

"PATENT BOX" TRA CALCOLO DEI RICAVI AGEVOLABILI E UTILIZZAZIONE DEI COSTI COME LIMITE AL BENEFICIO
di Martina D'Orsogna e Alessia Sbrojavacca e Dario Stevanato e RL
(in "Dialoghi Tributarî" n. 1 del 2015, pag. 70)

Sommario: [Simmetrie fiscali e "Patent Box": i costi come correttivo ad una agevolazione sui ricavi \(Martina D'Orsogna\) - Il "Patent Box" in Europa: un sommario esame comparatistico \(Alessia Sbrojavacca e Dario Stevanato\) - "Box" del reddito, non del "patent" \(ma serviva quest'imitazione?\) \(RL\)](#)

Invece di rendersi conto che la concorrenzialità di un sistema tributario dipende dalla sua complessiva organicità, il legislatore italiano cerca di forzare la "crescita industriale" con misure a singhiozzo, come la legge di stabilità 2015 sul cd. "Patent Box", consistente in una detassazione dei redditi derivanti dell'utilizzo di determinati beni facenti parte della "proprietà intellettuale" (cd. "intangibles"), con la forma tecnica di sottrazione parziale alla determinazione dell'imponibile, con l'ulteriore soglia dei costi diretti al mantenimento e sviluppo della proprietà intellettuale. Questa seconda condizione riduce gli arbitraggi fiscali, consistenti nella precedente deduzione ad aliquota piena dei costi relativi alla produzione dei beni immateriali "detassati". Resta comunque necessario, anche con riferimento ad esperienze estere, segmentare un reddito derivante da beni immateriali nel più generale risultato economico societario.

[Simmetrie fiscali e "Patent Box": i costi come correttivo ad una agevolazione sui ricavi \(Martina D'Orsogna\)](#)

Una detassazione parziale

La legge di stabilità 2015 [\(1\)](#) ha introdotto nel sistema fiscale italiano il regime dell' *IP Patent Box* , consistente in una forma di tassazione agevolata dei redditi collegati alla ricerca e sviluppo dei cd. beni *intangibles* . La forma tecnica è la detassazione parziale ai fini IRES ed IRAP [\(2\)](#) (fissata per il 2015 al 30%, per il 2016 al 40% e per gli anni successivi al 50%) [\(3\)](#) del provento derivante dall'utilizzo, diretto o indiretto [\(4\)](#), di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi di impresa, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili [\(5\)](#). E' anche prevista la detassazione pressoché integrale delle plusvalenze ricavate dalla cessione di tali beni, a condizione che, entro il secondo periodo di imposta successivo alla vendita, almeno il 90% del relativo corrispettivo venga reinvestito nella manutenzione e nello sviluppo di altri beni sottoposti al regime agevolato [\(6\)](#).

La detassazione è opzionale, è vincolante per cinque periodi di imposta ed irrevocabile [\(7\)](#), aperta a tutti i titolari di reddito d'impresa, a condizione che svolgano, anche attraverso taluni enti esterni, attività di ricerca e di sviluppo finalizzate alla realizzazione dei brevetti o di altri beni immateriali oggetto

della disposizione (8).

Al fine di evitare pratiche elusive, il Legislatore ha previsto il ricorso alla procedura del *ruling di standard internazionale* (9), volta a quantificare, in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria, la quota di reddito agevolabile collegata allo sfruttamento degli *intangibles*. Il ricorso a tale procedura, inizialmente previsto come obbligatorio, a seguito delle modifiche apportate dal cd. *Investment Compact* (10), è stato qualificato in taluni casi come facoltativo.

Un istituto previsto in molti altri Paesi comunitari (11) viene calato in un contesto amministrativo farraginoso, diffidente e deresponsabilizzato, senza considerare che l'attrattività di un sistema fiscale dipende da valutazioni complessive, più che da iniziative occasionali ed estemporanee come questa. Essa comunque è un elemento di una qualche novità nel sistema fiscale italiano, di cui organizzare le criticità.

L'esperienza italiana e i motivi dell'"IP Patent Box"

Emblematici, per evidenziare l'evoluzione normativa sull'*IP box*, sono i lavori preparatori relativi all'art. 3 del D.L. n. 145/2013, cd. decreto "destinazione Italia" (12), con il quale era stato introdotto il "Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo". In sede di conversione, il Senato della Repubblica Italiana - commentando il suddetto articolo - aveva espresso la volontà di impegnare "il Governo (...) a promulgare un dispositivo normativo, in analogia al *Patent Box*, che contempli una tassazione agevolata per gli utili derivanti dalla commercializzazione di brevetti e proprietà intellettuali" (13); il Parlamento ha sottolineato come il *Patent Box* sia una "speciale tipologia di agevolazione fiscale che tutela la proprietà intellettuale con il duplice obiettivo di attirare idee innovative e brevetti e nello stesso tempo contenere la fuga verso paradisi fiscali, resa più semplice a motivo della elevata mobilità di cui godono simili proprietà".

Tale auspicio è stato accolto. Infatti, l'art. 7 del Disegno di Legge di Stabilità 2015 - poi confluito nel testo definitivo della legge nell'art. 1, commi da 37 a 45 - è intervenuto sull'art. 3 del "destinazione Italia", ampliando la portata applicativa del credito di imposta e introducendo il regime dell'*IP Patent Box*. Da ultimo, come meglio si vedrà in seguito, con il D.L. n. 3/2015 la portata applicativa dell'*IP Patent Box* è stata ulteriormente ampliata e rivista.

Con l'intervento in questione, il Legislatore ha inteso incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero (14), incoraggiare il mantenimento degli *intangibles* in Italia - evitandone la riallocazione all'estero - e favorire l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Il tutto ha posto altresì le basi per creare un sistema fiscale capace di frenare quei fenomeni elusivi di delocalizzazione come ad esempio il cd. *Double Irish Dutch Sandwich* (15).

Giova ricordare, in proposito, che i Paesi comunitari sono i nostri diretti *competitor* nell'attrarre la capacità contributiva prodotta dalle imprese italiane, grazie alla loro capacità di offrire dei regimi fiscali e delle politiche economiche

maggiormente rispondenti alle esigenze delle imprese [\(16\)](#).

Il Legislatore, dunque, è intervenuto su una tematica rilevante cercando di rendere appetibile per le imprese nazionali e non la detenzione dei beni immateriali nel nostro Paese, andando così a premiare quelle imprese che svolgono in Italia attività idonee ad accrescere il valore di un bene immateriale, sostenendo anche i relativi costi [\(17\)](#).

Ambito di applicazione: i beni immateriali agevolabili

Sotto il profilo oggettivo, il regime dell'IP Patent Box si rivolge ai redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi di impresa, di disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

La disposizione, detassando i proventi derivanti dai suddetti *intangibles*, incentiva il settore della ricerca e dello sviluppo, un mercato che ha assunto una notevole rilevanza nella creazione di valore aggiunto nella crescente globalizzazione dell'economia mondiale.

In tale ottica l' *Investment Compact* [\(18\)](#), modificando la Legge di Stabilità, *ha esteso la detassazione anche ai marchi commerciali, ai disegni e ai modelli, in precedenza esclusi. Tale inclusione è certamente coerente con la ratio* ispiratrice dell'intervento, in quanto evita che aziende italiane *leader* ad esempio nel settore della moda o del *design* oppure dell' *entertainment* allochino i propri marchi in Paesi a fiscalità privilegiata.

