

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 ricompredervi 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.