

Le agevolazioni derivanti dal Patent Box: aspetti fiscali e legali a confronto

13 maggio 2021

Sommario

- Accenni sull'evoluzione della normativa italiana
- Gli aspetti fiscali del Patent Box: i metodi di determinazione del reddito e il *ruling* con l'Agenzia delle Entrate
- Il trattamento giuridico dell'IP nel Patent Box: in particolare, il *know-how*
- Il nostro metodo di lavoro

Origine normativa

- OCSE: *Action 5*;
- Legge di Stabilità 2015 → introduzione del Patent Box in Italia: defiscalizzazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento di P.I. conseguenti ad attività di R&S (redditi derivanti da licenza o sfruttamento diretto della P.I.) infragruppo in ambito nazionale;
- D.L. n. 3/2015 c.d. *Investment Compact* → dal Patent Box all' "I.P. Box";
- Decreto interministeriale 28.11.2017 c.d. Decreto Patent Box → eliminazione «*marchi d'impresa dall'alveo dei beni immateriali agevolabili*»;
- Decreto Crescita (D. L. n. 34/2019) → autoliquidazione dell'agevolazione in caso di utilizzo diretto dell'I.P..

- **Ambito soggettivo:**

- (i) soggetti titolari di reddito d'impresa che svolgono attività di R&S, anche mediante contratti stipulati con università o enti di ricerca;
- (ii) residenti in Italia (anche non residenti ma con stabile organizzazione in Italia);
- (iii) obiettivo: rendere appetibile la detenzione di beni immateriali in Italia, evitare la delocalizzazione, e favorire l'investimento in R&S.

- **Ambito oggettivo:** redditi derivanti dall'utilizzo di

- (a) brevetti;
- (b) software protetto da copyright;
- (c) *know-how*;
- (d) disegni e modelli.

Cosa fare per beneficiare delle agevolazioni?

- Impostazione strategica delle attività che producono valore immateriale;
- Gestione di attività e risultati di R&S;
- Strategie di deposito e prosecuzione dei titoli anche nell'ottica Patent Box;
- Adeguata contrattualizzazione delle attività che creano immateriali, o che li sfruttano.

*Gli aspetti fiscali del Patent Box: i
metodi di determinazione del reddito e
il ruling con l'Agenzia delle Entrate*

dott. Fabio Giordano

Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo degli IP, utilizzabile da tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, sia nel caso di utilizzo diretto che di concessione in licenza degli IP.

L'iter da seguire per il conseguimento del beneficio è il seguente:

- Istanza di *ruling*;
- Memorie integrative;
- Contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate;
- Firma dell'accordo preventivo per la determinazione del contributo economico.

Tempistiche

Le tempistiche per il conseguimento del beneficio possono essere così riassunte:

- l'istanza di *ruling* deve essere inviata all'A.d.E. entro il 31 dicembre dell'anno oggetto dell'agevolazione (ad es. per l'anno 2020 entro il 31.12.2020);
- le Memorie integrative devono essere trasmesse all'A.d.E. entro i 120 giorni successivi alla data di invio della predetta Istanza (se la data istanza è 31.12.2020, la scadenza per l'invio delle Memorie integrative è 30.04.2021);

- l'opzione per la P. Box si esercita entro la scadenza di invio della dichiarazione dei redditi ed è valida per 5 esercizi (per il 2020 va indicata nel Modello Redditi SC 2021, Quadro Op, la cui scadenza di invio è 30.11.2021);
- il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate si avvia con l'invito dell'A.d.E. e le tempistiche variano a seconda delle diverse Direzioni Regionali.

Dal 01.05.2019 (DL n. 34/2019), è consentito alle società che aderiscono al Patent Box, determinare ed indicare in dichiarazione dei redditi il reddito agevolabile; in tal caso si evita il contraddittorio con l'A.d.E., che potrà effettuare verifiche negli anni successivi.

Uso diretto o indiretto



Il titolare dell'IP lo utilizza per produrre e commercializzare beni o fornire servizi; in tal caso è necessario determinare, per ciascun IP, il contributo alla formazione del reddito/perdita d'impresa.

