che tale impostazione possa minare l’effettività e la coerenza del *nexus approach*, venendo meno il requisito della *substantial activity* all’interno dello Stato, in quanto sebbene quest’ultimo conceda l’agevolazione, non riesce comunque a trarre benefici – di carattere fiscale – dallo svolgimento dell’attività economica svolta in un paese estero. Considerando tuttavia l’aderenza dell’Italia all’Unione Europea e la partecipazione della quasi totalità degli altri stati europei all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, si ritiene che in Europa non possa in alcun modo essere ostacolata tale possibilità di investimento in attività di R&D all’interno degli stati aderenti¹⁵⁶, tuttavia non è possibile arrivare alla stessa conclusione per quanto attiene alle spese sostenute verso stati extra europei. Ebbene, tale impostazione di carattere limitativo, potrebbe aver luogo, a parere di chi scrive, esclusivamente per impedire che i costi iscritti all’interno del *nexus ratio*

¹⁵⁵ R. MICELLI, *Patent Box: ratio legis, disciplina, possibili profili abusivi*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2017, vol. 1, parte I, p. 93. Tale critica è stata inoltre mossa anche dal Comunicato congiunto di Germania e Regno Unito del 2014 e portata in discussione anche in sede OCSE, di cui si dirà nel prosieguo.

¹⁵⁶ Una tale impostazione infatti potrebbero restringere illegittimamente le libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, come più volte ribadito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Si veda a titolo di esempio la causa C-248/06 del 13 marzo 2008, *Commission v. Spain*. Si ricorda inoltre che, come analizzato anche nel capitolo precedente, i principi caratterizzanti il TFUE sono alla base anche delle disposizioni contenute all’interno dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e, conseguentemente, ai soli fini di tale analisi, possono verosimilmente essere trattati in maniera unitaria.

siano interamente sostenuti con soggetti extraeuropei, ammettendo, invece, che una quota parte di essi siano ivi provenienti. Tale impostazione *de iure condendo* non limiterebbe in alcun modo le finalità insite del *Patent Box* di creare nuovi prodotti, servizi e processi d'avanguardia dotati di grande valore aggiunto, per la cui implementazione o sviluppo si può rendere sovente necessario anche l'utilizzo di conoscenze estremamente ricercate, alle volte difficilmente rinvenibili nei territori di appartenenza, mantenendo tuttavia un certo grado di coerenza dell'assetto normativo alla luce delle critiche citate.

A prescindere dalle osservazioni di ordine limitativo, ciò che si vuole evidenziare dalla *ratio* della norma è che ai fini della computabilità delle spese di R&D all'interno del rapporto tra costi qualificati e complessivi, queste devono necessariamente essere collegate in maniera puntuale ai beni immateriali dell'impresa¹⁵⁷, escludendo quindi quelle di carattere generico e non circostanziato che non siano in grado di evidenziarne un collegamento diretto – *nexus* –¹⁵⁸.

4.2 *Nexus ratio*: calcolo e significato del rapporto.

La genesi del *nexus ratio* ha ancora una volta un'origine OCSE, essa infatti si ispira al c.d. principio del *nexus approach*, secondo il quale il regime agevolativo del *Patent Box* può essere considerato “*non harmful*” conseguentemente alla subordinazione dell'agevolazione al requisito dello svolgimento di una “*substantial activity*” da parte del contribuente; secondo l'impostazione così delineata, tale requisito dovrebbe garantire di evitare tutte quelle pratiche fiscali appositamente messe in atto da alcuni soggetti finalizzate a spostare la propria base imponibile dallo Stato di residenza verso – e a vantaggio di – altri Stati esteri ove vige un trattamento fiscale maggiormente favorevole.

¹⁵⁷ Tale affermazione tuttavia non si può ritenere applicabile laddove nel processo produttivo i beni agevolabili vengano utilizzati in maniera complementare, dalla cui promiscuità risulterebbe impossibile poter avviare un'analisi relativa alle spese analiticamente imputabili ad ogni singolo *IPs* utilizzato.

¹⁵⁸ F. VARAZI, *op. cit.* p. 1729.

Ebbene, prima di arrivare ad una formulazione comunemente accettata, il *nexus approach* è stato oggetto di attenti studi e dibattiti da parte dell'OCSE. In particolare, erano state inizialmente proposte tre diverse tipologie di approccio da adottare ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione¹⁵⁹:

- il *value creation approach*, secondo il quale al contribuente era richiesto di sostenere una determinata quantità di spese qualificate in R&D – tale approccio non ha raccolto consensi in sede di approvazione –;
- il *transfer pricing approach*, secondo il quale lo stesso contribuente doveva contemporaneamente essere sia il detentore del bene che il soggetto che poteva godere dei frutti derivanti dal suo sfruttamento, sopportando i costi e rischi ad esso inerenti – tale approccio è stato tuttavia osteggiato dalla maggioranza dei Paesi aderenti all'OCSE–;
- *nexus approach*, secondo il quale l'agevolazione viene subordinata alla sussistenza di un legame tra i redditi oggetto di agevolazione e le spese di R&D che hanno contribuito alla realizzazione degli *IPs* da cui il medesimo reddito deriva.

Dall'adozione del *nexus approach*, quindi, consegue che dalle attività di R&D emerga un loro diretto collegamento sia con il reddito agevolato, sia con il bene intangibile da cui quest'ultimo deriva. Tuttavia, ciò che più rileva dall'impostazione OCSE è il fatto che, per mezzo del *nexus ratio*, l'agevolazione venga parametrata alle medesime attività di R&D sopracitate che abbiano effettivamente contribuito a produrre il bene¹⁶⁰. Secondo tale impostazione infatti, il reddito derivante dallo sfruttamento dell'*IP* rientra nel calcolo dell'agevolazione solo per la quota parte individuata dal rapporto tra i costi qualificati e i costi

¹⁵⁹ S. ZUCCHETTI, A. PALLOTTA, *Italian Patent Box Regime: Thinking Outside the Box or Just More Harmful Tax Competition?*, in *International Transfer Pricing Journal*, sez. Gennaio/Febbraio 2016, p. 69.

¹⁶⁰ Escludendo come analizzato quelle attività che hanno portato ad un “fallimento della ricerca fondamentale” non attribuibile a nessun *assets*, analizzate all'interno del precedente paragrafo.

complessivamente sostenuti per la sua produzione¹⁶¹. Essendo poi l'opzione di carattere quinquennale – e successivamente rinnovabile¹⁶² – emerge l'ulteriore problematica relativa al trattamento delle spese sostenute successivamente all'esercizio dell'opzione: in tal caso il rapporto così individuato viene incrementato progressivamente di anno in anno, tenendo conto quindi della globalità delle spese stesse. In merito, si segnala come per il calcolo del presente rapporto sia necessario anche in questo caso utilizzare un sistema contabile in linea con quanto previsto dall'art. 11 del D.M., al fine di poter individuare in maniera puntuale le spese ivi rientranti e di imputarle in maniera analitica ad ogni singolo bene.

Al fine di concedere l'agevolazione in oggetto sin dal primo anno di applicazione, l'art. 9, comma 6, del D.M. del 30 luglio 2015, per il triennio 2015-2017, ammette anche la possibilità di una modalità di calcolo transitoria¹⁶³, secondo la quale sia i costi qualificati che complessivi vengono individuati in maniera aggregata per quanto attiene l'esercizio oggetto di analisi e i tre precedenti, ottenendo in questa maniera quindi un “coefficiente cumulativo”¹⁶⁴. In merito, è intervenuta ancora una volta la circolare 11/E/2016 stabilendo che il rapporto così ottenuto deve comunque tenere in considerazione solamente della globalità delle spese relative ai beni agevolabili, depurando quindi il calcolo dai costi sostenuti per i beni non rientranti tra quelli previsti al precedente paragrafo 2.2. Nel caso in cui il contribuente non riesca ad estrapolare dal

¹⁶¹ Per l'analisi degli elementi che compongono il rapporto in oggetto si rinvia ai successivi paragrafi.

¹⁶² Ad eccezione del caso del rinnovo dell'opzione sui marchi, eliminati attraverso la Manovra correttiva del 2017.

¹⁶³ Dovuta al fatto che l'obbligo di tracciabilità analitica viene implementato a partire dal 2015, con la conseguenza che precedentemente il contribuente potrebbe non essere in grado di individuare in maniera puntuale tale tipologia di informazioni.

¹⁶⁴ Viene quindi preso in considerazione il rapporto tra tutti i costi qualificati e tutti i costi complessivi occorsi durante i quattro anni analizzati. In questa maniera si potrà ottenere un singolo *nexus ratio* utilizzato per il calcolo dell'agevolazione di tutti i redditi derivanti dai beni oggetto di opzione, in luogo della previsione generale secondo la quale dovrebbe essere calcolato analiticamente un rapporto per ognuno degli stessi beni. Tale quadriennio sarà tuttavia “mobile”, in quanto al termine di ogni anno nel triennio 2015-2017, verrà abbandonato l'anno più vecchio in favore di quello più recente – che dovrebbe a questo punto essere stato calcolato in maniera analitica – .

proprio sistema informativo/contabile le informazioni necessarie a quest'ultima distinzione, è altresì ammessa in via surrogatoria, la possibilità di calcolare il rapporto includendo anche le spese sostenute per i beni non agevolabili, sempre all'interno del periodo transitorio dato dal primo triennio 2015-2017.

Nel prosieguo della medesima Circolare poi, all'interno del paragrafo 10, viene concessa al contribuente anche l'opposta possibilità¹⁶⁵ di determinare il *nexus ratio* analitico per ogni singolo *intangible* sin dal primo esercizio¹⁶⁶ di utilizzare le ordinarie metodologie di calcolo, potendo altresì scegliere di mantenere all'interno del calcolo anche i dati analitici relativi al 2015-2017.

Un'ulteriore ambiguità evidenziata dagli operatori riguardava l'eventualità che l'obbligo di investimento in attività di R&D si riferisse ad ogni singolo anno rientrante nell'opzione: in merito l'Amministrazione Finanziaria, attraverso la medesima Circolare 11/E/2016, ha previsto che, alla luce del carattere "cumulativo" del *nexus ratio*, non vi è alcun obbligo in capo al contribuente di investimento in ogni singolo anno, prevedendo quindi, nel caso del solo sfruttamento economico per una certa annualità, senza, dunque, alcuna spesa di sviluppo e mantenimento del bene, la ripetizione del rapporto utilizzato nel precedente periodo d'imposta¹⁶⁷.

Da un punto di vista qualitativo, le spese rientranti all'interno del *nexus ratio* e ascrivibili alle attività di R&D sono quelle individuate attraverso l'analisi svolta nel precedente paragrafo.

¹⁶⁵ La Circolare prevede espressamente sul punto che ad esso è meramente "consentito", potendo quindi optare anche per l'utilizzo del regime transitorio.

¹⁶⁶ Intendendosi in tal sede il primo esercizio rientrante all'interno del triennio 2015-2017, in quanto successivamente a questo "periodo transitorio" permane in capo al contribuente l'obbligo di tenere traccia, mutando quindi la possibilità di utilizzare un rapporto costruito su dati analitici in un vero e proprio obbligo.

¹⁶⁷ Fermo restando il caso di revisione dello stesso nel caso in cui tale fenomeno si verifichi in uno degli esercizi rientranti nel triennio transitorio summenzionato 2015-2017, in tal caso si ritiene che il rapporto debba comunque essere decurtato delle spese relative all'anno più datato.

Tuttavia, preme rilevare l'individuazione del *quantum* imputabile al rapporto in oggetto: al riguardo si evidenzia come attraverso le modifiche all'art. 42 della Legge di Stabilità 2015 per mezzo dell'*Investment Compact*, i costi di R&D rileverebbero solamente per la quota parte "fiscalmente rilevante"; invero, dalla disamina dell'art. 9, comma 6, del D.M. attuativo del 30 luglio 2015, essi vengono computati solamente per la quota di costo "sostenuto"¹⁶⁸, accezione che pare più prossima ad una prima lettura al c.d. "principio di cassa". La Circolare 11/E/2016 è ancora una volta entrata nel merito della questione sostenendo che i costi di R&S rilevano "nel momento in cui si considerano sostenuti secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall'articolo 109 del TUIR", escludendo espressamente la possibilità di applicare il citato principio di cassa in favore di quello relativo alla competenza, anche per quanto attiene ai soggetti *IAS adopter*¹⁶⁹.