Ciò che maggiormente rileva, tuttavia, è la formulazione letterale della disposizione (art. 1, comma 39, della legge n. 190/2014) che già originariamente includeva tra gli *intangibles* soggetti a regime agevolato anche "formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili". L'ampia formulazione letterale della norma consente di includere nel suo ambito di applicazione tutti i beni immateriali collegati alla attività di ricerca e sviluppo ed astrattamente tutelabili dalla Legge. In questa ottica, potrebbero rientrare tra i descritti *intangibles*, non solo i diritti di proprietà industriale specificamente elencati, ma anche ulteriori attività professionali collegate allo sviluppo aziendale, quali ad esempio quelle particolarmente rilevanti nel settore della *web economy*, dedite alla creazione di siti *web* o comunque al loro costante aggiornamento.

Deve segnalarsi, inoltre, che l'inserimento dei marchi commerciali tra i beni immateriali agevolabili rappresenta un elemento caratterizzante l' *IP Patent Box* italiano [\(19\)](#). Questa inclusione deve essere valutata positivamente, rappresentando una possibile risposta alle politiche di costi a ribasso praticate dai Paesi dell'Est Europa, che in passato hanno visto molte imprese italiane delocalizzare nel loro territorio la produzione.

Sarebbe inoltre auspicabile condizionare l'agevolazione fiscale dell' *IP Patent Box* al rispetto del c.d. criterio della *substantial activity* (ossia al fatto che l'attività da cui scaturiscono gli IP sia sostanzialmente ed effettivamente svolta nello stesso Paese

in cui la società che li produce e che poi percepisce i relativi utili sarà poi lì tassata); in tal modo, infatti, si otterrebbe - come ulteriore effetto - anche un sostegno alla produzione realizzata in ambito nazionale, rilanciando così il *Made in Italy* (20).

Il tutto renderebbe più conveniente produrre in Italia beni coperti da brevetto o identificati da marchi commerciali, migliorando la competitività del Paese e la bilancia commerciale e favorendo altresì il rilancio dell'occupazione e del "*Made in*". Del resto, in un periodo di crisi economica, l'industria italiana deve continuare a competere, basandosi non semplicemente sulla riduzione dei costi, ma sullo sviluppo di prodotti innovativi e sul rilancio industriale.

Le modalità di accesso: la durata del regime

Passando ora ad esaminare il regime dell'*IP Patent Box* sotto un profilo operativo, occorre sottolineare come questo operi su base opzionale, prevedendo un obbligo di permanenza quinquennale. Trattandosi di una disciplina per cui non è stabilito espressamente un limite temporale di operatività, è ragionevole ritenere che l'opzione potrà essere costantemente rinnovata.

Infatti, se l'obiettivo del Legislatore è quello di evitare che la proprietà intellettuale venga trasferita all'estero, ecco che l'agevolazione, per poter operare efficacemente ed essere effettivamente attrattiva, deve necessariamente essere permanente.

Ragionando *a contrario*, se la detassazione avesse natura transitoria, la relativa opzione potrebbe essere esercitata solamente a partire dall'anno 2015, data l'espressa irrevocabilità per i cinque periodi imposta. In questo modo, si verrebbe a creare una indebita disparità di trattamento rispetto a quelle imprese che, ad esempio, essendosi costituite dopo il 2015, si troverebbero nell'impossibilità di esercitare l'opzione, giacché il periodo agevolato sarebbe terminato prima dei cinque esercizi.

Anche in ragione di ciò, l'opzione dovrebbe considerarsi rinnovabile al termine di tale periodo, potendo l'operatore economico avvalersene anche a partire dal 2016 oppure anche negli anni successivi (21).

Il funzionamento del regime e il meccanismo di calcolo dell'agevolazione

Sotto il profilo funzionale, il regime dell'*IP Patent Box* consente l'esclusione, ai fini IRES e IRAP, di un ammontare pari ad una percentuale, prevista dal Legislatore, dei proventi derivanti dall'uso di beni immateriali "collegati" all'attività di ricerca e di sviluppo (*nexus approach* dell'OCSE). Si tratta, quindi, di una riduzione da apportare in sede di determinazione del reddito di impresa. La variazione, pertanto, si riferisce, non ad un componente positivo del reddito, ma ad una quota del reddito stesso, pari alla differenza tra ricavi derivanti dallo sfruttamento degli *intangibles* e costi a questi riferibili.

In sostanza, l'*IP Patent Box* prevede per le imprese e gli enti commerciali una parziale esenzione dei redditi derivanti dall'utilizzo dei ricordati beni immateriali, calcolata sulla base del rapporto tra costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per l'accrescimento, il perfezionamento e lo sviluppo dei beni ed

i costi di produzione degli stessi [\(22\)](#).

Più nel dettaglio, condizione per accedere alla detassazione è l'esercizio da parte del richiedente di una attività di ricerca e sviluppo, finalizzata al mantenimento e all'accrescimento del bene immateriale. Questa attività potrà essere svolta, non solo mediante contratti conclusi con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, ma anche - a seguito delle modifiche introdotte dall' *Investment Compact* - esternalizzata a società terze, purché non appartenenti al medesimo gruppo [\(23\)](#).

Così facendo il Legislatore permette alle aziende di considerare tutte le spese di ricerca e di sviluppo effettuate al di fuori della realtà aziendale, e non più soltanto quelle collegate alla attività delle Università o di altri enti di ricerca.

Relativamente a questo aspetto, ci si chiede se possano rientrare all'interno dell'agevolazione anche i costi di ricerca e sviluppo sostenuti all'estero. In assenza di una preclusione espressa da parte del Legislatore, sembra doversi rispondere affermativamente. Tuttavia, data la necessità di confrontarsi anche con le altre esperienze europee, e considerando le procedure di infrazione avviate contro alcuni Paesi proprio in relazione al regime di *IP Patent Box*, sarebbe preferibile ipotizzare una connessione con il territorio italiano. Sarebbe auspicabile che in Italia venisse quantomeno svolta una attività di supervisione e coordinamento sulla tipologia di ricerca agevolata, anche in ragione dei risvolti positivi in tema di *Made in Italy*.

Al fine di evitare possibili forme di discriminazione a seconda del tipo di utilizzo, interno o esterno, degli *intangibles*, l'agevolazione in esame spetterà, sia per i beni immateriali utilizzati direttamente dall'impresa nell'esercizio delle propria attività commerciale, sia per quelli concessi in uso a terzi in cambio di un corrispettivo (*i.e. royalties*).

È evidente, peraltro, come la determinazione del "contributo economico" si rilevi più semplice nel caso di beni immateriali concessi in uso a terzi, in quanto la relativa pattuizione rappresenterà la base su cui calcolare la quota di reddito agevolabile. Diversamente, in caso di impiego diretto - considerato il rischio di discrezionalità nella scelta rimessa esclusivamente all'impresa - il Legislatore ha previsto che il "contributo economico" sarà necessariamente determinato in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, tramite la procedura del *ruling* di *standard* internazionale. In particolare, tale contraddittorio sarà volto ad individuare l'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'identificazione dei componenti negativi riferibili ai predetti elementi positivi [\(24\)](#).