La società concede in licenza l'utilizzo dell'IP; in tal caso il contributo economico sarà dato dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi diretti e indiretti ad essi connessi.

Uso diretto: Contributo Economico

Quota di reddito di impresa ascrivibile ai beni immateriali incorporata nel reddito complessivo derivante dall'attività di impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza dello stesso bene immateriale:

Componenti positive: pari alla quota parte dei prezzi di vendita dei beni/servizi riconducibile all'IP ("royalty implicita")

Meno (-)

Componenti negative: pari alla sommatoria di tutti i costi, fiscalmente rilevanti, diretti e indiretti di R&S (creazione, sviluppo, mantenimento e accrescimento) connessi al bene immateriale agevolabile.

Uso indiretto: Contributo Economico

Componenti positive: Canone derivante dalla concessione in uso del bene immateriale

Meno (-)

Componenti negative: pari alla sommatoria di tutti i costi, fiscalmente rilevanti, diretti e indiretti di R&S (creazione, sviluppo, mantenimento e accrescimento) connessi al bene immateriale agevolabile.

Metodologie di stima del reddito agevolabile

Ai fini della determinazione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico al reddito d'impresa la normativa e la prassi stabiliscono si faccia riferimento alle Linee Guida OCSE del 2017.

I metodi da preferire sono:

- Metodo del confronto del prezzo, (*Comparable Uncontrolled Price*, di seguito CUP);
- Metodo basato sulla ripartizione dei profitti (*Profit Split*).

Metodo del confronto del prezzo (CUP) (1/5)

Il metodo confronta il prezzo applicato a beni o servizi oggetto di una transazione tra imprese associate (“transazione infragruppo”), con quello che verrebbe praticato per transazioni comparabili tra imprese indipendenti (“confronto esterno”), ovvero tra una delle imprese in verifica ed un’impresa indipendente (“confronto interno”).

Una differenza fra i due prezzi può evidenziare che le condizioni delle relazioni commerciali e finanziarie fra le imprese associate non sono concorrenziali.

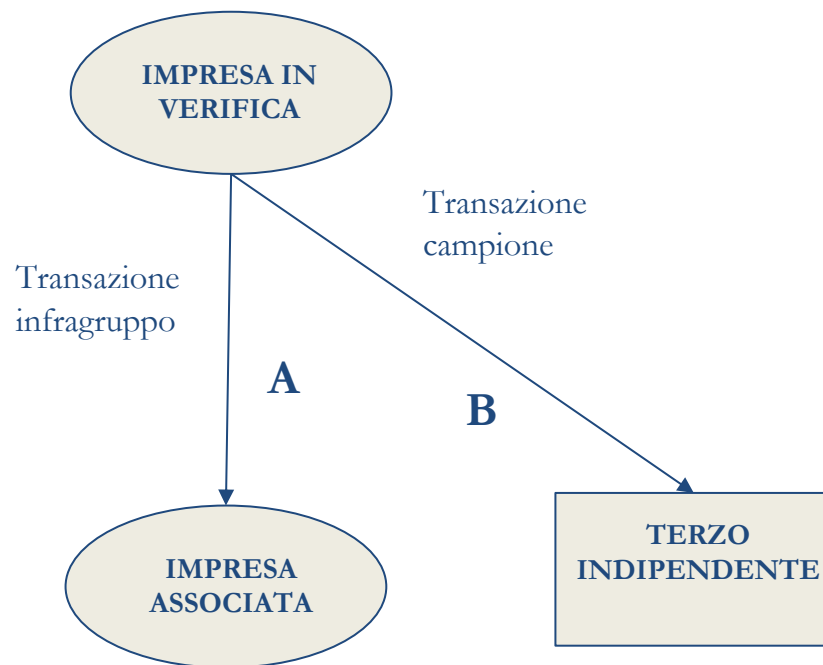
Metodo del confronto del prezzo (CUP) (2/5)

- E' il metodo da preferire;
- Richiede elevati livelli di comparabilità;
- Può essere applicato nelle due differenti modalità del CUP interno e del CUP esterno.