Secondo la medesima circolare, inoltre, non rileva nemmeno la modalità attraverso la quale dette spese vengono finanziate, inibendo quindi la possibilità di computare all'interno del rapporto anche le somme pagate a titolo di interessi passivi, argomentando come questi non possono esse ricollegati in maniera diretta ad uno specifico bene immateriale agevolabile¹⁷⁰, evitando in tal guisa qualsivoglia trattamento discriminatorio nei confronti dei soggetti che prediligono un pagamento immediato; detti oneri finanziari rilevano, tuttavia, per quanto attiene al calcolo del reddito netto imputabile al singolo bene immateriale individuato per mezzo del "conto economico virtuale". Si evidenzia, quindi, come il legislatore, attraverso l'art. 9, comma

¹⁶⁸ Tale previsione pare peraltro in linea con quanto stabilito all'interno paragrafo 39 dell'Action 5, secondo il quale "*Qualifying expenditures will be included in the nexus calculation at the time they are incurred, regardless of their treatment for accounting or other tax purposes. In other words, expenditures that are not fully deductible in the year in which they were incurred because they are capitalised will still be included in full in the nexus ratio starting in the year in which they were incurred*". Si veda in merito anche L. ROSSI, F. ZECCA, *Il "Patent Box" nelle operazioni straordinarie tra regole italiane e indicazioni OCSE*, in *Corr. Trib.*, 2016, parte 14, p. 1062.

¹⁶⁹ Si veda anche M. LEO, *Beni agevolabili e nexus ratio, spunti di riflessione*, in *Fisco*, 2016, parte 18, p. 1736.

¹⁷⁰ In ossequio quindi al nesso insito del principio del *nexus approach* delineato in sede OCSE.

9 del D.M. attuativo del 28 novembre 2017, non abbia trattato in maniera neutrale le modalità di sostenimento delle attività di R&D, ma abbia diligentemente delineato un quadro normativo nel quale si scoraggiano le accensioni di appositi finanziamenti, in quanto gli interessi passivi, oltre a non rilevare ai fini del rapporto tra costi qualificati e costi complessivi, vanno altresì ad abbattere il reddito relativo all'*intangibile* ad essi collegato, riducendo, quindi, anche la quota di reddito agevolabile. In analogia a quanto appena previsto per gli interessi passivi, vengono inoltre esclusi dal calcolo del *nexus ratio* anche i costi relativi agli immobili produttivi e tutti gli altri costi che non possono essere direttamente collegati agli *IPs* agevolabili, fermo restando la loro rilevanza per quanto attiene al calcolo del reddito ad essi attribuibile.

Diversamente dalle modalità di computo del reddito derivante dall'utilizzo diretto dei beni agevolabili, nonché dal loro licenziamento a parti correlate, il legislatore non ha previsto il *ruling* per quanto attiene al calcolo del *nexus ratio*, investendo di tale compito il solo contribuente. In merito si ritiene che ciò sia giustificabile alla luce dell'oggettività che caratterizza questa fase procedimentale – come si evincerà anche dall'analisi dei successivi paragrafi – la quale, differentemente da quanto previsto per il calcolo delle *royalties* implicite – o di mercato nel caso di utilizzo indiretto con parti correlate – elide quei margini di soggettività insiti nell'applicazione delle metodologie e dei criteri rilevanti nel calcolo dei redditi ascrivibili all'*IP* mediante i metodi del CUP o del RPSM.

Dopo l'analisi delle tipologie di attività di R&D ammesse nel calcolo del *nexus ratio* – contenuta nel paragrafo 4.1 – e delle modalità con cui queste vengono ivi computate – sopra evidenziate –, nel prosieguo verranno presi in considerazione i criteri utilizzati per classificare le stesse all'interno delle categorie dei costi “qualificati” e/o “complessivi”. Al fine di agevolare

la suddetta analisi si riporta uno schema raffigurante le macro voci che compongono il *nexus ratio*¹⁷¹, le quali verranno singolarmente analizzate nel successivo paragrafo:

$$\frac{A + B + C + F}{A + B + C + D + E}$$

4.2.1 Costi qualificati

I costi qualificati rivestono una grande importanza nel calcolo del *nexus ratio*, poiché al loro interno viene ricompreso quasi l'intero ammontare del numeratore componente il rapporto in oggetto e rappresentano inoltre l'elemento sul quale il contribuente punta a raggiungere il massimo valore rapportato ai costi complessivi, al fine ottenere la maggior agevolazione possibile, incidendo quindi in maniera significativa sulle modalità di investimento in attività di R&D.

L'art. 1, comma 42 della Legge di stabilità 2015 stabilisce che il numeratore del rapporto si compone dei “*costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39*”, senza tuttavia entrare nel merito della loro composizione. Il successivo D.M. tuttavia sopperisce a tale deficit, stabilendo che essi si sostanziano nelle attività sostenute “*direttamente dai soggetti beneficiari; da università o enti di ricerca e organismi equiparati; da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa*”.

Il primo gruppo di spese rientranti nel calcolo del *nexus ratio* è formato dalle attività sostenute direttamente dal contribuente le quali vanno a formare la macro voce **A)** inserita nella formula del precedente paragrafo. La fattispecie in oggetto ricalca la modalità più semplice che

¹⁷¹ Tale schema ricalca quello illustrato all'interno del paragrafo 9 della circolare 11/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate.

il legislatore OCSE ha delineato al fine di raggiungere il requisito della “*substantial activity*”, poiché, alla luce dei requisiti soggettivi, essendo il contribuente residente nello stato che concede l’agevolazione – ovvero essendo ivi situata una stabile organizzazione di un soggetto estero – viene in tal modo garantito l’esercizio di un’effettiva attività all’interno del territorio nazionale, escludendo quindi la possibilità di avviare operazioni di carattere meramente giuridico, finalizzate all’ottenimento di regimi fiscali più favorevoli, erodendo la base imponibile dello stato di effettiva appartenenza a beneficio di quello di destinazione.

La successiva macrovoce **B)** invece si compone dei costi di R&D sostenuti tramite contratti con Università, enti di ricerca e organismi equiparati, o altre società, anche *start up* innovative, purché non correlate con il soggetto beneficiario. Tale apertura verso le generiche “società” è stata introdotta dall’*Investment Compact*, il quale ha allargato notevolmente il novero dei soggetti a cui è possibile affidare compiti mirati. Si evidenzia, quindi, anche la possibilità di dare in *outsourcing* le medesime attività al fine di gravare in misura ridotta sulla struttura societaria e sulla composizione patrimoniale del contribuente¹⁷², garantendo quindi una certa flessibilità, la quale risulterebbe estremamente difficoltosa soprattutto per le imprese di dimensioni più ridotte, derivante dalla complessità e dall’onerosità degli *assets* e della forza lavoro altamente qualificata coinvolta nelle attività di R&D. Si segnala in proposito, come già più volte evidenziato nei precedenti capitoli, che il legislatore ha dimostrato una certa riluttanza verso la possibilità di esternalizzare queste funzioni a soggetti appartenenti al medesimo gruppo, inibendo quindi quelle pratiche – molto diffuse soprattutto all’interno dei grandi agglomerati multinazionali – che prevedono il loro accentramento all’interno di un unico soggetto del gruppo, il quale poi procede al riaddebito delle spese sostenute ai soggetti che

¹⁷² Gli investimenti di R&D infatti, normalmente richiedono l’implementazione di appositi reparti con attrezzature all’avanguardia molto costose, le quali pesano sovente in misura consistente all’interno della composizione dell’attivo patrimoniale immobilizzato.

sfruttano economicamente il bene. In merito si segnala, tuttavia, che i regimi implementati in altri Paesi mostrano in tal senso un grado di apertura maggiore. Ad esempio, nel caso dei Paesi Bassi tale possibilità viene subordinata alla ricaduta dei costi e dei rischi dell'attività di R&D sul soggetto titolare del bene immateriale. Invece, nel caso del Regno Unito si richiede solamente che il beneficiario sia coinvolto attivamente nelle decisioni afferenti al mantenimento e alla gestione del bene medesimo¹⁷³.

Un'ulteriore importante puntualizzazione riguarda anche la residenza del soggetto terzo che svolge l'attività di R&D, rispetto alla quale il legislatore nulla ha precisato; tale silenzio è ormai unanimemente interpretato in maniera permissiva¹⁷⁴, ovvero includendovi anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che concede l'agevolazione. Ebbene in merito a tale problematica, il Regno Unito e la Germania erano intervenuti attraverso un Comunicato Congiunto, appena successivo all'approvazione del Rapporto del 2014¹⁷⁵, all'interno del quale era contenuta la previsione di considerare nel novero delle attività di R&D solamente quelle intrattenute con soggetti residenti nel territorio di appartenenza dello Stato concedente; tale previsione tuttavia deve *in primis* scontrarsi con le libertà fondamentali previste dall'Unione Europea¹⁷⁶, *in secundis* con l'inefficienza che questa restrizione potrebbe comportare sull'utilizzo di determinate conoscenze non presenti nei territori di appartenenza, inficiando quindi il tentativo del legislatore – anche quello europeo del già citato *Progetto Europa 2020* –

¹⁷³ P. ARGINELLI, F. PEDACCINI, *op. cit.*, p. 66.

¹⁷⁴ Si veda a titolo di esempio L. L. TOMASINI (a cura di P. VALENTE), *op. cit.*, p. 208, R. MICELI, *Patent box: ratio legis, disciplina possibili profili abusivi*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2017, vol. 1, parte I, p. 86.

¹⁷⁵ Il Comunicato infatti è stato pubblicato l'11 novembre 2014 e presentato in occasione della successiva riunione del Forum OCSE del 17-19 novembre 2014.

¹⁷⁶ Per una disamina più approfondita delle libertà fondamentali dell'Unione Europea, dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, nonché delle convenzioni ratificate con altri stati non aderenti alle predette organizzazioni, si rimanda alla nota 39 del precedente capitolo.

di aumentare l'attrattività economica degli Stati e di competere maggiormente anche su prodotti e servizi d'avanguardia dotati di un grande valore aggiunto.

Infine, l'ultima macrovoce C) si compone di due ulteriori fattispecie, individuate dal terzo comma dei D.M. attuativo del 28 novembre 2017; le previsioni ivi contenute di fatto vanno a stemperare, anche se in maniera molto lieve, la chiusura del legislatore verso l'inclusione nel novero dei costi qualificati delle attività di R&D intervenute tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario. Tali fattispecie si sostanziano nelle spese sostenute dal soggetto beneficiario dell'agevolazione dovute a:

1. quote rappresentanti un mero riaddebito di quanto sostenuto dalla società correlata nei confronti di soggetti terzi per l'effettuazione delle medesime attività¹⁷⁷. La Circolare 11/E/2016 è entrata nel merito della questione in maniera più approfondita, prevedendo anche la possibilità che nella transazione possa altresì essere applicato un margine di intermediazione, il quale non può essere considerato un elemento tale da andare a gravare all'interno del *nexus ratio* precludendone la possibilità di inserire l'intera quota di riaddebito; da una siffatta previsione discende quindi la necessità di depurare tale somma dal margine emergente dalle attività infragruppo. Si ritiene tuttavia che detto margine vada comunque a gravare all'interno del calcolo del reddito derivante dal "conto economico virtuale", inficiando quindi – anche se in maniera verosimilmente inferiore rispetto al caso del *nexus ratio* –, sul calcolo della quota di agevolazione spettante ai fini del *Patent Box*;

¹⁷⁷ G. SCALA, *Patent Box: nexus ratio e operazioni straordinarie*, in *Fisco*, 2016, parte 18, p. 1710. Tale operazione quindi si sostanzia in un mero riaddebito delle spese, sollevando il soggetto dal costo sostenuto con una società terza rispetto al gruppo, il quale di fatto rappresenta solo un "tramite" nell'operazione così delineata.

2. quote relative ad accordi per la ripartizione dei costi, come definiti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 n. 2010/137654 – c.d. CCA, ovvero *Cost Contribution Arrangements* –. Tali quote vengono tuttavia limitate ai soli proventi costituiti dal riaddebito dei costi di sviluppo, mantenimento e accrescimento ai soggetti partecipanti all’accordo. L’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria fornita nel caso di specie rappresenta di fatto un’estensione analogica della volontà del legislatore di non concedere ai gruppi societari la possibilità di traslare base imponibile da un contribuente ad un altro già analizzata nel caso del *ruling* facoltativo¹⁷⁸. Il siffatto quadro normativo non vuole quindi ostare in alcun modo gli accordi tra le diverse entità del gruppo coinvolte nelle attività di R&D in maniera congiunta tra loro¹⁷⁹, cercando solamente di riallineare i riaddebiti in tal guisa emergenti ad un valore di mercato.

Per concludere, dall’analisi della macrovoce C), come parzialmente già evidenziato in precedenza, emerge come l’assetto normativo preveda una sorta di “penalizzazione” per talune tipologie di organizzazione delle attività di R&D di alcuni gruppi, in particolare nei casi in cui questa venga demandata ad un’unica entità del gruppo, la quale di fatto non detiene il diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale, ma provvede ad un mero addebito dei costi sostenuti internamente alle altre entità appartenenti al gruppo medesimo. In tali fattispecie infatti non è possibile neppure eliminare la quota di marginalità applicata nelle transazioni con

¹⁷⁸ In entrambi i casi infatti si cerca di portare ad un “valore di mercato” le operazioni occorse tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario prevedendo degli appositi accordi – anche se talvolta di carattere facoltativo come nel caso del licenziamento del bene immateriale –, atti a determinare in contraddittorio con gli appositi uffici dell’Agenzia delle Entrate le modalità di calcolo e i corrispettivi da applicare alle fattispecie.