Nel caso in cui, invece, i redditi agevolabili siano realizzati all'interno del gruppo, a seguito delle modifiche da ultimo introdotte dall' *Investment Compact* [\(25\)](#), la procedura del *ruling* di *standard* internazionale sarà meramente facoltativa. Tale previsione determina così una estensione del *ruling* internazionale, il quale sarà esperibile anche per quelle operazioni con controparti nazionali.

L' *Investment Compact* ha rivisto altresì le modalità di

determinazione della quota di reddito agevolabile del contributo economico.

A seguito di tale intervento, essa è determinata dal rapporto tra (a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti fiscalmente, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale agevolabile e (b) i costi complessivi, rilevanti fiscalmente, sostenuti per produrre tale bene [\(26\)](#).

Al numeratore di tale rapporto potranno, inoltre, concorrere le spese, rilevanti fiscalmente, sostenute per l'acquisizione dei beni immateriali o per contratti di ricerca stipulati con le società del gruppo nel limite del 30% delle spese sostenute in proprio o commissionate a terzi [\(27\)](#).

In tal modo, se in un anno il soggetto interessato non sostiene spese di ricerca e sviluppo sul bene immateriale da cui ritrae reddito, il rapporto sarà pari a zero, e conseguentemente il reddito non sarà agevolabile.

Il meccanismo di calcolo elaborato dal Legislatore, nel collegare la quota di reddito agevolabile al "peso" assunto dai costi di ricerca e sviluppo sul costo di produzione complessivo, risulta essere in linea con il *nexus approach*, indicato dall'OCSE - nell'ambito delle iniziative finalizzate a prevenire una competizione fiscale dannosa tra gli Stati [\(28\)](#) - come il criterio più efficace per concedere un regime fiscale di favore alle sole imprese che svolgono effettivamente l'attività economica che tale regime intende premiare [\(29\)](#).

È evidente che l'agevolazione in questione è fortemente innovativa, segnatamente per quanto riguarda il suo presupposto. Esso, infatti, non si configura come un semplice incentivo per le aziende, affinché le stesse investano in attività di ricerca e sviluppo, ma si pone su un piano diametralmente opposto, quello del parziale esonero da tassazione per i relativi ricavi. In questo modo, l'*IP Patent Box* si presenta da una parte come uno strumento volto a circoscrivere e limitare i casi di delocalizzazione di aziende italiane in Paesi a bassa imposizione fiscale, ponendosi dall'altra come uno stimolo all'investimento in Italia, rivolto a gruppi societari esteri.

Il beneficio concesso alle plusvalenze

Oltre al regime agevolato per i redditi ascrivibili all'*intangible*, il sistema italiano dell'*IP Patent Box* prevede anche un'altra importate misura: quella della detassazione integrale delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni per i quali si è optato per il regime.

Infatti, secondo quanto disposto dal comma 40 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2015, non concorrono a formare il reddito in quanto escluse "le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 39".

In sostanza, per godere della detassazione della plusvalenza, l'impresa è tenuta a reinvestire la quasi totalità del corrispettivo

ricevuto; in caso contrario, l'intera plusvalenza concorrerà alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile IRAP.

La *ratio* di tale condizione sembrerebbe risiedere nella necessità di favorire solo quelle imprese che - una volta effettuata la cessione di determinati beni immateriali - continuano successivamente ad occuparsi di ricerca e sviluppo di *intangibles*, anche se di natura diversa rispetto a quelli precedentemente ceduti.

Inoltre, la condizione a cui è legata la detassazione della plusvalenza si riferisce al reinvestimento del corrispettivo della cessione, con la conseguenza che - in via di principio - il valore della somma da reimpiegare potrebbe essere superiore all'ammontare della plusvalenza detassata.

Nonostante questa forma di detassazione sia certamente apprezzabile, anche nell'ottica di incentivare le imprese nazionali e non ad investire in Italia, ci sono alcuni punti che andrebbero chiariti.

In particolare, alcune criticità risiedono nella circostanza che molto spesso i corrispettivi - derivanti dalla cessione dei suddetti *intangibles* - non vengono incassati in una unica soluzione, ma in più *tranches*. In questo caso, sarebbe logico valutare la condizione del reinvestimento non secondo il criterio di competenza, ma in base a quello di cassa. In questo modo, al cedente sarebbe imposto di reinvestire almeno il 90% di quanto effettivamente incassato in ciascun esercizio.

In caso contrario, si imporrebbe all'imprenditore l'obbligo di reimpiegare in attività di ricerca e di sviluppo somme non ancora percepite, rendendo in definitiva poco attraente l'agevolazione.

A titolo di completezza, si segnala altresì che l'individuazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali agevolabili, nell'ipotesi in cui il cedente faccia parte del medesimo gruppo, passa attraverso l'attivazione del *ruling* di standard internazionale. In questo caso, la procedura dovrebbe essere obbligatoria, in quanto l'*Investment Compact* - nel chiarire i casi in cui il ricorso all'APA è facoltativo - nulla ha previsto in merito alle plusvalenze.

Il ruling preventivo

Come ricordato in precedenza, la detassazione dell'*IP Patent Box* passa anche attraverso l'attivazione della procedura di *ruling* di standard internazionale [\(30\)](#).

In proposito deve ricordarsi che, prima delle modifiche apportate dall'*Investment Compact* al comma 39 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2015, il *ruling* era obbligatorio (*i*) sia per la determinazione del "contributo economico" in caso di uso diretto dei beni agevolabili da parte dell'impresa, (*ii*) sia per individuare i proventi detassati prodotti nell'ambito di operazioni tra società legate da rapporti diretti o indiretti di controllo ovvero tra società "sorelle" sia infine (*iii*) per individuare le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali agevolabili, nell'ipotesi in cui il cedente faccia parte del medesimo gruppo.

Ebbene, a seguito delle modifiche citate, l'obbligo di ricorrere alla suddetta procedura sembrerebbe rimanere solamente per la determinazione del contributo economico, apportato alla

produzione, dagli *intangibles* usati direttamente dall'impresa e per l'individuazione delle plusvalenze realizzate nell'ambito di cessioni infragruppo, mentre sarebbe facoltativo per la quantificazione dei proventi realizzati in altre operazioni infragruppo.

L'introduzione del *ruling* nel sistema dell' *IP Patent Box* determina una notevole estensione dell'area applicativa di tale procedura. Come è noto, fino ad oggi, questo strumento era riservato alle operazioni intercorse con società del gruppo non residenti, soggette alla disciplina del *Transfer Pricing* (31); con la nuova normativa il *ruling* diventa così applicabile anche alle operazioni con controparti residenti in Italia.

Tale estensione potrebbe essere letta come una implicita possibilità, concessa all'Amministrazione finanziaria, di rettificare il reddito derivante da operazioni *intercompany*, intercorse tra società che beneficiano del *Patent Box* e società a tassazione ordinaria, qualora queste transazioni non avvenissero a valore di mercato.