Metodo del confronto del prezzo (CUP) (3/5)

CUP - Confronto interno

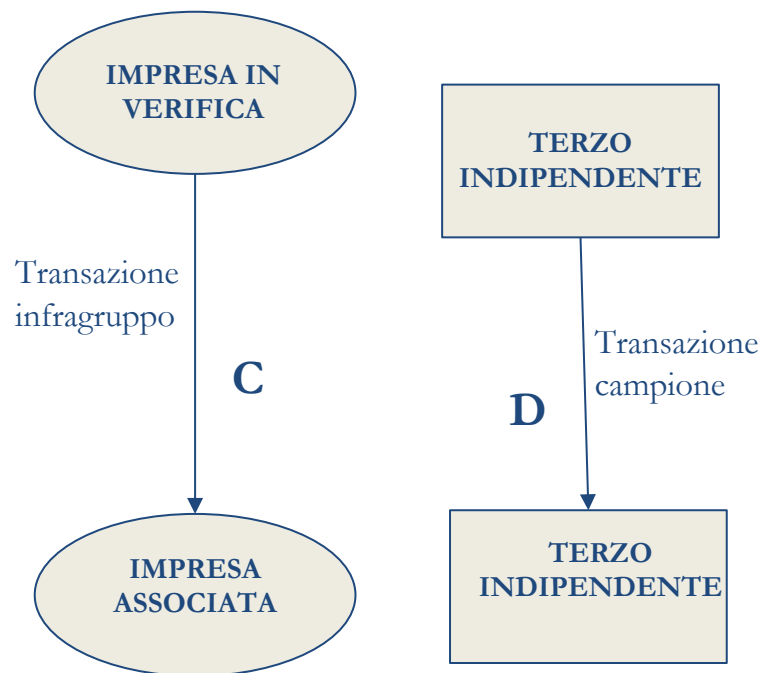
- L'impresa in verifica vende lo stesso bene/servizio ad un'impresa associata e ad un terzo indipendente.
- Si effettua il confronto fra la transazione A e la transazione B.
- Necessaria la verifica di compatibilità, superata tale verifica, le transazioni A e B potranno essere definite transazioni comparabili.



Metodo del confronto del prezzo (CUP) (4/5)

CUP - Confronto esterno

- Due soggetti fra di loro indipendenti scambiano il medesimo bene/servizio oggetto della transazione in verifica (o un bene/servizio simile);
- Si effettua il confronto fra le transazioni C e D;
- Necessaria la verifica di compatibilità, superata tale verifica, le transazione C e D potranno essere definite transazioni comparabili.



Metodo del confronto del prezzo (CUP) (5/5)

Applicazione del metodo

Il reddito agevolabile prodotto dagli IP, mediante l'utilizzo del Metodo CUP, può essere determinato nelle seguenti fasi:

1. Determinazione di un tasso di royalty di mercato. L'identificazione può essere effettuata, in assenza di transazioni comparabili interne (CUP interno), ricorrendo all'uso di banche dati specializzate o banche dati di pubblico dominio (CUP esterno).

2. Individuazione dei ricavi relativi alle linee di business (processo prodotto o famiglie di prodotti) per le quali l'intangibile è utilizzato.

3. Il reddito agevolabile risulta dalla differenza tra il canone ottenuto dall'applicazione del tasso di royalty di mercato ai ricavi identificati e i costi diretti/indiretti di competenza, fiscalmente rilevanti collegati al IP.

Metodo della ripartizione dei profitti (Profit Split)

Il metodo del Profit Split opera attraverso due fasi:

1. Determinazione del “Profitto globale” da ripartire:

identifica il profitto globale che le imprese associate realizzano da una transazione (o da più transazioni) infragruppo.

2. Ripartizione del “Profitto globale” tra le imprese:

attribuisce il profitto globale tra le imprese associate tenendo conto di valide chiavi di ripartizione; le chiavi di ripartizione devono condurre ad un risultato più vicino possibile a quello che avrebbero concordato imprese indipendenti in circostanze simili.