¹⁷⁹ In accordo quindi con quanto previsto all’interno del paragrafo 31 dell’*Action 5*, il quale riporta che “*the nexus approach was not designed to disadvantage arrangements where different entities are engaged in activities contributing to the development of IP assets*”. Si veda in merito anche L. MIELE, op. cit., p. 1362 ss.

le modalità previste dal precedente punto 1), riallineandole al valore corrisposto al soggetto terzo, essendo tale attività svolta totalmente all'interno della società. In tali circostanze quindi il quadro normativo delineato dal legislatore potrebbe inficiare notevolmente l'effettiva economicità dell'esercizio dell'opzione, spingendo talvolta verso modelli organizzativi dei gruppi che potrebbero anche differenziarsi da quelli ottimali in grado di garantire la miglior efficacia ed efficienza economica, al solo fine di ottenere una migliore *performance* di carattere fiscale.

4.2.2 Costi complessivi

I costi complessivi – che rappresentano il denominatore del rapporto – vengono disciplinati dall'art. 9, comma 4 del D.M. attuativo del 28 novembre 2017. Essi sono composti per lo meno dalle tre macro voci di costi qualificati analizzate nel precedente paragrafo, a cui possono eventualmente aggiungersene ulteriori due componenti; da tale approccio ne discende quindi che da un mero punto di vista matematico, le ulteriori componenti ascrivibili al denominatore dal rapporto qualificabili come “costo complessivo”, vanno ad abbattere il valore assoluto che il *nexus ratio* può assumere¹⁸⁰.

Tali due componenti possono sussistere allorquando il contribuente abbia sostenuto dei costi attribuibili ad:

- attività di R&D intercorse con “*società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa*” imputabili ai beni oggetto di agevolazione – macrovoce **D**) –. Detta previsione ricalca pedissequamente quanto espresso al termine del precedente paragrafo circa la riluttanza del legislatore ad includere nel novero dei costi qualificati

¹⁸⁰ In assenza di ulteriori costi complessivi quindi, tale rapporto assumerebbe un valore pari ad 1, essendo, in tal caso, numeratore e denominatore coincidenti.

quelli intrattenuti tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, dovuta oltre al rischio di abusi da parte dei soggetti correlati coinvolti nella transazione, anche alla possibilità che il soggetto detentore del diritto allo sfruttamento economico non sia coinvolto attivamente né alla conduzione né all'organizzazione delle attività strategiche di R&D¹⁸¹, contrastando quindi al principio del *nexus approach* di origine OCSE;

- “*acquisizioni, anche mediante licenze di concessione in uso, dei beni immateriali sostenute nel periodo di imposta*”. Nel caso di specie, che costituisce la macrovoce E), emerge come il legislatore intenda osteggiare anche il caso di acquisto del diritto allo sfruttamento economico a titolo derivativo, giustificato dal fatto che tali somme rappresenterebbero *de facto* un'approssimazione di altri costi di R&D sostenuti dal soggetto dante causa per la loro produzione, che per loro natura, come disciplinato anche dalle linee guida OCSE¹⁸², dovrebbero essere inclusi al denominatore del rapporto. Al fine di limitare i pregiudizi che posso derivare da questa impostazione, al contribuente è data comunque la facoltà di incrementare la produttività del bene – acquisito o licenziato – attraverso nuovi investimenti in attività di R&D: sebbene tali importi alla luce di quanto detto vadano iscritti sia al numeratore che al denominatore, il peso negativo assunto dai costi di acquisto o di licenziamento all'interno del denominatore del rapporto risulta essere inversamente proporzionale all'aumento delle

¹⁸¹ P. ARGINELLI, F. PEDACCINI, *op. cit.*, p. 70.

¹⁸² Si veda in merito il Rapporto “*Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*” del 2014, al paragrafo “*G – Treatment of acquired IP*”, p. 33, il quale prevede espressamente che “*acquisition costs (or, in the case of licensing, royalties or license fees) are a proxy for overall expenditures incurred prior to acquisition. Therefore, no expenditures incurred by any party prior to acquisition will be included in either qualifying expenditures or overall expenditures.*”

spese “qualificate”, tale da essere talvolta totalmente inibito anche per effetto del c.d.

“*up-lift*” – di cui si tratterà nel successivo paragrafo –.

Svolgendo infine un’analisi di tipo comparato, si evidenzia come taluni Stati abbiano impostato il regime in questione in maniera più permissiva. In particolare, da un’analisi congiunta delle caratteristiche dei *Patent Box* introdotti nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, emerge che, oltre alla possibilità di ammettere nel novero delle spese qualificate anche quelle derivanti da contratti di appalto anche tra imprese correlate, vengono altresì ammesse le ben più rilevanti spese d’acquisizione dei diritti allo sfruttamento economico dei beni anche da soggetti terzi, subordinando tale facoltà ad un effettivo impegno dell’avente causa nello sviluppo sostanziale del bene stesso mediante le apposite attività di R&D¹⁸³. Differentemente da tale approccio, la Francia ammette ad agevolazione i redditi derivanti dai suddetti beni immateriali a partire dal terzo esercizio d’imposta successivo a quello di acquisizione, prevedendo quindi una finestra temporale all’interno della quale il soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico possa avviare le attività summenzionate al fine di poter accrescere e mantenere il vantaggio competitivo derivante dallo sfruttamento dal medesimo bene ¹⁸⁴.

In conclusione, è possibile affermare che così come attualmente implementato dal legislatore italiano, l’istituto del *Patent Box*, per quanto attiene all’ammissibilità e al computo delle varie spese di R&D, sembra essere di carattere restrittivo rispetto a quanto previsto da altri Stati europei.

¹⁸³ P. ARGINELLI, F. PEDACCINI, *op. cit.*, p. 66.

¹⁸⁴ P. ARGINELLI, F. PEDACCINI, *op. cit.*, p. 64.

4.2.3 Aumento del numeratore attraverso il c.d. “up-lift”

La novità più rilevante apportata dal c.d. *Investment Compact* riguarda la possibilità di utilizzare un “fattore di miglioramento”¹⁸⁵ nel calcolo del *nexus ratio* prevista dall’art. 1, comma 42 *bis* della Legge di Stabilità 2015. Tale previsione deriva dal recepimento nella normativa domestica del Comunicato Congiunto elaborato da Germania e Regno Unito nel 2014 – già citato in precedenza –, oggetto di discussione e approvazione rispettivamente nel mese di novembre 2014 e di febbraio 2015¹⁸⁶, all’interno del quale viene proposta una rivisitazione del *nexus approach*, con caratteristiche significativamente meno restringenti, acquisendo appunto il nome di “*modified nexus approach*”. Secondo questo differente approccio, il concetto di “spese di R&D qualificate” può essere esteso fino alla concorrenza del 30% della sommatoria delle macro voci A) B) C) analizzate al paragrafo 3.2.1, ma non oltre il raggiungimento del valore indicato al denominatore –; in tale ipotesi quindi il valore del *nexus ratio* non potrà mai andare oltre all’unità –, come specificato anche dall’art. 9, comma 5 del D.M. attuativo del 28 novembre 2017. Possono quindi essere ricompresi in questa maniera anche una parte dei costi di acquisizione e/o di R&D avvenuti tra soggetti rientranti nel medesimo gruppo di appartenenza all’interno del numeratore, stemperando quindi la chiusura iniziale del legislatore della Legge di Stabilità 2015. Secondo questa impostazione, infatti, vengono ammessi all’agevolazione massima anche quei contribuenti che, sebbene abbiano sostenuto delle spese rientranti solamente all’interno delle macro voci D) ed E) dei costi complessivi, hanno comunque avviato una consistente attività volta ad accrescere e mantenere il bene intangibile, il cui costo d’acquisto o di licenziamento – ovvero l’attività di R&D

¹⁸⁵ L. L. TOMASINI (a cura di P. VALENTE), *op. cit.*, p. 212.

¹⁸⁶ Si veda in merito il documento OCSE, “*Action 5: Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes*”, pubblicato il 6 febbraio 2015 e disponibile all’indirizzo <https://www.oecd.org/ctp/beps-action-5-agreement-on-modified-nexus-approach-for-ip-regimes.pdf>.

avvenuta tra parti correlate – rappresenta nel complesso una quota esigua se raffrontata al totale della spesa afferente all’intero investimento.

Alla luce di quanto detto, sebbene la massa dei contribuenti abbia accolto con un significativo plauso l’intervento del legislatore volto a recepire quanto stabilito dal Comunicato Congiunto di Germania e Regno Unito – e approvato successivamente in sede OCSE –, alcuni autori hanno comunque espresso in merito pesanti critiche circa l’opportunità dello stesso intervento, mettendo in risalto la conflittualità rispetto al dichiarato obiettivo di stimolare nuove attività di R&D volte a riverberarsi positivamente all’interno dell’economia dello Stato che adotta l’istituto del *Patent Box* sia in termini di produttività, che di prodotto interno lordo e occupazione, i quali verrebbero notevolmente ridimensionati nel caso di acquisto di un bene già esistente¹⁸⁷. Secondo gli stessi autori, detto Comunicato sarebbe altresì deprecabile laddove al suo interno ha previsto anche il periodo di c.d. *Grandfathering* utile ad allineare le pratiche fiscali considerate “*harmful*” alle linee guida stabilite all’interno dell’*Action 5*, il quale proponendo come termine ultimo per tale riallineamento il 30 giugno 2021, di fatto andrebbe a minare gli obiettivi previsti dalla stessa organizzazione OCSE di correggere nel più rapido tempo possibile i regimi fiscali dannosi.

4.3 Calcolo dell’agevolazione

L’agevolazione derivante dall’esercizio dell’opzione del *Patent Box* si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare alla base imponibile ai fini IRES, IRPEF ed IRAP; tale variazione viene determinata attraverso il prodotto tra:

1. il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene intangibile individuato attraverso il “conto economico virtuale”, con le metodologie analizzate nel precedente paragrafo 3.3;

¹⁸⁷ P. ARGINELLI, F. PEDACCINI, *op. cit.*, p. 72.

2. il *nexus ratio*, determinato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi, nonché dall'eventuale correzione dovuta al c.d. *up-lift*, come dall'analisi svolta nei precedenti paragrafi del presente capitolo;
3. il coefficiente agevolativo del 50% individuato dall'art. 1 comma, comma 39 della Legge di Stabilità 2015. Invero, alla luce del successivo comma 45, per i periodi d'imposta 2015 e 2016 tale coefficiente viene diminuito rispettivamente al 30 e al 40%, come confermato anche dall' art. 9, comma 8 del successivo D.M. attuativo del 30 luglio 2015, per poi entrare effettivamente a regime in maniera stabile nei successivi periodi per una quota pari al 50%.

Alla luce di tale impostazione quindi emerge l'importanza del coefficiente del *nexus ratio*, il quale di fatto “pondera” la quota di agevolazione in base alla rilevanza dei costi qualificati sostenuti dal contribuente, con la conseguenza che, qualora le spese di sviluppo, accrescimento e mantenimento del bene intangibile siano state sostenute interamente all'interno dell'impresa ovvero date in *outsourcing* a soggetti esterni al gruppo di appartenenza¹⁸⁸, il regime in oggetto, successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, porta un potenziale abbattimento del *tax rate* per i redditi da esso provenienti pari alla metà dell'aliquota ordinaria.

Infine, l'art. 1, comma 40 della Legge di Stabilità 2015 prevede la possibilità di ottenere un'agevolazione fiscale anche per quanto attiene alle plusvalenze derivanti dalla cessione dei medesimi beni agevolabili analizzati, come confermato anche dall'art. 10, comma 2 del D.M. attuativo del 28 novembre 2017; diversamente dalle modalità ordinarie tuttavia, la tipologia di reddito in oggetto viene concessa a condizione che almeno il 90% del corrispettivo venga reinvestito “*prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo* [a quello di

¹⁸⁸ Ammettendo altresì la sola eccezione dei due casi previsti all'interno della macro voce C) analizzati nel precedente paragrafo 4.2.1.

realizzo], *nel mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali*” rientranti anch’essi tra quelli agevolabili, imponendo quindi in capo al contribuente un’ulteriore tipologia di calcolo.