Nonostante la facoltà di detassare i proventi *intercompany*, anche senza il ricorso ad accordi preventivi con l'Amministrazione finanziaria, è quantomeno evidente che il contribuente si esporrebbe a rischio di possibili contestazioni sulla congruità dei prezzi applicati, analogamente a quanto avviene nelle transazioni con consociate non residenti.

Questa possibilità, a ben vedere, non appare nuova nel sistema impositivo italiano dal momento che si inserisce nel solco giurisprudenziale del *transfer pricing* interno, che prevede in chiave antielusiva il ricorso alla regola del valore normale anche alle transazioni tra soggetti residenti, in presenza di differenti aliquote o regimi.

Nonostante il confronto preventivo tra il contribuente e l'Amministrazione possa tranquillizzare l'impresa, nel senso di conoscere in anticipo la reale portata dell'agevolazione, tuttavia questa procedura comporta un indubbio allungamento dei tempi tecnici per la concessione dell'agevolazione, certamente non congeniale agli operatori del settore. Infatti, se il regime dell' *IP Patent Box* è stato introdotto dal Legislatore per rilanciare l'economia, è chiaro come i tempi di risposta debbano essere brevi ed agevoli.

Il "Patent Box" in Europa: un sommario esame comparatistico (Alessia Sbroiavacca e Dario Stevanato)

La recente introduzione nell'ordinamento fiscale italiano del cd. *Patent Box*, quale regime agevolato per la tassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento di determinati *intangibles*, analizzato nei dettagli normativi dall'Autrice che precede, offre lo spunto per guardare oltre i confini nazionali, ai regimi di *Patent Box* attualmente in vigore negli altri Paesi europei.

Quella che per l'Italia è una interessante novità di fatto risulta essere un regime da tempo adottato da molti altri Paesi europei: basti pensare, infatti, che una dozzina di questi hanno adottato regimi di *Patent Box* già dall'inizio degli anni Duemila (ad esempio, la Francia l'ha introdotto nel 2000, l'Ungheria nel

2003, l'Olanda e il Belgio nel 2007, ecc.).

L'introduzione di tali regimi agevolativi ha invero fatto seguito alla necessità, per detti Stati, di contrastare i fenomeni di delocalizzazione di redditi mobili facilmente "esportabili" in altri ordinamenti a fiscalità più favorevole per mezzo di apposite pianificazioni fiscali. Per i gruppi multinazionali risulta abbastanza agevole "spostare" da un Paese all'altro i propri *intangibles*, ad esempio marchi e brevetti, per definizione privi di un significativo radicamento territoriale, e quindi beneficiare di regimi fiscali più vantaggiosi.

Si possono peraltro rinvenire anche altre finalità sottese all'introduzione dei regimi di *Patent Box*; infatti, alleviare il carico fiscale gravante sui redditi derivanti dallo sfruttamento di taluni beni immateriali può stimolare ed incentivare innovative attività di ricerca e sviluppo ad alto valore aggiunto, controbilanciando la tendenza degli operatori privati a sottoinvestire in tali attività. In tal senso, quindi, l'agevolazione fiscale viene impiegata per fini extrafiscali, fungendo da incentivo volto al conseguimento di effetti virtuosi per tutto il sistema economico.

I presupposti per fruire del "Patent Box": elementi comuni e differenze tra le normative europee

Nonostante gli evidenziati obiettivi condivisi alla base della necessità di introduzione di regimi agevolativi del tipo *Patent Box*, dal lato pratico gli stessi presentano solo alcuni tratti comuni, considerato che l'agevolazione in parola è in concreto declinata secondo modalità differenti dalle diverse normative nazionali.

Nel dettaglio, si possono comunque rinvenire alcuni elementi strutturali ricorrenti nelle diverse legislazioni, i quali attengono, anzitutto, (a) all'elemento oggettivo dell'agevolazione, ed in specie agli *intangibles* che conferiscono titolo per la fruizione della stessa (trattasi dei cd. *qualifying patents*, così come definiti dalle rispettive normative) e (b) all'elemento soggettivo dell'agevolazione, considerato che l'applicazione della stessa è spesso subordinata al verificarsi di talune condizioni in capo al soggetto che richiede tale beneficio.

Quanto al primo aspetto, assurgono a *qualifying patents* essenzialmente i brevetti concessi ovvero utilizzati per scopi commerciali, i quali costituiscono quindi diritti di sfruttamento, esclusivo o temporaneo, di nuove invenzioni suscettibili di applicazione industriale.

Nella maggior parte dei casi (Belgio, Francia, Regno Unito), la normativa richiede che tali brevetti siano nazionali; ma sono ammessi anche brevetti europei ovvero internazionali alla condizione che l'invenzione protetta dal brevetto sarebbe stata brevettabile anche nello Stato che concede l'agevolazione.

Peraltro, alcune normative estendono l'ambito di applicazione dell'agevolazione anche ad altri *intangibles*: si pensi al Lussemburgo, il cui regime di *Patent Box* è applicabile non solo ai brevetti, ma anche a marchi, design, modelli, *software*, ecc.; ed anche al *Patent Box* inglese, che comprende oltre ai brevetti altresì i diritti connessi al *know-how*, segreti commerciali ovvero industriali (i.e. formule, processi, ecc.).

Quanto al secondo aspetto, l'agevolazione in parola viene di regola concessa se i brevetti sono nella titolarità della società che la richiede (32); è tuttavia ammessa anche la titolarità di un contratto di licenza o sub-licenza per lo sfruttamento del brevetto (33) ovvero che il brevetto sia detenuto in comproprietà con un altro soggetto (34).

Non solo, viene altresì richiesto che la società proprietaria o concessionaria del brevetto si sia anche concretamente impegnata nel suo sviluppo, ovvero sia stata coinvolta nella formulazione di piani di sviluppo dell'IP (cd. *development condition*), al fine di evitare condotte elusive volte al mero acquisto del bene legittimante la fruizione dell'agevolazione senza che vi sia alcun contributo da parte della società acquirente allo sviluppo del bene immateriale né lo svolgimento di ulteriore attività di ricerca e sviluppo.

Sotto tale profilo, le normative nazionali sono molto varie e, ad esempio, richiedono: che il brevetto sia stato sviluppato interamente o parzialmente dalla società che lo possiede (Belgio); che i diritti IP siano di proprietà della società da almeno due anni nel caso in cui siano stati acquistati (Francia); che il brevetto sia stato sviluppato grazie allo svolgimento di attività di R&D svolta direttamente dalla società proprietaria (Olanda).

Sotto tale profilo, il regime lussemburghese si presenta ancora il più vantaggioso, in quanto non è richiesto che l'IP sia necessariamente sviluppato *in-house*, potendo infatti beneficiare dell'agevolazione anche i soggetti che l'hanno acquistato da terzi senza un'ulteriore attività di sviluppo. La normativa inglese prevede inoltre che se l'impresa che richiede l'agevolazione appartiene ad un gruppo, il requisito in parola è da ritenersi soddisfatto anche qualora un'altra società del medesimo gruppo sia incaricata dello sviluppo del brevetto, se la società richiedente viene comunque coinvolta nelle decisioni principali concernenti la gestione del bene (35).

Differenze delle normative europee in relazione a determinati aspetti tecnici dell'agevolazione

I sistemi di *patent box* dei Paesi europei presentano inoltre sostanziali differenze in relazione a determinati aspetti tecnici dell'agevolazione, e precisamente ai flussi reddituali agevolabili ed alle modalità di calcolo dell'agevolazione.