Applicazione del Residual Profit Split (RPS) nel regime patent box ($1/2$)

Nell'ambito del regime di Patent Box il metodo è utilizzato per determinare la ripartizione dei redditi, non tra due o più imprese correlate, ma all'interno della stessa impresa, tra le diverse funzioni esercitate, per isolare il profitto attribuibile al bene immateriale.

L'approccio assume di isolare il reddito attribuibile alle funzioni routinarie dal risultato economico complessivo dell'impresa consentendo, per differenza la determinazione dell'utile o perdita residua derivante dall'utilizzo dei beni intangibili.

- Individuazione del reddito di impresa da ripartire tra le funzioni aziendali;
- Remunerazione delle funzioni c.d. routinarie;
- Determinazione dell'extra profitto derivante dall'utilizzo dei beni immateriali agevolabili;
- Variazioni fiscali (in aumento o diminuzione) rilevanti ai fini IRES ed IRAP afferenti agli IP agevolabili.

Altri metodi utilizzabili

Il contribuente che nella determinazione del reddito utilizzi altri metodi ha l'onere di:

- Motivare le ragioni per le quali i metodi del CUP e del Residual Profit Split sono stati considerati non applicabili.
- Dimostrare che la determinazione del reddito è comunque coerente con il principio dell'*arm's lenght* (“principio di libera concorrenza”), così come definito nelle Linee guida OCSE.

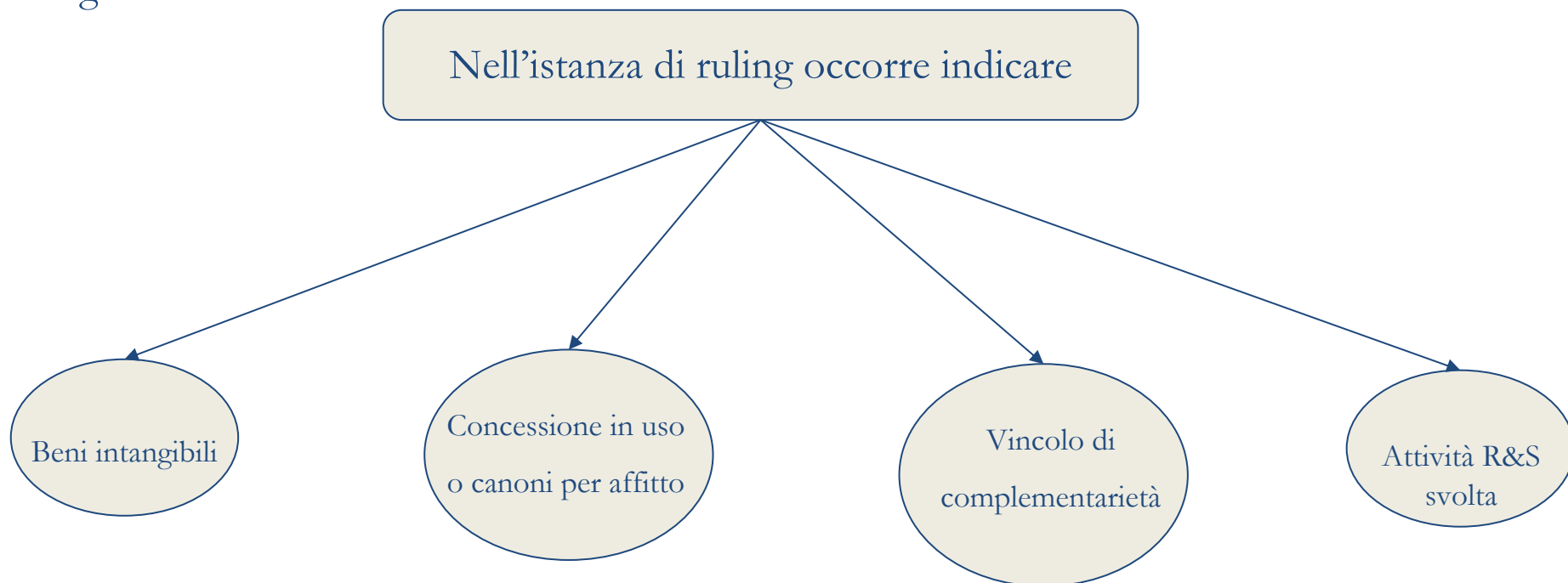
Il tax ruling

Il tax ruling (abbreviato in ruling) può essere descritto come una decisione anticipata in ambito fiscale, attraverso la quale le autorità di uno Stato membro comunicano ad una specifica società le modalità con cui verrà calcolata l'imposta sul reddito societario.