Da una analisi letterale delle norme citate, sembrerebbe che la totalità della plusvalenza venga decurtata dal reddito complessivo del periodo, evitando quindi l’imposizione dell’aliquota ordinaria di tassazione sull’intero ammontare della plusvalenza. Tale impostazione è stata successivamente oggetto di una diversa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 11/E/2016, al paragrafo 6.3, la quale, sottolineando come anche le plusvalenze in questione rappresentino una forma di reddito agevolabile proveniente dagli *intangible assets* rientranti nel novero di quelli previsti dall’istituto del *Patent Box*, prevede che queste debbano concorrere al calcolo dell’agevolazione attraverso il prodotto tra le stesse, il *nexus ratio* e l’aliquota ordinaria del 50%¹⁸⁹. La circolare poi continua puntualizzando come il reinvestimento del corrispettivo per la quota del 90% debba essere riferito ad attività “qualificate”, inibendo espressamente la possibilità di fruire dell’agevolazione nel caso di acquisto di nuovi *intangibles*. In merito a tale precisazione si sottolinea inoltre come il legislatore disciplini la fattispecie prevedendo che tale reinvestimento debba necessariamente riguardare “altri beni immateriali”, ovverosia beni diversi da quelli in possesso del contribuente al momento del realizzo della plusvalenza¹⁹⁰.

Ai fini dell’imputazione temporale sia della plusvalenza che delle somme da reinvestire nel termine dei due periodi d’imposta successivi, il documento di prassi specifica come queste debbano essere individuate in base all’ordinario criterio di competenza, a prescindere quindi dalle condizioni finanziarie relative alla tempistica dei pagamenti¹⁹¹.

¹⁸⁹ Fermo restando la riduzione di quest’ultima al 30 e al 40% per quanto attiene rispettivamente agli esercizi 2015 e 2016, come analizzato ad inizio del presente paragrafo.

¹⁹⁰ Circ. 11/E/2016 paragrafo 6.3.

¹⁹¹ Si veda in merito anche quanto previsto all’interno della Relazione illustrativa al D.M. del 30 luglio 2015, p. 12.

In analogia con quanto previsto per lo sfruttamento indiretto degli *IPs*, anche per quanto concerne le transazioni relative al trasferimento degli stessi limitatamente alle operazioni infragruppo dal quale emerge la plusvalenza, il legislatore mantiene una mera facoltà del contribuente di poter determinare l'*an* e il *quantum* dell'operazione attraverso appositi procedimenti di *ruling*, ex art. 31 *ter* del D.P.R del 29 settembre 1973, come previsto dall'ultimo periodo del medesimo art. 1, comma 40 della Legge di Stabilità 2015, al fine di delineare uno scenario più certo, soprattutto per quanto attiene alla determinazione dell'effettiva quota da destinare al reinvestimento in attività di R&D relativa ad altri beni immateriali.

Qualora al termine del secondo esercizio d'imposta successivo a quello di realizzo della plusvalenza il contribuente non abbia correttamente adempiuto all'onere del reinvestimento, come sancito dall'art. 10, comma 4 del D.M. attuativo del 28 novembre 2017, il reddito di quest'ultimo esercizio subirà una variazione in aumento tale da riportare a tassazione l'intera plusvalenza come sarebbe avvenuto nel primo esercizio in assenza dell'agevolazione¹⁹².

Si comprende a questo punto come anche per quanto attiene alla fattispecie delle plusvalenze, il legislatore nazionale abbia inteso sottolineare per ben due volte il requisito dell'effettiva attività economica derivante dal *nexus approach* di origine OCSE, infatti, oltre all'ordinario calcolo del rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi insito nelle procedure di determinazione dell'agevolazione, la successiva richiesta di reinvestire almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione in ulteriori attività di R&D sottolinea ulteriormente la finalità antielusiva derivante appunto dal *nexus approach* elaborato dall'OCSE.

¹⁹² Parrebbe possibile, a parere di chi scrive, che la plusvalenza riportata a tassazione al termine del secondo esercizio d'imposta, qualora rispetti i requisiti previsti dall'art. 86, comma 4 TUIR, possa comunque essere ripartita in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto, sebbene si sia comunque già stata "rinviata" la sua imposizione per i primi due esercizi successivi a quello di realizzo.

In conclusione, dall'analisi congiunta della normativa di rango primario e dall'interpretazione data dall'Amministrazione Finanziaria emergono due differenti problematiche:

1. la discrasia riguardante l'agevolazione, che, come detto, la prima parrebbe eliminare l'intero importo dal reddito complessivo dell'esercizio, mentre la seconda interpreta tale disposizione in senso più restrittivo utilizzando le consuete modalità di calcolo alla sola plusvalenza, ammettendo quindi, nella migliore delle ipotesi, una variazione in diminuzione da apportare alle basi imponibili in fase di determinazione delle imposte d'esercizio pari alla metà del suo valore;
2. un differente trattamento tra l'agevolazione concessa e l'onere del reinvestimento: infatti la prima viene raggugliata alla sola plusvalenza, mentre il secondo viene parametrato al "corrispettivo da cessione", il quale alle volte può risultare sensibilmente maggiore.

Conseguentemente a quest'ultimo punto emerge come nella pratica l'agevolazione concessa potrebbe essere di gran lunga inferiore alla spesa derivante dall'investimento del 90% del corrispettivo, inficiando notevolmente sull'economicità di tale operazione. Sarebbe quindi auspicabile un'impostazione *de iure condendo* all'interno della quale venga fatta maggiore chiarezza sulle modalità calcolo dell'agevolazione relative alla plusvalenza, nonché venga previsto un parametro comune per la determinazione dell'agevolazione medesima e per le spese in R&D derivanti dall'onere di reinvestimento del provento.

Esempio numerico

Verrà ora proposto un esempio numerico della determinazione del *nexus ratio* di un'ipotetica impresa che svolge l'attività di R&D necessaria ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione come segue¹⁹³:

- A) internamente, sostenendo costi pari a 200;
- B) incaricando un soggetto terzo, sostenendo costi pari a 100;
- C) incaricando una società del gruppo, la quale procede al riaddebito dei costi da essa sostenuti verso soggetti terzi per un importo pari a 150;
- D) incaricando un'ulteriore società del gruppo, la quale svolge le suddette attività internamente e procede alla loro fatturazione verso la società appaltante per 100;
- E) acquisendo nuove tipologie di beni immateriali, per un totale di 150.

Da tali informazioni emerge, quindi, come i costi qualificati sostenuti dalla società che intende esercitare l'opzione per il *Patent Box*, risultino pari alla somma delle componenti A), B) e C), ovvero 450; per quanto attiene invece ai costi complessivi, alla somma appena individuata, devono essere aggiunte le componenti D) ed E), per un totale di 700.

$$\frac{200 + 100 + 150}{200 + 100 + 150 + 100 + 150}$$

Prima di procedere alla determinazione dell'*up-lift*, si vuole evidenziare come il risultato intermedio¹⁹⁴ derivante dal loro rapporto ammetterebbe ad agevolazione solamente il 64,29% (450/700) del reddito ascrivibile all'*intangibile*, sottolineando come l'acquisto di beni agevolabili e le operazioni relative ad attività di R&D intervenute tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario gravino in maniera rilevante sulla determinazione del *quantum* da

¹⁹³ Per agevolare ulteriormente l'analisi, le lettere che contrassegnano le tipologie di costo di R&D rispecchiano le categorie analizzate *supra*.

¹⁹⁴ Tale risultato, precedentemente all'intervento normativo sancito dall'*Investment Compact*, avrebbe rappresentato l'effettivo *nexus ratio* da applicare agli ulteriori due fattori – reddito imputabile all'*IP* e coefficiente dell'agevolazione – necessario per determinare la quota di agevolazione spettante al contribuente.

apportare in diminuzione alle basi imponibili del contribuente in fase di determinazione delle imposte di competenza dell'esercizio.

L'*up-lift* rappresenta, nella sostanza, un "correttivo" da apportare a tale pesante gravosità, al fine di ridurre l'impatto delle suddette attività, fino ad arrivare alle volte ad eliminarla totalmente; esso equivale al minor valore individuabile tra:

- la differenza tra i costi complessivi e i costi qualificati, ovvero 250 (700-450);
- il 30% dell'importo dei costi qualificati, ossia 135 (450x30%).

Nel caso analizzato quindi il valore assunto dall'elemento dell'*up-lift* ammonta a 135, il quale va a sommarsi all'interno del numeratore del rapporto precedentemente calcolato:

$$\frac{200 + 100 + 150 + 135}{200 + 100 + 150 + 100 + 150}$$

A questo punto, la quota di reddito agevolabile spettante al contribuente, passa dal 64,29% all'83,57% (585/700); da ciò si evince quindi come la novella introdotta per effetto degli interventi avvenuti attraverso l'*Investment Compact*¹⁹⁵ abbia portato ad un considerevole aumento del risparmio d'imposta per il contribuente, mitigando quindi la gravosità delle attività *supra* analizzate¹⁹⁶.

4.4 Modalità di riporto delle perdite

Non è infrequente, soprattutto nelle prime fasi di sviluppo del bene intangibile – c.d. di *start-up* –, che questo produca ricavi prossimi allo zero se non addirittura nulli, ai quali si

¹⁹⁵ Il quale, come sopra analizzato, deriva dalle previsioni proposte dal Comunicato Congiunto di Germania e Regno Unito del novembre 2014 e successivamente discusso e approvato in sede OCSE.

¹⁹⁶ Nell'esempio proposto, limitandoci al solo caso dell'IRES, una volta entrato definitivamente a regime l'istituto del *Patent Box* – dagli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 –, il *tax rate* applicabile ai redditi derivanti dallo sfruttamento del bene immateriale, scenderebbe dal 16,28% (24x(1-1x64,29%x50%)), al 13,97% (24x(1-1x83,57%x50%)), per il solo effetto dell'*up-lift* – contro il 24% dell'aliquota ordinaria in assenza di alcuna agevolazione –.

aggiungono necessariamente gli oneri dovuti alle spese di R&D, dalla cui somma algebrica emerge spesso un saldo di segno negativo. In merito il legislatore nulla ha statuito, prevedendo tuttavia la possibilità di un'eventuale perdita di periodo attraverso il disposto dell'art. 7, comma 3 del D.M. del 28 novembre 2017¹⁹⁷, previsione che tra l'altro sembrerebbe coinvolgere il solo caso dell'utilizzo diretto del bene. Tale *deficit* è stato in parte colmato dall'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate sia per merito della circolare 36/E/2015, che dalla successiva e più approfondita circolare 11/E/2016 rispettivamente ai paragrafi 2 e 12.

Volgendo preliminarmente un'analisi comparata con le altre legislazioni europee sull'istituto del *Patent Box*, emerge come in altri Paesi siano espressamente regolate le modalità di trattamento delle perdite, ed in merito vengono in rilievo due distinti approcci¹⁹⁸:

- 1) quello adottato dal Regno Unito, nel quale si prevede uno scomputo delle perdite agli anni successivi, circoscrivendole ai soli redditi futuri rientranti nel regime agevolativo;
- 2) quello adottato da Lussemburgo, Paesi Bassi e Liechtenstein, nel quale la deducibilità delle perdite in oggetto è assoggettata all'aliquota ordinaria¹⁹⁹, prevedendo un meccanismo di recupero delle perdite nei periodi d'imposta successivi, qualora il contribuente riesca ad ottenere un risultato positivo dallo sfruttamento dei beni rientranti nell'ambito applicativo del *Patent Box*.

Attraverso la circolare 36/E/2015 l'Amministrazione Finanziaria è entrata per la prima volta nel merito della questione, prevedendo un approccio in linea con il secondo appena analizzato, rinviando gli effetti positivi dell'agevolazione nei successivi esercizi "*in cui lo*

¹⁹⁷ Il quale anche in questo caso ricalca quanto previsto dal precedente D.M. del 30 luglio 2015.

¹⁹⁸ P. L. CARDELLA, *Perdita da intangibile e minusvalenza da sua cessione nel regime di Patent Box: spunti controcorrente*, in *Rass. Trib.*, 2016, parte 2, p. 363.

¹⁹⁹ In altre parole, sia i componenti negativi che positivi di reddito rientrano nel calcolo della base imponibile riferibile al risultato complessivo dell'esercizio fiscale, scontando conseguentemente l'imposizione con un'aliquota ordinaria.

stesso bene sarà produttivo di reddito". Secondo tale approccio quindi, come sopra specificato, i costi sostenuti andranno ad abbattere il reddito complessivo e saranno oggetto di imposizione secondo l'aliquota ordinaria, tuttavia, nel momento successivo in cui il bene sarà in grado di produrre redditi positivi, questi saranno scomputati ai fini del calcolo dell'agevolazione fino alla completa copertura delle perdite, con la logica conseguenza che la concreta fruizione del regime in oggetto avrà luogo solamente nel momento in cui la sommatoria delle componenti positive di reddito sarà superiore alla sommatoria delle componenti negative attribuibili al medesimo *intangibile*. Dalla siffatta impostazione emerge quindi come anche qualora un contribuente decida di esercitare l'opzione per un bene che in un momento successivo non risulta essere in grado di produrre un reddito positivo²⁰⁰, egli non subirà alcun gravame di ordine fiscale, essendo i costi sostenuti in tal sede comunque dedotti all'interno del reddito complessivo; nella peggiore delle ipotesi quindi non sarà idoneo a ricevere alcun beneficio derivante dall'agevolazione da *Patent Box*²⁰¹.