Invero, possono essere agevolate: le *royalties* effettive conseguite, e cioè i canoni derivanti dalla concessione in licenza o in sub-licenza dei brevetti (36); nel caso in cui il brevetto non sia concesso in licenza a terzi, le *notional royalties* (37); i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti che incorporano la tecnologia brevettata (38); le plusvalenze derivanti dalla cessione dei *qualifying Ip* (ad es. Francia e Olanda, possibilità invece negata dalle normative belga e maltese). In Lussemburgo e Inghilterra, inoltre, possono essere oggetto di agevolazione anche i corrispettivi conseguiti per danni derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Un aspetto discusso concerne la misurazione del flusso di reddito agevolabile, e principalmente se lo si debba considerare al netto ovvero al lordo delle spese sostenute dalla società. Nel

dettaglio, alcuni Paesi ammettono all'agevolazione le *royalties* lorde (39), mentre la maggior parte applica l'agevolazione al reddito netto (40).

Non solo, l'agevolazione in parola può assumere la forma di una deduzione dalla base imponibile di un certo importo del reddito derivante dall'IP qualificato (41), ovvero può essere applicata un'aliquota agevolata direttamente sul reddito netto derivante dall'IP, come nel caso dei sistemi belga, inglese e olandese. In ogni caso, si rileva che l'effetto finale consiste in una, spesso considerevole, riduzione dell'aliquota effettiva d'imposta gravante su quella parte del reddito che deriva dallo sfruttamento dei beni immateriali (42).

Osservazioni conclusive e spunti critici

Esaurita la panoramica concernente le principali caratteristiche dei sistemi di *patent box* europei, non si può prescindere dall'effettuare alcune considerazioni.

In primo luogo, emerge che l'agevolazione in parola si distingue da altri tipi di agevolazioni fiscali (ad esempio da crediti d'imposta commisurati a spese di studio e ricerca), in quanto concerne il lato positivo del conto economico di un'impresa, e precisamente i flussi reddituali conseguiti dallo sfruttamento di taluni beni immateriali (direttamente dall'impresa che sviluppa il brevetto o tramite la sua concessione a terzi), e non già il versante dei costi.

In tal senso, tuttavia, è chiaro che di tale agevolazione potranno beneficiare esclusivamente quelle attività di ricerca che si sono tradotte in brevetti o altri beni immateriali (ove ammessi) ed hanno avuto successo dal punto di vista economico/commerciale. È però necessario considerare che restano di fatto al di fuori dell'ambito dell'agevolazione (e quindi sono indirettamente penalizzate) tutte quelle attività di ricerca e sviluppo che pure sono state portate avanti dall'impresa, e che hanno generato costi e magari anche conoscenza scientifica, ma che tuttavia non hanno dato luogo a registrazione di marchi o brevetti.

Sarebbe interessante verificare in che misura la concessione di siffatta agevolazione abbia effettivamente consentito di raggiungere gli obiettivi che gli Stati si erano posti, ed in particolare se per effetto di tale normativa (a) si sia riscontrata una tendenza negativa dei gruppi multinazionali a mettere in atto strategie di pianificazione fiscale di gruppo e se (b) si sia effettivamente incentivato il settore della ricerca e sviluppo, ottenendo ricadute positive sull'economia.

Da un lato, la significativa riduzione dei *tax rate* effettivi gravanti sui redditi derivanti dall'IP rispetto alle ordinarie aliquote dell'imposta societaria determina una minore convenienza per le imprese multinazionali nel mettere in atto rilocalizzazioni degli *intangibles* attraverso strutture artificiose.

Ciononostante, si rileva parimenti un moltiplicarsi delle opportunità di porre in essere strategie meramente fiscali, proprio in virtù delle asimmetrie, seppur minime, tra le diverse normative nazionali.

Il maggior rischio è che vengano acquistati e scambiati *qualifying patents* con l'obiettivo di trasferirli ove più

fiscalmente conveniente, senza che a tali scambi vengano affiancate attività di ricerca e sviluppo. In particolare, gli Stati che non richiedono ulteriori sviluppi degli IP acquistati ed, al contempo, non agevolano le *royalties* figurative, come ad esempio Francia ed Ungheria, incentivano le *IP holding companies*, che poi licenziano all'estero i brevetti.

Siffatte condotte opportunistiche certo non favoriscono la capacità delle misure di *IP Box* di incrementare gli investimenti innovativi con ricadute positive per l'economia nel suo complesso. Si potrebbero quindi verificare significative distorsioni, potenzialmente venendo sussidiati investimenti in beni immateriali senza che tuttavia a tale beneficio corrispondano degli *spillovers* (43). È appena il caso di evidenziare che oltre al rischio di non riuscire a realizzare compiutamente quello che è stato definito il fine "extrafiscale" del regime di *IP Box*, si possono altresì riscontrare gravi problemi in termini di riduzione del gettito fiscale. In particolare, alcune stime del governo inglese segnalano una perdita di gettito dell'ordine di 1,1 miliardi di sterline l'anno.

Il punto chiave è che le regole fiscali dei regimi di *Patent Box* dovrebbero incoraggiare l'innovazione, e non invece essere sfruttate per una mera pianificazione fiscale dei flussi reddituali derivanti da licenze e brevetti già esistenti. Non è dato sapere se il nuovo regime italiano di *Patent Box* riuscirà in tali obiettivi; certo è tuttavia che i regimi di *Patent Box* sono già previsti da moltissimi Paesi europei e, per tale ragione, sembrano assumere carattere strutturale: è evidente cioè che, se un regime agevolativo viene concepito per attirare investimenti e attività di R&D, l'incentivo sfuma nella misura in cui è previsto in via generalizzata da tutti i *competitors*. Nel momento in cui anche tutti gli altri Paesi prevedono un'agevolazione, questa rischia di fallire nei suoi obiettivi, o di essere utilizzata in modo opportunistico, situazione in cui potrebbero trovarsi i *newcomers*, come l'Italia.

"Box" del reddito, non del "patent" (ma serviva quest'imitazione?) (RL)

Vorrei sbagliarmi, ma penso che il *Patent Box* avrà gli stessi effetti dell'ACE e di tanti altri provvedimenti legislativi per influenzare dall'alto l'andamento dell'economia, senza rendersi esattamente conto di come operano gli organismi pluripersonali chiamati "aziende" (44). Dalla disciplina del *Patent Box*, descritta dagli Autori che precedono, mi sembra assente la consapevolezza che si sta segmentando un reddito (parzialmente agevolato) nella cornice del reddito complessivo di un medesimo soggetto. Il reddito, però, è la risultante di sintesi di ricavi e di costi, e questo comporta la necessità di identificare anche i ricavi ed i costi da cui emerge il reddito agevolato, secondo i criteri ordinari di simmetria e correlazione; è la tematica generale, e antichissima, per quanto lo è la determinazione analitica dei redditi di impresa, dei costi relativi a ricavi soggetti a regime fiscale agevolato (45). Ne discende che il *Patent Box* crea, sul piano della determinazione della

ricchezza, una sorta di determinazione di un reddito autonomo della parte di attività di impresa collegata ai ricavi agevolati da brevetti e simili. La "scatola" (*box*) non riguarda quindi tanto il brevetto quanto il reddito che ne deriva. Con la necessità, rilevata dagli Autori che precedono, soprattutto con riferimento ai Paesi europei che hanno adottato analogo istituto, di estrapolare e correlare costi e ricavi diversi, in funzione del *patent* e del suo reddito agevolato.