La sua conclusione avviene firmando un accordo dove le parti stabiliscono il metodo e la formula da utilizzare per il calcolo del reddito dell'intangibile.

La procedura di ruling (1/2)

L'articolo 12 del Decreto Patent Box chiarisce l'ambito applicativo della procedura di ruling.



La procedura di ruling (2/2)

Entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di ruling, dovrà essere presentata una memoria integrativa atta a fornire:

- L'individuazione analitica dei beni immateriali dal cui utilizzo deriva la quota di reddito di impresa agevolabile;
- L'indicazione dettagliata del vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra tali beni immateriali;
- la descrizione analitica dell'attività di ricerca e sviluppo svolta e del diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l'accrescimento di valore dei beni immateriali;
- l'illustrazione dettagliata dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito di impresa o della perdita, dei beni immateriali, nonché le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.

*Il trattamento giuridico dell'IP nel
Patent Box: in particolare, il know-how*

avv. Massimo Baghetti

*Il know-how come bene agevolabile:
metodologia di valutazione e
certificazione*

Definizione normativa

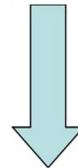
- Decreto Patent Box, art. 6: *«processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili»*
- Requisiti ex art. 98 c.p.i.:
 - a) Segretezza
 - b) Valore economico
 - c) Misure di protezione

L'approccio seguito

- A) Fase di pre-analisi
- B) Fase di analisi approfondita
- C) Eventuale fase di adeguamento
- D) Rilascio del parere *pro veritate* e successiva assistenza per il *ruling*

A) Fase di pre-analisi

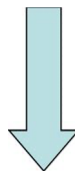
- Panoramica sull'organizzazione aziendale e sulle fasi produttive, in sito e da remoto;
- Valutazione preliminare dei requisiti giuridici tramite check-list;



- Conferma o meno dell'opportunità di procedere con le fasi successive.

B) Fase di analisi approfondita

- Scomposizione analitica delle fasi e dei processi produttivi
- Esame delle informazioni e dei processi utilizzati
- Analisi delle modalità di gestione
- Analisi degli aspetti giuridico-formali



- Conferma o meno dell'opportunità di procedere con le fasi successive (C o D)

C) Eventuale fase di adeguamento

- Predisposizione ed implementazione misure giuridico-formali per la tutelabilità del know-how (policy di riservatezza, clausole contrattuali, misure IT, ecc.)

D) Parere *pro veritate* per l'Agenzia delle Entrate

- Parere oggettivo con cui si certifica di aver esaminato l'azienda, di aver individuato il know-how e di poterne confermare la tutelabilità giuridica
- Base per l'autocertificazione dell'impresa

Il nostro metodo di lavoro

Lo Studio Jacobacci e lo Studio Giordano approcciano ai lavori aventi ad oggetto la Patent Box secondo uno schema in parte predefinito:

- Studio Jacobacci —→ Parere *pro veritate*, esistenza e tutelabilità giuridica dei beni in esame;
- Studio Giordano —→ Metodologia di calcolo, istanza di *ruling*, memorie integrative ed accordo transattivo.

Ogni lavoro può presentare delle peculiarità che lo differenziano da un altro, come nei casi riportati di seguito:

CASO 1: individuazione bene immateriale «titolato», determinazione funzioni;

CASO 2: determinazione giuridica know-how, contraddittorio;

CASO 3: transazione.

Grazie per l'attenzione

Massimo Baghetti

Partner

mbaghetti@jacobacci-law.com

Fabio Giordano

Partner

fabio.giordano.studiogiordano@acbgroup.com