Sul punto, al fine di colmare alcuni dubbi emersi dalla dottrina, è intervenuta anche la successiva circolare 11/E/2016, la quale ha *in primis* specificato come un'eventuale perdita d'esercizio possa sussistere – ed essere quindi oggetto di riporto – non solo qualora vi sia uno sfruttamento diretto del bene – unica ipotesi che, come detto in apertura, viene formalmente

²⁰⁰ Tale ipotesi costituisce tuttavia un mero caso ipotetico, essendo espressamente previsto l'onere per il contribuente, prodromico all'esercizio dell'opzione, di verificare l'attitudine del bene a generare reddito in futuro. Anche qualora dalla verifica in questione non emerga alcun elemento di carattere ostativo all'esercizio dell'opzione, non è possibile escludere a priori l'impatto che successive modifiche strutturali del mercato possano portare ad inibire completamente la profittabilità dello stesso bene.

²⁰¹ Tale conclusione così emersa dall'approccio adottato dal legislatore domestico appare in linea anche con quanto sostenuto dalla sentenza della Corte Cost. del 13 maggio 1993, n. 233, la quale dichiarava illegittima una norma agevolativa, laddove dalla sua applicazione talvolta si poteva evidenziare un aggravio d'imposta ai danni del contribuente, confliggendo con la *ratio* stessa dell'agevolazione. Nel caso dell'istituto del *Patent Box* infatti non emerge alcuna ricaduta negativa sul contribuente, se non un eventuale inutile avvio di un'apposita procedura di *ruling* e un calcolo del "conto economico virtuale", aggravii di carattere puramente procedurale. Per il testo e il commento alla sentenza citata si veda M. ANNECCHINO, in *Forto it.*, 1993, parte I, col. 1744.

prevista dai DD.MM. attuativi all' art. 7, comma 3 –, ma anche nel caso opposto di licenziamento dello stesso a soggetti esterni, siano essi soggetti correlati ovvero terzi indipendenti, *in secundis* la necessità di tenere traccia, come disposto dall'art. 11 dei medesimi DD.MM. attuativi, di tutti i componenti sia positivi che negativi di reddito ascrivibili analiticamente a ciascun bene immateriale a far data dall'anno 2015, anche qualora l'esercizio dell'opzione avvenga in momento successivo; tale impostazione permette di sollevare ogni dubbio emerso in dottrina²⁰² riguardante lo specifico caso in cui il contribuente decida di richiedere l'agevolazione solamente nel momento in cui l'*intangible asset* inizia a produrre effettivamente un risultato di segno positivo: alla luce dell'interpretazione data dall'Amministrazione Finanziaria al caso di specie quindi, è possibile evitare diversità di trattamento – non giustificabili – rispetto a coloro i quali abbiano deciso di esercitare l'opzione sin dal primo periodo utile, poiché il sistema di tracciabilità, collegato al “*recapture*” delle perdite, permette di scomputare quest'ultime dai redditi di segno positivo derivanti dall'*intangible*, a prescindere dalla data di effettivo esercizio dell'opzione. L'interpretazione data dal documento di prassi non è tuttavia esente da critiche poiché, nonostante l'obbligo di porre in essere un sistema di tracciabilità dei ricavi e dei costi per ogni singolo *IP*, si è comunque di fronte ad un trattamento di favore verso i contribuenti in grado di sfruttare beni già “maturi”²⁰³ nell'anno d'imposta 2015, verosimilmente esistenti prima dell'implementazione dell'istituto del *Patent Box*, i cui redditi rientrano appieno nel novero di quelli agevolabili secondo quanto stabilito fino ad ora. Tale agevolazione collide quindi con la finalità insita del regime in oggetto, poiché, come specificato dalla Relazione illustrativa alla Legge di stabilità del 2015 – richiamando espressamente i principi alla base del *nexus approach* di origine OCSE

²⁰² Si veda in merito L. MIELE, *op. cit.*, p. 1369.

²⁰³ Ovverosia i beni che hanno già superato la fase di c.d. *start up* nella quale i costi di investimento in attività di R&D superano i ricavi da essi derivanti.

–, questa dovrebbe incentivare lo sviluppo, il mantenimento e l'accrescimento di nuovi beni intangibili attraverso apposite attività di R&D, tuttavia nel caso di specie l'agevolazione viene comunque concessa a beni già esistenti, per i quali quindi nessuna funzione di stimolo dovrebbe sussistere.

In continuità con quanto previsto per il calcolo del *nexus ratio* infine, l'Amministrazione Finanziaria precisa che, il sistema di “*recapture*” delle perdite deve avvenire in maniera analitica per singolo bene immateriale²⁰⁴, non prevedendo alcun vincolo temporale, ma escludendo la possibilità di riporti orizzontali con redditi prodotti da altri beni agevolati.

Per concludere, quindi, dall'analisi delle modalità di riporto delle perdite adottate dal legislatore nazionale emerge come queste siano coerenti con l'attuale sistema fiscale, ammettendo la possibilità di dedurre interamente i costi nell'esercizio di competenza, prevedendone tuttavia il “*recapture*” degli eventuali risultati negativi d'esercizio attribuibili ai beni agevolati solamente qualora questi negli esercizi futuri producano risultati di segno opposto, lasciando in questa maniera inalterata l'impostazione normativa di base caratterizzante il nostro sistema fiscale²⁰⁵.

Invero, permane una nota di incoerenza riguardante i soli beni che nell'esercizio del 2015 hanno già superato la fase di “*start-up*” nella quale i costi di sviluppo superano i ricavi ad esso ascrivibili, i quali, non sottostando – per il periodo antecedente alla data indicata – all'obbligo

²⁰⁴ Invero, si ritiene altresì ammissibile anche l'applicazione del sistema in oggetto anche per le perdite derivanti da una pluralità di beni utilizzata in maniera complementare tra loro e sui quali è stata esercitata un'unica opzione, alla luce del disposto dell'art. 6, comma 1, lettera *e*) del D.M. del 28 novembre 2017.

Inoltre, anche dal caso in esame deriva la necessità di adottare un adeguato sistema di tracciabilità dei costi e dei ricavi, al fine di attribuire ad ogni singolo bene agevolato la propria quota di utile o perdita d'esercizio.

²⁰⁵ In accordo anche con quanto previsto nel documento OCSE “*Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5, 2015 Final Report*”, lettera E. “*Overall income*”, paragrafo 47, nota 14, la quale afferma espressamente che “*Jurisdictions should also use any tax losses associated with the IP income in a manner that is consistent with domestic legislation and that does not allow the diversion of those losses against income that is taxed at the ordinary rate*”.

di tracciabilità *ex art. 11 del D.M. attuativo del 2017*, possono godere pienamente dell'agevolazione, nonostante questo regime sia stato finalizzato ad incentivare lo sviluppo di nuovi beni immateriali, non già di quelli esistenti. Tale parziale incoerenza tuttavia parrebbe, a detta di chi scrive, inevitabile, poiché l'unico correttivo sembrerebbe rappresentato dall'esclusione dall'agevolazione di quei beni già in essere alla data in oggetto, nella pratica difficilmente applicabile poiché tale impostazione disincentiverebbe l'acquisto accompagnato dal successivo mantenimento e accrescimento dei beni – il quale comunque potrebbe all'uopo comportare notevoli investimenti in attività di R&D coerentemente con quanto auspicato dal legislatore –, e, in secondo luogo, confliggerebbe con il tentativo – seppur criticabile – del legislatore domestico di attrarre nel territorio nazionale anche i beni attualmente detenuti all'estero.

5. Esclusione dal regime di agevolazione.

Dalla disamina dell'art. 1, comma 39 della Legge di Stabilità del 2015 emerge, come già evidenziato in precedenza, un vero e proprio obbligo in capo al contribuente di avviare un'apposita istanza di *ruling* per addivenire, in contraddittorio con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, alla determinazione della quota di reddito d'impresa attribuibile all'*intangible*. Tale quota di reddito sarà, in un successivo momento, computata all'interno del c.d. "conto economico virtuale" al fine di individuare in maniera corretta uno dei fattori necessari al calcolo dell'agevolazione derivante dall'istituto del *Patent Box*. Da ciò si comprende come il raggiungimento dell'accordo in sede di *ruling* rappresenti una *condicio sine qua non* per la concessione dell'agevolazione, condizione che non ha effetti solo nella sfera giuridica del contribuente, ma coinvolge altresì l'Amministrazione Finanziaria. Tale assetto risulta, in particolare, essere favorevole al contribuente – data la sua posizione di soggezione –, il quale riesce così a determinare in maniera pressoché definitiva l'*an* e il *quantum* dell'agevolazione, senza rischiare di incorrere in successive contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria²⁰⁶. Invece, nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo, sia la norma di rango primario, sia il successivo D.M. attuativo del 30 luglio 2015²⁰⁷, nulla hanno previsto, così come sul punto non si sono espresse le due circolari dell'Agenzia delle Entrate 36/E/2015 e 11/E/2016. In assenza di chiarimenti, viene in soccorso solamente quanto stabilito dall'art. 8, paragrafo 6 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1 dicembre 2015, prot. n. 154278/2015, il quale dispone che "*l'eventuale mancato raggiungimento dell'accordo è fatto constare mediante processo verbale*"; null'altro viene detto in merito alle possibilità di difesa del contribuente contro la frizione con l'Amministrazione Finanziaria, fattispecie che,

²⁰⁶ Tale accordo può essere oggetto di modifica solamente in determinati casi previsti espressamente dall'art. 11 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1 dicembre 2015, Prot. n. 154278/2015.

²⁰⁷ Come anche il successivo D.M. del 28 novembre 2017.

alla luce di quanto analizzato *supra*, ne precluderebbe la possibilità di accedere al regime agevolato. Non è chiaro, inoltre, se il contribuente possa presentare successivamente una seconda istanza per l'ammissione al regime.

Tale conclusione può essere altresì riscontrata *mutatis mutandis* per quanto attiene al *ruling* facoltativo nelle operazioni con parti correlate di licenziamento del bene – utilizzo indiretto –, ovvero per quanto attiene alla determinazione del valore di mercato nel caso di un suo trasferimento a soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario: come analizzato in precedenza, nei casi di specie, la circolare 11/E/2016 prevede che qualora il contribuente decida di avviare il suddetto procedimento di *ruling*, esso continui a determinare la propria base imponibile secondo le ordinarie metodologie analitiche, prevedendo la possibilità di recupero dell'agevolazione da *Patent Box* sin dal primo periodo d'esercizio dell'opzione, scegliendo alternativamente tra una dichiarazione integrativa a favore *ex art. 2, comma 8 bis*, del D.P.R. 332/1998²⁰⁸ ovvero un'apposita deduzione nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio in cui detto accordo viene concluso; in assenza quindi del raggiungimento dell'accordo, anche nei suddetti casi sembra essere preclusa al contribuente la possibilità di accedere al regime agevolato.

Detta preclusione deve necessariamente essere stemperata, al fine di poter garantire al contribuente di non soggiacere alla mera volontà dell'Amministrazione Finanziaria, prevedendo quindi la possibilità di poter presentare una propria difesa attraverso gli appositi organi giurisdizionali, in ossequio al principio stabilito dall'art. 24 della Costituzione.

5.1 Tutele giurisdizionali del contribuente escluso.

Nel presente paragrafo si cercherà di fare chiarezza sul tema delle metodologie attraverso le quali il contribuente può adire il giudice tributario al fine di determinare le modalità di calcolo

²⁰⁸ Per la cui disamina e aggiornamento si rinvia al precedente paragrafo 3.3.1.

del reddito derivante dal bene immateriale per le quali si sia verificata una frizione con l’Agenzia delle Entrate durante l’apposita procedura di *ruling*, al termine della quale non si sia raggiunto un accordo; tale frizione, come detto, dovrebbe essere documentata mediante l’apposito verbale redatto al termine della procedura in oggetto.

La problematica principale che emerge dal caso di specie è la possibilità di impugnare o meno detto verbale: fermo restando la competenza giurisdizionale della commissione tributaria, resta da stabilire se, e con quali modalità, è possibile presentare ricorso. Il problema deriva dal fatto che dall’applicazione letterale del disposto contenuto nell’art. 19 del D. Lgs. 546/1992 – che contiene l’elencazione degli atti autonomamente impugnabili –, emerge come l’atto in oggetto non rientri tra quelli impugnabili autonomamente dal contribuente.

A questo punto le soluzioni per garantire la tutela del contribuente sembrano essere due:

- a) ricorrere alla tutela differita;
- b) ricorrere alla tutela diretta, posto che il verbale di mancato raggiungimento dell’accordo possa essere fatto rientrare tra gli atti impugnabili.

