

# IL "PATENT BOX": PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO E PROSPETTIVE



*Teramo, 14 dicembre 2015*

Dott. Andrea Di Gialluca

Studio Legale e Tributario Visentini, Marchetti & Associati

*Roma, Piazza Barberini, 12*



VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI

*Milano, Via Luigi Vitali, 1*

# ARGOMENTI TRATTATI

---

- I. Il quadro normativo e di prassi
- II. Nozione e finalità del Patent Box
- III. Principi di funzionamento
- IV. Aspetti operativi (cenni)
- V. Considerazioni conclusive e prospettive

# I. IL QUADRO NORMATIVO E DI PRASSI

---

- ✎ Art. 1, commi 37-45, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)
- ✎ Art. 5, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge 24 marzo 2015, n. 33 (c.d. “*Decreto Investment Compact*”)
- ✎ Decreto Ministeriale del 30 luglio 2015
- ✎ Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n. 144042/2015 del 10 novembre 2015
- ✎ Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n. 2015/154278 del 1° dicembre 2015
- ✎ Circolare Agenzia delle Entrate 1° dicembre 2015, n. 36/E

## II. NOZIONE E FINALITÀ DEL PATENT BOX

---

∞ **La nozione** : “*Patent Box*” o “*Intellectual Property box*”?

∞ **Finalità del Patent Box:**

1. Incoraggiare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo
2. Incentivare il rimpatrio e il mantenimento in Italia dei beni immateriali detenuti all'estero
3. Rendere competitivo il regime fiscale italiano in materia di proprietà intellettuale rispetto a quello di altri *competitors* europei.

# II. NOZIONE E FINALITÀ DEL PATENT BOX

TABELLA. *Confronto regimi UE IP Box*

Termini di comparazione	Italia	Portogallo	Paesi Bassi	Gran Bretagna	Belgio	Lussemburgo	Spagna	Francia
<b>Soggetto</b>	Imprese e S.O. di imprese non residenti	Imprese	Imprese	Imprese	Imprese e S.O. Di imprese non residenti	Imprese e S.O. di imprese non residenti	Imprese	Imprese
<b>Oggetto</b>	Software, brevetti, <b>marchi d'impresa</b> , disegni e modelli, <b>know-how</b>	Brevetti, disegni modelli protetti	Brevetti e altri beni immateriali	Brevetti ed altre IP	Brevetti	Brevetti, copyright, software, disegni, modelli, diritti d'autore	Brevetti, disegni, modelli, formule, processi, know how	Brevetti
<b>Aliquota ordinaria</b>	27,5%	23%	20-25%	25%	34%	29,22%	30%	33,33%
<b>Aliquota effettiva Patent Box</b>	13,75%	11,50%	5%	10%	6,50%	5,80%	6-15%	15%

# III. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

---

∞ Il Patent Box consiste **nell'esclusione parziale** (30% per il 2015), da IRPEF, IRES e IRAP, **del reddito ritraibile dall'utilizzo di beni immateriali** determinato in base ad una specifica metodologia.

∞ I principali aspetti da considerare riguardano:

1. **Analisi dell'ambito soggettivo**
2. **Analisi dell'ambito oggettivo**
3. **Procedimento di determinazione dell'agevolazione**
4. **Durata dell'opzione e sua efficacia**

# III. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO - AMBITO SOGGETTIVO

---

- ✎ L'opzione è esercitabile da tutti i soggetti titolari un reddito d'impresa, che hanno diritto economico allo sfruttamento di beni immateriali, e che esercitano attività di Ricerca e Sviluppo nei termini previsti dal decreto. Trattasi dei seguenti soggetti:
- a) imprenditori individuali (art. 55 t.u.i.r.)
  - b) società di capitali e altri soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. a), b) e c), t.u.i.r. (gli enti non commerciali, per la parte di attività commerciale esercitata)
  - c) società in nome collettivo e società in accomandita semplice
  - d) Stabili Organizzazioni in Italia di soggetti esteri (Paesi con accordo effettivo per lo scambio di informazioni)
- ✎ Sono **esclusi** i soggetti assoggettati a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.

# III. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO - AMBITO OGGETTIVO

---

- ✧ L'agevolazione riguarda i redditi derivanti **dall'utilizzo, diretto o indiretto**, dei seguenti beni immateriali:
  1. ***software* coperti da copyright;**
  2. **brevetti** industriali, concessi o in corso di concessione;
  3. **marchi d'impresa** (anche commerciali) registrati o in corso di registrazione;
  4. **disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;**
  5. ***know-how***, ovverosia informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche, proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.
  
- ✧ **Vincolo di complementarietà dei beni immateriali**
  
- ✧ **R&D Sostantial activity** (es. ricerca fondamentale, ricerca applicata, attività di promozione del marchio), diretta o indiretta.



# III. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO - DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

---

- ∞ Il calcolo dell'agevolazione può essere effettuato in base ai seguenti *step*.
1. INDIVIDUAZIONE DEL "REDDITO RITRAIBILE", EFFETTIVAMENTE O FIGURATIVAMENTE, DAL BENE IMMATERIALE
  2. DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE
  3. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE.

# III. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO – DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE (STEP 1)

☞ Ai fini della determinazione del “reddito ritraibile”, Occorre distinguere:

Utilizzo del bene immateriale	Reddito	Ruling <i>ex art. 8 d.l. n. 269/2003 (rectius: art. 31-ter d.P.R. n. 600/1973)</i>
Diretto	Figurativo (metodologie valutative)*	Obbligatorio
Indiretto (Licenza d'uso)	Effettivo (royalties)	Facoltativo

\* Il Legislatore e l'Agenzia delle Entrate precisano che occorre riferirsi alle **metodologie valutative riconosciute dagli standard OCSE in materia di transfer pricing**, senza specificare quali. Si ritiene che siano utilizzabili: a) *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*; b) *Profit Split*; c) metodi di valutazione basati sui flussi attesi (in via residuale).