Conoscendo l'atteggiamento degli Uffici tributari italiani, che a sua volta rispecchia il disorientamento sociale connesso alla mancanza di spiegazioni di insieme della determinazione dei tributi, siano meccanismi difficili da gestire. Qui si dirà che "all'estero esistono", ma è proprio questo il punto, cioè la pretesa di "copiare una normativa" illudendosi di copiare una mentalità, come se il diritto consistesse "nella legislazione" anziché "nelle istituzioni". E' un atteggiamento simile a quello di un noto giornalista che, durante un dibattito, mi chiese perché - per risolvere i problemi fiscali italiani - non copiavamo la legislazione tedesca. E' una domanda sensata e stimolante che bisognerebbe girare agli accademici, impegnati a chiosare materiali normativi all'insegna di frasi tipo "l'articolo prevede che". Lo svuotamento della riflessione in materia tributaria, partito dal mondo accademico tanti anni or sono, ha ormai contagiato anche la progettazione legislativa, che si lascia giustamente andare alla funzione strutturale della politica, cioè l'effetto di annuncio in funzione della creazione di consenso. In nome di questo bisogna dire di avere fatto qualcosa per le aziende e la crescita. Come se le aziende potessero essere incentivate con qualche iniziativa legislativa di favore come questa e non avessero invece bisogno di una equilibrata consapevolezza, da parte di tutti i provvedimenti legislativi che le riguardano, del loro ruolo nella determinazione dei tributi e delle esternalità positive che l'amministrazione contabile aziendale comporta anche agli effetti tributari. Questa è l'agevolazione vera, per le istituzioni, le aziende e la società in genere.

Note:

(1) Legge 23 dicembre 2014, [n. 190](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 300 del 29 dicembre 2014 S.O. n. 99. In particolare, le norme di riferimento in tema di *IP Patent Box* sono contenute nell'art. 1, dal comma 37 al comma 45.

(2) Sull'estensione all'IRAP si veda quanto precisato nel comma 43 dell'art. 1 esaminato, il quale espressamente prevede che "L'esercizio dell'opzione di cui al comma 37 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, [n. 446](#)".

(3) A tal riguardo, il comma 45, dell'art. 1 in esame prevede espressamente che "Le disposizioni di cui ai commi da 37 a 44 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo d'imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 39 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento".

(4) In proposito, il comma 41, dell'art. 1 in commento precisa che "Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39".

(5) Al riguardo, si veda quanto stabilito nel comma 39 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(6) Sul punto, il comma 40 dell'art. 1 in commento dispone che "Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 39. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste dal terzo periodo del comma 39".

(7) A tal proposito, il comma 37 dell'art. 1 in esame stabilisce che "L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile".

(8) Inoltre, l' *IP Patent Box* è applicabile anche alle stabili organizzazioni in Italia di società estere, residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione, purché lo scambio di informazioni ivi previsto sia effettivo. Sul punto, si veda il comma 38 dell'art. 1 in questione il quale dispone che "I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, [n. 917](#), e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 37 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo".

(9) Sul punto si richiama quanto previsto dall'[art. 8](#) del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, [n. 326](#), e successive modificazioni.

(10) D.L. 24 gennaio 2015, [n. 3](#) (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2015 Serie Generale).

(11) Tra i Paesi che hanno adottato una forma di tassazione simile all' *IP Patent Box* si ricordano, a titolo esemplificativo, Belgio, Cipro, Francia, Inghilterra, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Spagna e Ungheria. In particolare, le agevolazioni previste in questi Paesi variano (i) a seconda del tipo di incentivo fiscale riconosciuto (esenzione, reddito ad aliquota agevolata o deduzione parziale dei redditi derivati da IP), (ii) in base alla tipologia di IP agevolabile, (iii) a seconda del luogo in cui l'IP è stato generato e (iv) in virtù della natura dei redditi da IP agevolati. Per completezza, si segnala che, anche in ambito extra-comunitario, attualmente alcuni Paesi stanno

cercando di implementare un regime simile, ad esempio Australia e Stati Uniti d'America. Come precisato nella relazione illustrativa al Disegno di Legge Stabilità 2015, nei Paesi Bassi, il *Patent Box* riguarda i brevetti e altri beni immateriali che derivano da spese di ricerca e sviluppo qualificate, è inoltre prevista un'aliquota di imposta effettiva del 5%. In Gran Bretagna, invece, il *Patent Box* si riferisce principalmente ai brevetti e prevede una aliquota di imposta effettiva del 10%. Anche il Belgio, al pari dell'Inghilterra, il regime in esame si riferisce principalmente ai brevetti, prevedendo però una aliquota effettiva variabile tra lo 0 e il 6%. Ancora, in Lussemburgo il *Patent Box* riguarda i brevetti, i disegni e i modelli, formule, processi e *Know-How*, e prevede una imposta effettiva pari al 5,8%. Anche in Spagna, l'agevolazione in commento abbraccia i brevetti, disegni e modelli, formule, processi e *Know-how*, tuttavia l'aliquota di imposta effettiva è variabile tra il 6 e il 15%. Da ultimo, la Francia ha sviluppato un sistema di *IP Patent Box* rivolto principalmente ai brevetti con una imposta effettiva pari al 15%.

(12) Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1](#), comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9.

(13) Sul punto si veda il Resoconto Sommario, n. 164-supplemento, Giunte e Commissioni - Sedute di lunedì 17 febbraio 2014 pag. 19 e ss.

(14) Nella relazione illustrativa alla Legge di Stabilità si dà conto delle scelte operate dai Paesi Bassi, Gran Bretagna, Belgio, Lussemburgo, Francia e Spagna.

(15) A conforto, nella relazione alla Legge di stabilità si legge che il regime opzionale di tassazione agevolata dei *passive income* è stato introdotto in Italia con l'obiettivo di "incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere" nonché di "incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia (o meglio, evitarne la rilocalizzazione all'estero)". Tra le forme di *tax planning* aggressive, specie quelle messe in piedi dalle multinazionali americane dell'*e-commerce*, viene in mente il famigerato schema del *Double Irish Dutch Sandwich*, volto a minimizzare la tassazione sui profitti generati dalle *royalties* percepite sulle vendite dei beni *high-tech* nel mercato europeo.

Il Double Irish è una strategia offshore di elusione fiscale che molte società multinazionali utilizzano per abbassare l'ammontare delle tasse da pagare. Questa strategia utilizza pagamenti tra società correlate in una struttura aziendale con spostamento dei profitti da un Paese con una pressione fiscale maggiore ad uno con tassazione inferiore. Questo principio trova il suo fondamento sul diritto tributario irlandese.

Infatti, l'Irlanda utilizza una tassazione territoriale e non riscuote le tasse su filiali di società irlandesi che sono di fuori dello Stato.