Con riferimento alla tutela differita, il contribuente potrebbe percorrere due strade differenti:

- I. applicare, nonostante il rigetto dell’istanza, la variazione in diminuzione da *Patent Box* in dichiarazione, e impugnare il successivo avviso di accertamento;
- II. non applicare il *Patent Box* dichiarazione, chiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso di quanto indebitamente versato – pari alle minori imposte che avrebbe pagato in caso di applicazione del *Patent Box* – e impugnare il diniego – espresso o tacito – al rimborso.

Per quanto attiene alla prima ipotesi, tuttavia, parrebbe esservi un contrasto con quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del D.M. attuativo del 28 novembre 2017²⁰⁹: sebbene infatti debba senza dubbio essere ammessa la possibilità di difesa del contribuente nel caso di mancato accordo nelle procedure di *ruling*, parrebbe, a detta di chi scrive, che non possa essere comunque eccepita l'eventuale contestazione dell'Agenzia delle Entrate mediante il suddetto avviso di accertamento, in quanto, anche impugnando il predetto processo verbale di mancato raggiungimento dell'accordo in via derivativa, ex art. 19, comma 3, secondo periodo del D. Lgs. 546/1992, permane comunque l'*alea* derivante dalla possibilità di soccombere in giudizio proprio alla luce del mancato rispetto dell'art. 4, comma 4 del D.M. attuativo del 28 novembre 2017.

Laddove invece si ammetta la possibilità di impugnare direttamente il verbale di mancato accordo, occorre stabilire se sia effettivamente possibile ricomprendere tale verbale all'interno degli atti impugnabili autonomamente.

In merito, si segnala che possono essere formulati tanto argomenti favorevoli, quanto argomenti contrari rispetto alla tesi dell'autonoma impugnabilità del verbale di mancato accordo e che, al momento, in mancanza di chiarimenti ufficiali, non vi è la possibilità di addivenire ad una risposta definitiva.

Un primo argomento a favore deriva dall'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione che, al fine di estendere il più possibile la tutela giurisdizionale del contribuente nei confronti degli atti emessi dalle Amministrazioni fiscali, ha affermato che ai fini dell'accesso alla giurisdizione tributaria, devono essere classificati come avvisi di accertamento e/o di liquidazione – e, dunque, come atti autonomamente impugnabili – tutti gli atti con cui essa

²⁰⁹ Tale conflitto sembrerebbe derivare appunto dall'obbligo ivi statuito – nel caso di mancato accordo –, di continuare a determinare il reddito secondo le ordinarie metodologie analitiche, negando quindi la possibilità al contribuente di applicare l'agevolazione da *Patent Box* secondo le metodologie da esso stesso sostenute in sede di *ruling*.

comunichi al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, anche quando tale comunicazione non abbia la forma autoritativa di uno dei citati provvedimenti autonomamente impugnabili ricompresi all'interno del medesimo art. 19, comma 1²¹⁰.

Tale interpretazione estremamente estensiva della norma in oggetto quindi sembrerebbe, a detta di chi scrive, ricomprendere al proprio interno anche il processo verbale formalizzato al termine della procedura di *ruling*, il quale, respingendo di fatto le modalità di calcolo proposte dal contribuente e non trovando conseguentemente un accordo, obbliga quest'ultimo, come detto, a calcolare la propria base imponibile – e di conseguenza le imposte d'esercizio –, secondo le ordinarie metodologie analitiche, delineando in questa maniera l'ipotesi sancita dal giudice delle leggi di “*portarlo a conoscenza di una ben individuata pretesa tributaria ormai definita*”.

Una seconda posizione a favore dell'autonoma impugnabilità del verbale di mancato accordo risiede nella possibilità di considerarlo un atto di diniego di agevolazione, autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. 546/1992²¹¹.

²¹⁰ Si vedano a titolo di esempio Cass. SS. UU., 2 ottobre 2015 n. 19704 la quale afferma “*la giurisprudenza di legittimità affermato che va riconosciuta la possibilità di ricorrere avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che essa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, atteso l'indubbio interesse del destinatario a chiarire la sua posizione rispetto a tale pretesa e quindi ad invocare la tutela giurisdizionale*”, o ancora *Id.*, 19 giugno 2015, n. 12759, secondo cui “*l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (articoli 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (articolo 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448*”. Si veda in merito E. DELLA VALLE, Patent Box e tutela giurisdizionale, in *Il Fisco*, 2016, parte 20, p. 1909.

²¹¹ Si veda in merito P. L CARDELLA, E. DELLA VALLE, *Patent Box, impugnabile il verbale di mancato accordo*, in *Quotidiano del Fisco*, in *Il Sole 24 Ore*, 16 marzo 2016.

Differentemente da quanto analizzato, circa la contrarietà alle metodologie di calcolo del reddito proposte dall’Agenzia delle Entrate in fase di contraddittorio tali da precluderne il raggiungimento dell’accordo col contribuente, è stato altresì analizzata in dottrina²¹² la differente ipotesi di raggiungimento di un consenso meramente parziale: viene all’uopo evidenziata la contiguità dell’accordo formalizzato all’interno del processo verbale all’istituto privatistico del contratto, sottolineando efficacemente la natura negoziale-transattiva di quest’ultimo, la quale pare presentare notevoli analogie anche all’ulteriore istituto del dell’accertamento con adesione *ex art. 2 del D. Lgs. 218/1997*. Continuando con l’analisi di quest’ultimo, si evidenzia come alla luce del disposto del successivo comma 3 del medesimo articolo, non è contemplata la possibilità di impugnare l’atto finale che formalizza l’accordo – anche parziale – raggiunto e sottoscritto dall’Amministrazione Finanziaria dal contribuente²¹³. Alla luce delle analogie sopra evidenziate tale disposizione potrebbe ritenersi applicabile da un punto di vista tautologico²¹⁴ anche al regime del *Patent Box*, con la diretta conseguenza di precludere l’impugnabilità del processo verbale, indipendentemente dall’apertura – sopra analizzata – derivante dall’orientamento estensivo dato dalla Suprema Corte sull’impugnabilità autonoma degli atti non ricompresi nel novero di quelli stabiliti dall’art. 19, comma 1 del D. Lgs. 546/1992.

Individuati i casi e la legittimazione oggettiva all’impugnabilità del mancato accordo, rimangono ora da individuare gli effetti dell’eventuale sentenza di accoglimento.

²¹² *Ibidem*.

²¹³ Come confermato anche dalla sentenza della Cass. Civ., Sez. Trib. del 28 settembre 2005, n. 18962, secondo la quale “*l’art. 2 comma 3 del D. Lgs. 218/1997 stabilisce, per quanto rileva, “l’accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione. [...] Da tale disciplina normativa si ricava chiaramente che, da parte del contribuente, il reddito definito con adesione non può successivamente essere mai rimesso in discussione”*”.

²¹⁴ Tale analisi sembrerebbe ritenersi possibile, oltre che per le caratteristiche molto prossime all’istituto privatistico del contratto, anche alla luce della finalità dei due istituti di determinare in maniera rapida e soprattutto definitiva l’ammontare delle basi imponibili, mediante un contraddittorio tra le parti.

Si vuole innanzitutto precisare, come confermato anche dalla prassi giurisprudenziale, che, analogamente al caso di specie, non venendo messi in alcun modo in dubbio né gli aspetti formali dell'atto né del suo procedimento, la pronuncia del giudice adito può – *rectius*, deve – entrare nel merito dei contenuti sostanziali dell'atto, sindacando quindi anche la sussistenza – o meno – della pretesa tributaria dell'Amministrazione Finanziaria²¹⁵. Inoltre, al fine di garantire al contribuente un'effettiva tutela, evitando ulteriori controversie in futuro atte ad aggirare quanto stabilito in altre plausibili prevegenti sentenze, la Suprema Corte è altresì intervenuta in maniera più pregnante nei soli casi di liti sulle agevolazioni, stabilendo che oltre alla disamina sostanziale della pretesa tributaria il giudice adito debba non solo procedere alla dichiarazione di invalidità dell'atto, ma deve altresì estendere la propria pronuncia anche alla determinazione delle condizioni e dei requisiti necessari per beneficiare del regime, nonché alla spettanza o meno per il contribuente dell'agevolazione²¹⁶, che nel caso di specie si tradurrebbero nell'individuazione dei metodi e dei criteri di calcolo necessari per quantificare il contributo economico derivante dallo sfruttamento economico del bene intangibile, nonché dal corrispettivo di mercato derivante dalla sua cessione con parti correlate. Tale sentenza che annulla il processo verbale all'interno del quale viene formalizzato il mancato raggiungimento

²¹⁵ Si veda tra le altre la recente pronuncia della Cass. Civ., Sez. Trib. del 19 settembre 2014, n. 19750, inerente ad un ulteriore caso di mancata concessione di un'agevolazione fiscale, secondo la quale “*il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formale), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla [...] alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte*”.

²¹⁶ Si vedano in merito, a titolo di esempio, la sentenza Cass. Civ., Sez. Trib. del 23 settembre 2004 n. 19148 secondo la quale “*il giudice tributario investito, della controversia relativa alla spettanza di una agevolazione tributaria, non può limitarsi ad affermare che l'agevolazione può in astratto spettare al contribuente [...], deve, invece pronunciarsi sul merito della domanda affermando (o negando) la spettanza in concreto della agevolazione*”, nonché la Massima allegata alla sentenza della Cass. Civ., Sez. Trib. del 16 settembre 2005, n. 18424 secondo la quale “*il giudice tributario che ritenga insufficienti i motivi addotti nell'atto con cui l'amministrazione ha respinto l'istanza di agevolazione, non può limitarsi a dichiarare l'invalidità dell'atto stesso, ma deve pronunciarsi sul merito della domanda, accertando in concreto l'esistenza o meno dei requisiti richiesti per l'attribuzione delle agevolazioni*”.

dell'accordo tra contribuente e Amministrazione Finanziaria avrà quindi una natura dichiarativa, pertanto questa comporterà l'applicazione, con effetto *ex tunc* a partire dal primo esercizio dell'opzione agevolativa del *Patent Box*, dei metodi previsti dal giudice, i quali non necessariamente devono coincidere con quanto inizialmente previsto in sede di contraddittorio nel procedimento *ruling* dal contribuente.

Quanto fin qua analizzato presuppone che l'istanza presentata dal contribuente sia formalmente congrua e rispetti i contenuti essenziali previsti dal paragrafo 2.3 del citato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1 dicembre 2015 n. 154278/2015, ma potrebbe altresì verificarsi l'opposta situazione nella quale l'Amministrazione Finanziaria contesti proprio tali elementi, rifiutando quindi l'istanza e non procedendo alla successiva fase di contraddittorio, in ossequio a quanto previsto dal successivo paragrafo 7 del citato Provvedimento direttoriale. In assenza degli elementi menzionati quindi, l'istanza può essere rigettata dagli uffici idonei entro 30 giorni dal suo ricevimento²¹⁷, mediante un apposito provvedimento all'uopo comunicato al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In conclusione, per garantire un'effettiva possibilità di accesso al regime del *Patent Box*, evitando qualsivoglia erronea e/o iniqua decisione dell'Amministrazione Finanziaria, deve necessariamente essere garantita al contribuente la possibilità di adire all'autorità giurisdizionale tributaria competente, in ossequio al principio sancito dall'art. 24 della Costituzione. In tali casi è possibile che vengano a delinearsi due differenti fattispecie:

- I. non venga ammessa l'istanza di *ruling* contestando un vizio formale dell'atto dovuto alla mancanza dei requisiti essenziali: in tal caso il contribuente può impugnare autonomamente il provvedimento di rigetto, conformemente a quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera *h*) del D. Lgs. 546/1997;

²¹⁷ Tale termine è stato esteso fino a 180 giorni per le istanze presentate entro il 30 giugno 2016.

II. non venga raggiunto l'accordo in sede di contraddittorio nel procedimento di *ruling*: in tal caso si ritiene che il contribuente possa impugnare il processo verbale formalizzato al termine del procedimento in oggetto, anche se non rientrante espressamente tra gli atti previsti dal summenzionato art. 19, comma 1, essendo al suo interno prevista *de facto* una "pretesa tributaria ormai definita", coerentemente con quanto affermato dall'ormai diffusa corrente giurisprudenziale analizzata in precedenza.

Quanto previsto nell'ultimo punto sembrerebbe quindi l'unica possibilità di difendere in maniera efficace i diritti del contribuente che intende esercitare l'opzione del *Patent Box* nel caso di frizioni con l'Amministrazione Finanziaria, essendo come già evidenziato, il differente percorso relativo all'impugnazione dell'avviso di accertamento, ovvero dell'istanza di rimborso, estremamente incerto, dovuto all'applicazione di una metodologia per il calcolo dell'ammontare delle imposte del periodo differente da quella analitica, contrastando quindi con quanto stabilito all'interno dell'art. 4, comma 4 del D.M. attuativo del 28 novembre 2017.