L'Organismo Italiano di Valutazione, il 4 dicembre 2015, ha pubblicato una bozza delle linee guida in materia di valutazione dei redditi derivanti dai beni immateriali ai fini del Patent Box. I criteri individuati sono 4: 1) Criterio *Relief from Royalty*; 2) Criterio *Excess Earnings*; 3) Criterio *With and Without*; 4) Criterio del Reddito Implicito nel valore di mercato del bene immateriale.

# III. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO – DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE (STEP 2)

---

☞ Ai fini della determinazione del “reddito agevolabile” occorre:

1. Determinare un apposito coefficiente:

$$\textit{coefficiente} = \frac{\textit{Costi qualificati di R\&D}}{\textit{Costi complessivi di R\&D}}$$

Tale coefficiente va determinato in base ad alcune **regole**, ad esempio:

- a) *Uplift*;
- b) *Nexus Approach* (salvo deroga 2012-2017);
- c) Adozione di sistemi di *tracing and tracking* già dal 2015;
- d) Irrilevanza di alcune componenti negative (es. interessi passivi).

2. Determinare il “reddito agevolabile”:

$$\textit{reddito agevolabile} = \textit{reddito ritraibile} * \textit{coefficiente}$$

# III. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO – DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE (STEP 3)

---

- ✧ Ai fini della determinazione della “**quota di reddito agevolabile**” esclusa dalla formazione del reddito occorre considerare che l'esclusione è pari:
  - a. Al **30%** per il periodo d'imposta **2015**;
  - b. Al **40%** per il periodo d'imposta **2016**;
  - c. Al **50%** a **regime**.
  
- ✧ La detassazione riguarda anche le **eventuali plusvalenze derivanti dalla vendita dei predetti beni immateriali**, a condizione, però, che il **90%** del corrispettivo incassato sia reinvestito entro due anni in attività di ricerca e sviluppo di altri beni immateriali.

# III. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO - DURATA ED EFFICACIA DELL'OPZIONE

---

∞ L'agevolazione in esame:

1. È opzionale
2. Ha durata pari a **cinque periodi di imposta** (dalla presentazione dell'istanza di *ruling*)
3. È **irrevocabile e rinnovabile**
4. **Non** va necessariamente esercitata con riferimento a **tutti i beni immateriali** detenuti dai soggetti beneficiari (c.d. *cherry picking*)
5. Ha **efficacia** dal periodo d'imposta durante il quale è presentata la richiesta all'Agenzia delle Entrate ma, ai fini della variazione in diminuzione, occorre riferirsi al periodo d'imposta in cui è **sottoscritto il ruling** (laddove necessario)

## IV. ASPETTI OPERATIVI (CENNI)

---

✎ L'adozione del regime del *Patent box* è, in estrema sintesi, subordinata ai seguenti **adempimenti**:

Adempimento	Riferimento	Scadenza
Esercizio opzione	Prov. AdE Prot. n. 144042/2015 del 10 novembre 2015; circolare n. 36/E del 1° dicembre 2015	<b>31 dicembre 2015</b>
Istanza di Ruling	Provvedimento AdE Prot. n. 2015/154278 del 1° dicembre 2015; circolare n. 36/E del 1° dicembre 2015	<b>31 dicembre 2015</b>
Adozione sistemi di <i>tracking and tracing</i>	Decreto Ministeriale del 30 luglio 2015	<b>Da subito</b>

# V. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROSPETTIVE DEL PATENT BOX

## ☞ Convenienza dell'agevolazione *versus* complessità ed incertezze

Convenienza	Complessità ed incertezze
Ambito oggettivo esteso	Incompatibilità indicazioni OCSE per marchi e <i>know-how</i>
Rilevanza della detassazione	Complessità nella determinazione dell'agevolazione
<i>Ruling</i> come strumento per evitare rischi (istanza non vincolante e dal contenuto scarno)	Tempistiche del <i>ruling</i>
Maggiore consapevolezza degli investimenti in R&D	Necessità di adottare sistemi di <i>tracking and tracing</i>
Agevolazione introdotta a regime nell'ordinamento tributario	Possibilità di una revisione dell'agevolazione entro il 2021 in base alle indicazioni OCSE

# V. CONSIDERAZIONI FINALI E PROSPETTIVE DEL PATENT BOX

---

## ☞ Il Patent Box per i marchi:

- **Ambito oggettivo esteso:** marchi d'impresa nazionali, comunitari o internazionali; marchi individuali o collettivi; marchi registrati o in corso di registrazione
- **Attività di R&D interessate:** attività di sviluppo dei marchi; attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi e contribuiscono alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design o degli altri materiali proteggibili.

## ☞ Il Patent Box per i marchi: un regime temporaneo?

- **Raccomandazioni OCSE:** *Under the nexus approach, marketing-related IP assets such as trademarks cannot qualify for tax benefits under an IP regime* (OECD, G20 base Erosion and Profit shifting Project Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and substance, Action 5, 2014).
- **Art. 66 prima bozza del Disegno di Legge di Stabilità 2016:** Opzione per il *Patent box* inerente i marchi esercitata solo entro il 30 giugno 2016, senza possibilità di rinnovo (non presente nell'attuale disegno di legge di stabilità AC 2111).