In genere, la società madre dà i diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale ad una società offshore, tutto attraverso la stipula di un accordo di ripartizione dei costi tra la società madre e la società offshore. La società offshore continua a ricevere tutti i profitti dallo sfruttamento dei diritti, senza

pagare le tasse sugli utili a meno che questi non siano portati nello Stato dove risiede la società madre. Si chiama Double Irish perché richiede due società irlandesi per completare la struttura. La prima irlandese è la società offshore che possiede il valore dei diritti non statunitensi per esempio. Questa società viene impostata come residente in un paradiso fiscale, come le isole Cayman o Bermuda. Secondo la legge tributaria irlandese una società risiede fiscalmente dove si trova la sua gestione centrale e il suo controllo e non dove è stata costituita, e questo rende possibile per la prima società irlandese di non essere fiscalmente residente in Irlanda. La prima società irlandese dà in licenza i diritti a una seconda società irlandese, che è residente in Irlanda, in cambio di royalties o altri oneri fiscali. La seconda società irlandese riceve reddito dallo sfruttamento del bene in Paesi di fuori degli Stati Uniti (dove in questo caso si trova la società madre), ma il suo reddito imponibile è basso perché le royalties o canoni pagati alla prima società irlandese sono spese deducibili. I rimanenti profitti sono tassati al tasso irlandese del 12,5%.

(16) Si ricordi che, nell'ottica esposta, il Legislatore italiano ha introdotto il regime della *participation exemption* (c.d. PEX), un'agevolazione recepita, sebbene in ritardo rispetto agli altri Paesi Comunitari, proprio al fine di evitare che un più favorevole regime fiscale, esistente all'estero, invogliasse le imprese italiane a portare fuori dal nostro Paese le sedi delle *holding*, localizzandole negli Stati in cui era già prevista. Si veda quanto disposto nell'art. 87 del D.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917.

(17) Nella relazione illustrativa di accompagnamento al Disegno sulla Legge di Stabilità 2015 si legge - in merito all'introduzione del sistema dell' *IP Patent box* che "La crescente globalizzazione dell'economia mondiale ha reso sempre più evidente il ruolo fondamentale che i beni immateriali (marchi, brevetti e know-how) assumono nella creazione di valore aggiunto. Studi condotti per l'Unione europea e gli Stati Uniti mostrano che gli investimenti in innovazione contribuiscono alla crescita media delle produttività del lavoro per una quota percentuale dal 20 al 34% (Cfr. *Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation*, OECD 2013). Sotto un concorrente profilo, la mobilità dei fattori produttivi, accresciuta in ambito europeo in ragione della cd. integrazione negativa ad opera della Corte di giustizia dell'Unione europea (in virtù della quale è consentito trasferire beni immateriali di valore significativo da uno Stato membro all'altro in sospensione d'imposta), comporta la necessità di ripensare le misure fiscali di sostegno alla gestione e sfruttamento dei predetti beni immateriali. In questa prospettiva si intende introdurre un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzazione dei predetti beni immateriali che consegua un triplice obiettivo:

- 1) incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere;
- 2) incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia (o meglio, evitarne la rilocalizzazione all'estero);

3) favorire l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

L'introduzione del predetto regime opzionale renderebbe il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando la base imponibile italiana.

Molteplici Stati europei (tra cui Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna) hanno introdotto un regime fiscale agevolativo per il reddito derivante dalla utilizzazione dei beni immateriali (c.d. regime Patent Box)".

(18) D.L. 24 gennaio 2015, [n. 3](#) che all'art. 5 modifica quanto previsto nella legge n. 190/2014, nei commi da 37 a 45 dell'art. 1. Coerentemente è stata eliminata anche la previsione contenuta nell'art. 1, comma 44, della legge di stabilità secondo la quale il decreto attuativo avrebbe dovuto anche "individuare le tipologie di marchio escluse dall'ambito di applicazione".

(19) Sul punto si veda, G.M. Committeri, "Maggiore "appeal" per il "Patent Box" con le modifiche dell'"Investment Compact", in *Corr. Trib.* n. 8/2015, pag. 562. L'Autore sul punto chiarisce che nella maggior parte dei sistemi fiscali che adottano un regime di *Patent Box* i marchi commerciali non sono infatti inclusi tra gli *intangibles* agevolabili. E' il caso ad esempio di Francia, Belgio, Olanda, Spagna e Regno Unito.

(20) La dicitura *Made in Italy*, come noto, secondo la disciplina di riferimento è riconosciuta al prodotto o alla merce per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente o prevalentemente sul territorio nazionale. In particolare, sul punto vanno richiamate le disposizioni doganali in materia, tra cui il Regolamento comunitario n. 2913 del 1992, così come modificato dal Regolamento n. 952 del 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione, la legge 24 dicembre 2003, [n. 350](#); D.L. 25 settembre 2009, [n. 135](#); legge dell'8 aprile 2010, n. 55 (c.d. Legge Reguzzoni Versace).

(21) Sul punto, date anche le spese amministrative che le imprese sarebbero chiamate a sostenere, sarebbe opportuno da parte del Legislatore, o anche da parte dell'Amministrazione finanziaria, fornire alcuni chiarimenti sulla tematica eliminando, quantomeno, ostacoli interpretativi circa l'estensione temporale dell' *IP Patent Box*.

(22) Sul punto, il comma 39 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 precisa che i redditi in esame "non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare". Oggetto quindi della detassazione non saranno i ricavi né gli altri proventi derivanti dall'utilizzo degli intangibili, bensì i redditi da ritenersi evidentemente quale differenza tra i ricavi e i costi specificamente afferenti a tale attività. Ne deriva che la disciplina in esame mira a quantificare la quota parte del reddito di impresa complessivo riconducibile alla sub attività relativa allo sfruttamento commerciale dei beni immateriali di cui sopra. In sostanza, scopo del regime è quello di suddividere il reddito complessivo in due quote, una delle quali da assoggettare a una più mite tassazione.

Ancora, giova precisare come l'espressione contenuta nel comma 39 "in quanto esclusi" va riferita a detta quota di reddito

(e non ad una particolare tipologia di ricavo o di provento), avendo la finalità di chiarire che il regime di detassazione accordato non si qualifica come un regime di esenzione. Pertanto, alla perdita fiscale, eventualmente maturata in concomitanza con detta esclusione, non si applicano le limitazioni previste dall'[art. 84](#), comma 1, del T.U.I.R. per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione (né le disposizioni contenute nell'[art. 109](#), comma 5, del T.U.I.R., relative ai proventi esenti).

[\(23\)](#) Si veda quanto stabilito nel comma 41 dell'art. 1 in esame "Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39".

[\(24\)](#) Sul punto si veda il comma 39 dell'art. 1 in esame "I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'[articolo 8](#) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, [n. 326](#), e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi".

[\(25\)](#) A tal proposito, l' *Investment Compact* ha modificato il comma 39 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 eliminando l'espressione "l'agevolazione spetta a condizione che" prevista nell'ultima parte del suddetto comma.