6. Conclusioni

Dall'analisi svolta fino a questo momento emerge come sia estremamente apprezzabile la scelta adottata dal legislatore domestico di implementare anche in Italia il regime opzionale del *Patent Box*, al fine di non perdere competitività – *rectius* attrattività – rispetto agli altri Stati che già hanno adottato un analogo regime agevolativo. Inoltre, il legislatore nazionale, mediante la Legge di Stabilità del 2015, ha altresì optato per l'implementazione di un regime estremamente aperto, in particolar modo sotto il punto di vista oggettivo, mosso dall'esplicita finalità di non limitarsi a conformare il proprio sistema tributario a quelli in essere in altri Stati – allo scopo di mantenere nel territorio nazionale i beni intangibili attualmente insediati –, ma spingendosi altresì ad acquisire ulteriore attrattività atta ad incentivare l'ubicazione nel territorio nazionale anche di quelli attualmente detenuti all'estero. Detto approccio, alla luce dei successivi interventi avvenuti in sede OCSE, è stato oggetto di un notevole ridimensionamento, a pena di una conseguente classificazione del regime così delineato quale “*harmful*” alla luce delle linee guida date dall'organizzazione internazionale citata, la quale potrebbe essere accompagnata dall'eventuale avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea²¹⁸.

Il citato ridimensionamento ha inficiato negativamente soprattutto nel contesto economico italiano rispetto a quello degli altri Paesi aderenti all'OCSE, poiché le imprese nazionali si caratterizzano principalmente per la rinomanza del *design* e dei marchi legati al *made in Italy*²¹⁹, riducendo conseguentemente in maniera considerevole l'appetibilità del regime sia per i contribuenti nazionali che per i potenziali investitori stranieri, il quali in assenza degli incentivi

²¹⁸ Si veda in merito l'analisi sugli aiuti di Stato svolta nel capitolo 3.

²¹⁹ Come si evince anche dalle percentuali di opzioni esercitate inerenti ai marchi negli anni 2015 e 2016 evidenziate nella nota 71.

derivanti dall'estrema estensione dei requisiti oggettivi, dovrebbero scontare delle aliquote nominali sensibilmente maggiori rispetto agli altri Paesi.

Sebbene la Manovra correttiva del 2017 abbia reso *compliant* il regime nazionale rispetto alle linee guida formulate dall'OCSE delineando una maggiore omogeneità circa i presupposti oggettivi necessari all'esercizio dell'opzione, dal nuovo impianto normativo così strutturato emergono alcune differenziazioni rispetto a quanto vigente negli altri Stati, le quali si riverberano negativamente sul raggiungimento delle finalità attrattive prevista dal legislatore: sebbene prima l'Italia poteva godere di un notevole vantaggio competitivo derivante dall'inclusione nel novero dei beni agevolabili anche dei c.d. *marketing intangible assets*, a seguito della loro eliminazione mediante la suddetta Manovra Correttiva, si è evidenziato un pesante svantaggio competitivo – prima ampiamente compensato – dovuto principalmente a due motivazioni:

- la discriminazione dei costi di acquisto degli *intangible*, nonché delle spese di R&D derivanti da operazioni infragruppo, per quanto attiene al calcolo del *nexus ratio*: secondo il legislatore domestico infatti entrambe vengono necessariamente computate al denominatore del rapporto in oggetto²²⁰, gravando quindi sull'effettiva quota di agevolazione potenzialmente ottenibile dal contribuente;
- le elevate aliquote d'imposizione: sebbene infatti il *tax rate* effettivo venga abbattuto mediante l'ottenimento dell'agevolazione, rimane comunque da considerare – in un'ottica di valutazione e/o pianificazione fiscale – quanto previsto in altri Paesi, ove,

²²⁰ Con l'unica eccezione di particolari tipologie di costi infragruppo, per i quali si rinvia al precedente paragrafo 4.2.1

sebbene alle volte l'aliquota nominale sia leggermente superiore, attraverso il regime di *Patent Box* ivi implementato, queste raggiungono livelli prossimi allo zero²²¹.

Si auspica quindi un approccio *de iure condendo* atto a ridurre tale *gap* competitivo rispetto agli altri sistemi fiscali attualmente vigenti, evitando sfavorevoli discriminazioni da parte dei potenziali contribuenti esteri nella scelta di allocare gli *intangibles* presso altre giurisdizioni, comportando conseguentemente una potenziale significativa perdita di gettito.

Vi è inoltre un ulteriore elemento essenziale vagliato dagli investitori in tali decisioni, derivante dalla certezza nel diritto e nella efficacia della tutela giurisdizionale, la quale si riverbera inevitabilmente nella quantità e nella qualità dei rapporti del contribuente sia con soggetti terzi²²², sia con l'Amministrazione Finanziaria; in merito vengono in rilievo due differenti problematiche:

1. il definitivo ottenimento dell'agevolazione: vi sono, infatti, alcuni dubbi emersi in dottrina circa un'eventuale procedura d'infrazione – sopra richiamata –, dovuta al divieto di aiuti di Stato *ex art. 107 TFUE*, comminabile dalla Commissione Europea ai danni dell'Italia. Tale fattispecie sembrerebbe difficilmente realizzabile alla luce due pronunce già verificatesi per i regimi implementati da Spagna e Liechtenstein attinenti alla natura dell'istituto del *Patent Box*, il quale non presenta in linea di principio alcuna selettività verso i contribuenti; invero, essa non può dirsi esclusa a priori per quanto attiene alla differente problematica relativa al semestre transitorio *non compliant* – compreso tra il 1 luglio 2016 e il 31 dicembre 2016 – previsto dal legislatore della Manovra correttiva, all'interno del quale l'Italia ha

²²¹ Si veda ad esempio i casi di Cipro e Malta, ove il livello di imposizione sui redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali in caso di esercizio dell'opzione da *Patent Box* si attesta rispettivamente al 2,5% e allo 0%. Si veda in merito P. ARGINELLI, F. PEDACCINI, *op. cit.*, p. 64.

²²² Nelle cui fattispecie verrebbe in rilievo la giurisdizione civile, la quale esula dalle finalità insite del presente approfondimento.

continuato ad accettare nuove opzioni all'uopo presentate. Se ciò dovesse effettivamente verificarsi, nonostante il contribuente abbia rispettato qualsivoglia onere giuridico per il suo ottenimento²²³, questo dovrebbe necessariamente essere assoggettato ad un'“iniqua” restituzione delle agevolazioni ricevute. Tale ipotesi quindi potrebbe aver rappresentato un freno non indifferente nella scelta di investimento di risorse nel territorio nazionale;

2. la tutela giurisdizionale del contribuente nel confronto con l'Amministrazione Finanziaria: infatti, sebbene le procedure di *ruling* dovrebbero garantire maggiore sicurezza negli scambi e nella determinazione del *quantum* dovuto a titolo di imposta, ed essendo l'accordo derivante dalla procedura citata un elemento imprescindibile ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione²²⁴, ciò non preclude la possibilità di assistere ad una frizione nei rapporti tra le due parti. Essendo il diritto alla tutela giurisdizionale un principio costituzionalmente sancito, un'eventuale difesa del contribuente conseguente al mancato raggiungimento dell'accordo davanti all'apposita autorità giurisdizionale potrebbe realizzarsi quasi solamente dall'applicazione al caso di specie della sola interpretazione data dalla Suprema Corte sull'impugnabilità di talune tipologie di atti impositivi. La giurisprudenza in

²²³ Ivi inclusa la procedura di *ruling* – eventuale o obbligatoria che sia –, la quale in linea di principio, essendo un atto di natura negoziale dovrebbe effettivamente impegnare il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria al rispetto di quanto ivi pattuito, con la conseguenza che, una volta raggiunto l'accordo, l'agevolazione debba essere effettivamente concessa, ed essa verrà parametrata al reddito derivante dall'applicazione delle metodologie di calcolo in tal sede stabilite.

²²⁴ Sebbene l'accordo sia obbligatorio nel solo caso dell'utilizzo diretto del bene, ciò non di meno può essere previsto nel caso di istanza di *ruling* dovuto all'utilizzo indiretto del bene immateriale ovvero dal suo trasferimento ad un soggetto appartenente al medesimo gruppo: nonostante infatti quest'ultimo caso abbia carattere meramente facoltativo, l'avvio di tale procedura atta a determinare in maniera “definitiva” il reddito ascrivibile al medesimo bene, nel caso in cui non si riesca ad addivenire all'effettivo raggiungimento di un accordo, verrebbero a sussistere i medesimi effetti della procedura con carattere obbligatorio.

parola, sebbene ormai conosciuta ed affermata, confligge col carattere letterale della norma contenuta nell'art. 19, comma 3 del D. Lgs. 546/1997, permanendo quindi il rischio di soccombere in giudizio, insito in tali fattispecie.

Come accennato quindi queste problematiche potrebbero ulteriormente aggravare la competitività internazionale dell'assetto normativo fiscale italiano, neutralizzando le finalità per le quali il regime del *Patent Box* era stato inizialmente concepito, causata, tra le altre, anche dalla palpabile mancanza di sicurezza da parte dell'investitore.

Merita inoltre di essere evidenziata un'ulteriore considerazione, derivante dall'analisi di tipo analogico delle finalità antielusive insite nell'istituto del *transfer pricing*, dal quale sembra emergere una certa contiguità con gli obiettivi del legislatore nazionale del *Patent Box*²²⁵ di arginare il fenomeno dell'erosione della base imponibile di un soggetto a vantaggio di altre società appartenenti al medesimo gruppo²²⁶; detta contiguità parrebbe trovare conferma anche alla luce del richiamo alle metodologie di calcolo del reddito derivante dall'*IP* operata mediante l'art. 12, comma 3 del D.M. del 28 novembre 2017. Ebbene, per quanto attiene all'istituto dei prezzi di trasferimento, ex. art. 110, comma 7 *bis* del TUIR, il legislatore, proprio al fine di garantire una maggiore celerità e sicurezza del contribuente in tali operazioni – soprattutto in un'ottica di pianificazione fiscale –, ha concesso l'esimente relativo alla non applicabilità delle relative sanzioni nel caso di un'eventuale successiva contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, previa predisposizione dell'apposita documentazione costituita dal *master file* e dal *country file*. Alla luce delle contiguità evidenziate, sembrerebbe quindi auspicabile un approccio legislativo *de iure condendo* atto ad estendere tale esimente

²²⁵ Relativamente alle operazioni nelle quali viene prevista la mera facoltà del contribuente di accedere alla procedura di *ruling*.

²²⁶ Nel caso del *transfer pricing* tuttavia tale problematica sussiste solamente qualora i due soggetti appartengono a due differenti Paesi, diversamente al caso in oggetto riguardante il regime del *Patent Box* ove il legislatore mira a determinare il *quantum* inerente anche alle operazioni intercorse tra soggetti residenti.

anche al regime del *Patent Box*²²⁷, garantendo quindi una maggiore celerità nelle operazioni²²⁸, nonché una ben più rilevante e significativa sicurezza nel caso di eventuali contestazioni adoperate dall'Amministrazione Finanziaria, che comporterebbe un cospicuo minor esborso finanziario da parte del contribuente²²⁹.

Per concludere, alla luce di quanto detto, nonostante si possa apprezzare lo sforzo del legislatore domestico, si ritiene che vi siano ancora dei margini di correzione da apportare all'attuale quadro normativo, i quali dovrebbero per lo meno andare a colmare i *gap* competitivi – formati in seguito alla Manovra correttiva del 2017 – rispetto ai regimi di *Patent Box* implementati dagli altri Stati aderenti all'OCSE, portando in questa maniera ad una maggiore omogeneità legislativa atta ad arginare l'“emorragia” di base imponibile nazionale a vantaggio di altri Paesi. Tale problematica infatti deriva dall'applicazione di un *tax rate* effettivo sensibilmente inferiore all'estero, il quale, conseguentemente, comporta l'erosione della imponibile nazionale a vantaggio degli altri Stati più competitivi; il fenomeno in oggetto risulta ulteriormente aggravato in conseguenza della facilità di trasferimento di sede dei beni immateriali agevolabili – nonché dall'esiguità dei costi connessi a tali operazioni che li rendono estremamente evanescenti –, la quale parrebbe difficilmente contrastabile, se non attraverso adeguati interventi volti ad appianare le differenze legislative evidenziate.

²²⁷ Segnatamente ai casi in cui la procedura di *ruling* ha carattere meramente facoltativo.

²²⁸ Che in tal caso potrebbero permettere al contribuente di poter godere dell'agevolazione da *Patent Box* fin dal primo esercizio d'imposta nel quale ha esercitato l'opzione.

²²⁹ Riferibile, per l'appunto, all'inapplicabilità delle sanzioni paramtrate sulle imposte contestate.