[\(26\)](#) Volendo esemplificare:

a) Nel caso in cui la Società impieghi direttamente i suddetti intangibles oppure questi vengano utilizzati all'interno di un gruppo societario, il procedimento previsto dal Legislatore per determinare la quota agevolabile è il seguente:

1) determinare il reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali determinato in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria; successivamente

2) stabilire il rapporto tra (i) costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e (ii) i costi complessivi sostenuti

relativamente al suddetto bene immateriale; poi

3) moltiplicare il reddito di cui al punto 1 con il risultato del rapporto come individuato al punto 2; infine 4) al prodotto risultante applicare la percentuale di agevolazione prevista dalla norma a seconda dell'anno di riferimento (30% nel 2015; 40% nel 2016 e 50% negli ultimi 3 anni).

In merito al suddetto calcolo, si precisa che l'ammontare dei costi di attività di ricerca e di sviluppo sarà aumentato di un ulteriore 30% in ragione delle spese sostenute per l'acquisizione dei beni immateriali ovvero per i costi sostenuti in outsourcing con le società del gruppo. Ne consegue che al numeratore [punto 2) (i)] va inclusa la totalità delle spese di ricerca, rilevanti ai fini fiscali, sostenute in proprio e di quelle commissionate a soggetti terzi (quali Università ed enti di ricerca esterni), per le quali vi è un riconoscimento integrale. Tale valore va incrementato delle eventuali spese, rilevanti ai fini fiscali, sostenute per l'acquisizione dei beni immateriali o per contratti stipulati con società del gruppo fino ad un massimo del 30%.

A titolo di completezza si segnala che il Legislatore ha previsto, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'utilizzo dei beni materiali (vedi punto 1), la possibilità per il contribuente di avviare, in contraddittorio con l'Amministrazione di riferimento, una procedura di c.d. ruling internazionale. Grazie a questa procedura verrebbero identificati l'ammontare dei corrispettivi positivi di reddito impliciti (componenti positivi di reddito ascrivibili all'utilizzo diretto dei beni immateriali) e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi, che concorrono alla formazione del contributo economico.

b) Nell'ipotesi in cui, invece i suddetti intangibles siano concessi a terzi, dalla royalty, così come determinata sopra, dovrà essere applicata la percentuale di agevolazione prevista dalla normativa in commento.

[\(27\)](#) In questo senso si vedano i commi 42 e 42- *bis* dell'art. 1 in esame, così come modificati dal D.L. [n. 3/2015](#).

[\(28\)](#) Sul punto, si veda quanto espresso nel documento *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*, 2014. In base a questo approccio, la misura del beneficio è funzione del contributo fornito dalle spese caratteristiche (*qualifying expenditure*), nel presupposto che il peso dei costi prettamente inerenti all'attività da agevolare sia espressione dell'effettivo svolgimento dell'attività di cui il reddito è da agevolare.

[\(29\)](#) In tal senso, G. Andreani e A. Tubelli, "Reddito di impresa detassato per le imprese titolari di "intangibles"", in *il fisco* n. 44/2014, pag. 4315. In merito a questo aspetto, la relazione illustrativa spiega che "tale previsione è giustificata dalla volontà di collegare l'agevolazione al sostenimento di tali spese e, quindi, allo svolgimento di un'effettiva attività economica in Italia... coerentemente al c.d. "nexus approach" individuato dall'OCSE nell'ambito delle iniziative volte a prevenire una concorrenza fiscale dannosa tra Stati". E' percepibile in questo senso una cautela del nostro legislatore,

volta a prevenire eventuali contestazioni in sede comunitaria ed internazionale (si pensi, ad esempio, alla procedura di infrazione che la Commissione Europea ha annunciato nei confronti del regime di *Patent Box* adottato in Lussemburgo, cfr. comunicati stampa n. IP/14/663 e n. IP/14/309).

(30) Sul punto si veda quanto previsto dall'[art. 8](#) del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, [n. 326](#), e successive modificazioni.

(31) A tal proposito si fa notare come fino ad ora gli APA erano riservati, sotto il profilo oggettivo, alle imprese con attività internazionale e, sotto un profilo oggettivo, alla definizione dei prezzi di trasferimento, interessi, dividendi, *royalties*, nonché, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. [145](#) del 2013, cosiddetto decreto "destinazione Italia", all'esistenza o meno di una stabile organizzazione.

(32) Ciò vale ad esempio per il regime lussemburghese.

(33) Come ad esempio prevede la legge francese.

(34) Come per il Belgio.

(35) Trattasi della cd. *active ownership condition*.

(36) Così accade in Belgio, Francia, Olanda, Spagna.

(37) Trattasi delle cd. *royalties* figurative (anche *embedded royalties*), e cioè dell'importo a titolo di *royalty* che la società avrebbe ricevuto nel caso in cui avesse concesso il brevetto in licenza ad un soggetto terzo. Si tratta in sostanza del canone teorico relativo a beni immateriali direttamente usati dall'impresa proprietaria. Belgio, Lussemburgo e UK agevolano anche le *notional royalties*.

(38) Ad esempio UK e Olanda consentono di agevolare anche i ricavi di vendita su base "mondiale" dei prodotti brevettati ed altresì di qualsiasi bene che incorpori fisicamente un elemento brevettato.

(39) Trattasi di Belgio, Ungheria e Spagna.

(40) Si evidenzia che il tema della deduzione delle spese è molto delicato, in quanto se si ammettono in deduzione spese ad aliquota ordinaria, a fronte dell' *IP Box Rate*, sussiste il rischio di un ampliamento dell'agevolazione, anche a redditi di altra natura.

(41) Ad esempio così funziona il sistema belga, che viene denominato *patent income deduction*, in quanto la società ha la possibilità di dedurre dalla sua base imponibile dell'imposta societaria un importo pari all'80% del reddito lordo derivante dal possesso del brevetto e, quale conseguenza, solo il restante 20% del medesimo viene assoggettato a tassazione.

(42) Si consideri infatti che grazie ai regimi agevolativi in parola, l'aliquota fiscale effettivamente sopportata sui redditi derivanti dall'IP qualificato sono pari: al 6% in Belgio (ove l'aliquota sui redditi societari è pari al 34%); al 15% in Francia (ove l'aliquota *standard* dell'imposta sul reddito delle società è pari al 33,3%); al 5,76% in Lussemburgo (ove l'aliquota dell'imposta sul reddito societario è pari al 28,8%); ad appena il 5% in Olanda (la cui aliquota standard su reddito societario è pari al 25%).

(43) Per tale motivo, secondo l'OECD, si dovrebbe impiegare il cd. metodo del *nexus approach*, il quale è rivolto alla concreta

determinazione di un collegamento fra l'agevolazione fiscale cui beneficiano i redditi derivanti dai beni immateriali e lo svolgimento di un'effettiva attività di ricerca.

(44) Vedi R. Lupi, "Perché le aziende non capiscono la tassazione attraverso le aziende?", in *Dialoghi Tributari* n. 5/2014, pag. 455, sulla necessità che la consapevolezza della tassazione attraverso le aziende sia elaborata da istituzioni culturali esterne, in quanto le aziende sono gruppi pluripersonali tenuti assieme dal prodotto, non da riflessioni sullo studio della società.

(45) Sono i temi strutturali trattati al par. 7.10 di R. Lupi, *Diritto amministrativo dei tributi*, scaricabile liberamente da <http://didattica.uniroma2.it/files/index/insegnamento/154806-Diritto-Tributario>.