BIBLIOGRAFIA

- P. ALBERTI, *Fusioni infragruppo con vantaggi fiscali per il Patent box senza abuso del diritto*, in *Eutekneinfo*, 9 gennaio 2017.
- P. ALBERTI, *Per il Patent Box opzioni pregresse sui marchi con indicazioni precise*, in *Eutekneinfo*, 1 dicembre 2017.
- G. ANDREANI, A. TUBELLI, *Reddito detassato per le imprese dotate di intangibles*, in *Il fisco*, 2014, p.4315.
- P. ARGINELLI, F. PEDACCINI, *prime riflessioni sul regime italiano di Patent Box in chiave comparata ed alla luce dei lavori dell'OCSE in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose*, in *Riv. di Diritto Trib.*, 2014, parte 9, p.60.
- G. ASCOLI, M. PELLECCIA, *L'esclusione dei marchi d'impresa dal regime di Patent Box: effetti, soluzioni e proposte*, in *Fisco*, 2017, parte 45, p. 4345.
- D. AVOLIO, B. SANTACROCE, *Arrivano i primi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sul "Patent Box"*, in *Corriere Tributario*, 2016, parte 4, p. 274.
- D. AVOLIO, E. DE ANGELIS, *L'Agenzia delle entrate chiarisce le modalità di calcolo del reddito agevolabile ai fini del "Patent Box"*, in *Corriere Tributario*, 2016, parte 19, p. 1474.
- D. AVOLIO, E. DE ANGELIS, *L'identificazione e l'uso dei comparables nelle analisi di transfer pricing*, in *Corriere Tributario*, 2017, parte 38, p. 2933.
- M. BARGAGLI, *Legge di stabilità e "Patent Box": la tassazione agevolata per marchi e brevetti*, in www.fondazionenazionalecommercialisti.it, 28 febbraio 2015.
- C. BARTELLI, *Patent box, pratiche a rilento. Dal Fisco analisi capillare: fino a un anno d'esame*, in *Italia Oggi*, 9 marzo 2018, p. 29.

- P. BERTONI, R.A. PAPOTTI, *L'ambito oggettivo di applicazione del Patent box fra disciplina industrialistica e posizione OCSE*, in *Corriere Tributario*, 2016, parte 1, p.35.
- M. BONO, A. TRAINOTTI, *Per il Patent Box rilevanza del vincolo di complementarietà non obbligatoria*, in *Eutekneinfo*, 1 agosto 2017.
- P.L. CARDELLA, E. DELLA VALLE, *Patent Box, impugnabile il verbale di mancato accordo*, in *Quotidiano del Fisco*, in *Il Sole 24 Ore*, 16 marzo 2016.
- P.L. CARDELLA, *Perdita da intangibile e minusvalenza da sua cessione nel regime di patent box: spunti controcorrente*, in *Rassegna Tributaria*, 2017, parte 2, p. 360.
- V. J. CAVALLARO, G. FOMIATTI, *Il contraddittorio nell'ambito del "Patent Box"*, in *Corriere Tributario*, 2016, parte 29, p. 2245.
- G.M. COMMITTERI, M. SEBASTIANELLI, *Patent Box con meno appeal dopo la Manovra correttiva*, in *Corriere Tributario*, 2017, parte 31, p. 2444.
- E. DELLA VALLE, *Transfer price: cosa cambia?*, in *Il Fisco*, 2017, parte 37, p. 3521.
- E. DELLA VALLE, *Patent Box e tutela giurisdizionale*, in *Fisco*, 2016, parte 20, p. 1907.
- A.R. DONESANA, P. ANGELILLIS, *Patent Box: aspetti dichiarativi*, in *Fisco*, 2017, parte 18, p. 1725.
- M. FAGGION, *Il regime Patent box – 1. La genesi dell'istituto*, in *Fisco Oggi*, 26 aprile 2016.
- M. FAGGION, *Il regime patent box – 2. Presupposti oggettivi e soggettivi*, in *Fisco Oggi*, 28 aprile 2016.

- G. FALSITTA, *Corso istituzionale di diritto tributario* (IV edizione), 2016, Wolters Kluwer, Milano.
- G. FERRANTI, *Libertà di scelta per fruire degli effetti degli accordi di ruling da Patent box*, in *Fisco*, 2016, parte 18, p. 1730.
- G. FORMICA, P. FORMICA, *Marchi d'impresa definitivamente esclusi dal regime di Patent Box*, in *Il Fisco*, 2017, parte 30, p. 2920.
- G. FORMICA, P. FORMICA, *Le ambiguità del "Patent Box" nelle operazioni straordinarie riorganizzative*, in *Corriere Tributario*, 2016, parte 12, p. 921.
- L. GAIANI, *Il decreto del Patent Box si allinea alle Prescrizioni dell'OCSE*, in *Fisco*, 2018, parte 18, p.7.
- L. GAIANI, *Patent Box, opportunità in incognito per i marchi e i brevetti italiani*, in *Quotidiano del fisco (Il Sole 24 Ore)*, 6 febbraio 2015.
- T. GASPARRI, *Marchi d'impresa esclusi dal Patent Box*, in *Fisco*, 2017, parte 24, p. 2335.
- T. GASPARRI, *Marchi d'impresa esclusi dal Patent Box*, in *Il Fisco*, 2017, parte 24, pag. 2335.
- G. GUATRI, M. VILLANI, *Le valutazioni per il Patent Box*, 2015, Egea, Milano.
- G. GUATRI, M. VILLANI, *Valutazione e financial reporting. Gli intangibili acquisiti nelle business combination: identificazione e valutazione*, 2010, Egea, Milano.
- KPMG Studio Associato, Consulenza Legale e Tributaria, lettera informativa 1/2017, *Il Decreto legge n. 50/2017: Correttivo conti pubblici*, p.4.
- H. M. LIEBMAN, W. HEYVAERT, A. OYEN, *Countering Harmful Tax Practices: BEPS Action 5 and EU Initiatives – Past Progress, Current Status and Prospects*, in *European Taxation*, sez. Febbraio/Marzo 2016, p. 102.

- R. LENZI, *Patent box allacciato alla ricerca. Ritoccata la definizione di know how. Fuori i marchi*, in *Italia Oggi* 7, 26 febbraio 2018, p. 17.
- M. LEO, *Beni agevolabili e nexus ratio: spunti di riflessione*, in *Fisco*, 2016, parte 18, p. 1735.
- J. LUTS, *Compatibility of IP Box Regimes with EU State Aid Rules and Code of Conduct*, in *Ec Tax Review*, 2014, parte 5, p. 258.
- M. MARANI, *Patent box come incentivo per collocare e mantenere i beni immateriali in Italia*, in *Eutekneinfo*, 2 febbraio 2015.
- R. MICELI, *Patent box: ratio legis, disciplina possibili profili abusivi*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2017, vol. 1, parte I, p.79.
- L. MIELE, R. VIO, *Patent Box e Pmi, ruling semplificato. La procedura “facile” riguarderà la documentazione ma non i criteri di calcolo*, in *Norme e Tributi*, in *Il Sole 24 Ore*, 29 agosto 2015.
- L. MIELE, *I costi qualificati e i costi complessivi nel calcolo del “nexus ratio” del “Patent box”*, in *Corriere Tributario*, 2016, parte 18, p. 1361.
- OIV, *(Bozza di discussione per) La stima del contributo economico dei beni immateriali usati direttamente ai fini del regime di Patent Box: riflessioni per gli esperti di valutazione*, in *media.directio.it*, 4 dicembre 2015.
- L. M. PAPPALARDO, *The New Italian Patent Box: First Evaluation and Compatibility Issue with the OECD Indications*, in *Intertax*, 2015, vol. 43, Issue 11, p. 724.
- M. PENNESI, M. D’AVOSSA, *I primi accordi preventivi sul Patent Box*, in *Corriere Tributario*, parte 19, p. 1476.
- R. ROMITO, P. SELLA, *Italy: Patent Box regime loses trademarks*, in *KPMG Tax Alert*, 3 maggio 2017.

- L. ROSSI, F. ZECCA, *Il “Patent Box” nelle operazioni straordinarie tra regole italiane e indicazioni OCSE*, in *Corriere Tributario*, 2016, parte 14, p. 1054.
- O. SALVINI, *La nuova definizione di stabile organizzazione nel BEPS*, in *Rassegna Tributaria*, 2016, parte 1, p. 67.
- O. SALVINI, *La strategia anti-BEPS nell’economia digitale, la revisione del criterio di collegamento*, in *Rassegna Tributaria*, 2017, parte 2, p. 769.
- N. SANTANGELO, *Il regime opzionale di tassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali*, 2017, Lavoroimpresa.com, Siracusa.
- G. SCALA, *Patent box: nexus ratio e operazioni straordinarie*, in *Fisco*, 2016, parte 18, p. 1709.
- V. STROPPIA, *Dal Patent box risparmi per 320 mln: così le agevolazioni fiscali alle imprese per il 2015*, in *Italia Oggi*, 18 gennaio 2018, p. 31.
- R. SUCCIO, (a cura di G. Maisto) *Advanced pricing agreements e procedure negoziate di determinazione del valore normale: la Cassazione nega il potere di veto dell’amministrazione finanziaria*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2016, vol. 2, parte V, p. 19.
- L. TOSI, R. BAGGIO, *Lineamenti di diritto tributario internazionale* (V Edizione), 2016, Wolters Kluwer, Milano.
- A. TRAINOTTI, M. BONO, *L’esclusione dei marchi dal Patent box*, in *Eutekneinfo*, 1 maggio 2017.
- P. VALENTE, *Arm’s length value of royalties*”, in *TP Week*, 20 marzo 2013.
- P. VALENTE, *Marchi, brevetti, know how: gestione internazionale degli intangibili*, 2014, Wolters Kluwer, Milano.
- P. VALENTE, *Erosione della base imponibile e profit shifting: “focus” sugli aggiornamenti dell’OCSE*, in *Corriere tributario*, 2014, parte 41, p.3186.

- P. VALENTE (a cura di), *Patent Box e Gestione dei beni immateriali*, 2017, Wolters Kluwer, Milano.
- F. VARAZI, *Appunti in merito ai criteri di determinazione del reddito imponibile agevolato ai fini della disciplina del Patent Box*, in *Bollettino Tributario*, 2017, parte 23, p. 1727.
- A. VICINI RONCHETTI, *Regole Europee ed incentivi fiscali allo sviluppo dei brevetti: prime considerazioni sulla Patent Box*, in *Rass. Tributaria*, 2016, parte 3, p.671.
- A. VIOTTO, *La tassazione del reddito delle società di capitali*, 2016, G. Giapichelli Editore, Torino.
- J. M. WEINER, H. J. AULT, *The OECD'S Report on Harmful Tax Competition*, in *National Tax Journal*, 1998, vol. 51, n. 3, p. 601.
- S. ZUCCHETTI, A. PALLOTTA, *Italian Patent Box Regime: Thinking Outside the Box or Just More Harmful Tax Competition?*, in *International Transfer Pricing Journal*, sez. Gennaio/Febbraio 2016, p. 68.
- S. ZUCCHETTI, A. PALLOTTA, O. LANFRANCHI, *Assessment Methods for Intangible Assets: Unwrapping the Italian Patent Box To Better Grasp What Is Inside and How Much It Is Worth*, in *International Transfer Pricing Journal*, sez. Maggio/Giugno 2016, p. 243.

CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- Provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate, Prot. n. 2015/144042, del 20 novembre 2015.
- Provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate, Prot. n. 2015/154278, del 1 dicembre 2015.
- Circolare 1 dicembre 2015 n. 36/E.
- Circolare 7 aprile 2016 n.11/E.
- Risoluzione 27 settembre 2016, n. 81/E.
- Risoluzione 9 marzo 2017, n. 28/E.

NORMATIVA

- *Transfer pricing guidelines*, 2017, OCSE.
- Rapporto finale “*Action 5*” del Progetto “*BEPS*” (“*Base Erosion and Profit Shifting*”), 2015.
- Harmful Tax Practices 2017 Progress Report on Preferential Regimes. Inclusive Framework on BEPS: Action 5, 2017.
- Art. 1, c. 37-45, l.23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015).
- Art. 5, D.L. 24 gennaio 2015, n.3, convertito in L. 24 marzo 2015 n. 33.
- D. M. del 30 luglio 2015.
- L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016).
- D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito in l. 21 giugno 2017 n .96.
- D. M. del 28 novembre 2017.

PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI

- Corte Cost. del 13 maggio 1993, n. 233.
- Cass. Civ., Sez. Trib. del 23 settembre 2004 n. 19148.
- Cass. Civ., Sez. Trib. del 16 settembre 2005, n. 18424.
- Cass. Civ., Sez. Trib., 28 settembre 2005, n. 18962.
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa C-248/06 del 13 marzo 2008, Commission v. Spain.
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 15 novembre 2011, cause riunite C-106/09 e C-107/09.
- Cass. Civ., Sez. Trib. del 19 settembre 2014, n. 19750.
- Cass. SS. UU., 19 giugno 2015, n. 12759.
- Cass. SS. UU., 2 ottobre 2015 n. 19704.