

Il Patent box nel contesto internazionale e il “caso italiano”

Passato, presente e futuro del regime italiano (e non solo) di Patent box



Paolo Arginelli

Professore aggregato,
Università Cattolica del Sacro Cuore
Adjunct Postdoc research fellow, IBFD

Il presente contributo affronta le ragioni della genesi e descrive gli elementi strutturali dell'istituto del Patent box introdotto alla fine del 2014 nell'ordinamento tributario italiano. Tale analisi è condotta prendendo le mosse dalle esperienze maturate in altri Paesi europei e verificando come, a tali esperienze, abbiano reagito l'OCSE ed il G20 proponendo un modello comune di Patent box all'interno del Progetto BEPS, con l'esplicito fine di limitare gli effetti dannosi, in termini di competizione fiscale, potenzialmente derivanti dall'implementazione di regimi di tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento di IP.

I. Considerazioni introduttive	27
II. Analisi comparativa dei principali regimi di IP box vigenti in altri Stati europei prima dell'introduzione della disciplina italiana	29
III. Il contrasto alle pratiche fiscali dannose ed i regimi di Patent box	30
A. Il rapporto OCSE Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue	30
B. Il progetto BEPS	31
C. Il requisito dell'attività economica effettiva nell'ambito dei regimi di IP box: il “Nexus approach”	32
1. Inquadramento generale	32
2. La determinazione della quota di reddito agevolabile e la definizione delle spese a tal fine rilevanti.....	32
3. L'ambito di applicazione.....	33
4. Il monitoraggio delle spese.....	33
5. Il regime transitorio	33
IV. Sintesi della disciplina italiana	34
A. L'ambito soggettivo di applicazione	34
B. L'ambito oggettivo di applicazione	35
C. La gestione delle perdite	36
D. La determinazione della quota di reddito agevolabile.....	37
V. La valutazione della disciplina italiana alla luce dei lavori dell'OCSE in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose	38

I. Considerazioni introduttive

L'utilizzo della leva fiscale al fine di perseguire con efficienza ed efficacia specifiche politiche industriali e di sviluppo economico è prassi comune nella maggior parte dei moderni Stati democratici. Nell'esperienza giuridica della Repubblica Italiana del secondo dopoguerra, tale impiego della leva fiscale è stato frequente, sebbene non sempre scientemente calibrato. Tra gli esempi più noti possono essere menzionati la disciplina degli ammortamenti anticipati, la cd. tecno-Tremonti, la *Dual Income Tax* e, più recentemente, il regime di Aiuto alla Crescita Economica ed il rinnovato credito di imposta a supporto di ricerca e sviluppo (R&S).

Sotto il profilo della costituzionalità dei provvedimenti legislativi che derogano ad una stretta applicazione dei principi di eguaglianza e capacità contributiva al fine di stimolare negli operatori economici determinati comportamenti virtuosi, o inibire condotte ritenute dannose alla collettività, la dottrina più attenta ha già avuto modo di rilevare come il legislatore italiano goda di un ampio margine di discrezionalità, frutto del chiaro intendimento dei padri costituenti di non creare eccessivi vincoli al Parlamento in materia tributaria. Tale discrezionalità, si è detto, è lo strumento necessario a garantire l'adeguato contemperamento di principi e finalità talvolta contrastanti, sebbene tutti portanti dell'unitario assetto costituzionale della Repubblica, i quali devono essere declinati e coordinati alla luce delle esigenze contingenti del momento storico in cui il legislatore si trova ad operare^[1].

In tale contesto, il presente contributo si pone l'obiettivo di inquadrare, nel contesto internazionale di riferimento, il regime tributario italiano – recentemente introdotto – di *IP box* (o

[1] Sul tema dell'uso della leva tributaria per ragioni extrafiscali, si vedano, tra gli altri, FRANCO FICHERA, *Imposizione ed extrafiscali nel sistema costituzionale*, ESI, Napoli 1973; FRANCO FICHERA, *Le agevolazioni fiscali*, Cedam, Padova 1992; GASPARE FALSITTA, *Per un fisco «civile»*, Giuffrè, Milano 1996; VEZIO CRISAFULLI, *In tema di capacità contributiva*, in: *Giur. cost.*, 1965, I, p. 861 ss.; FRANCO FICHERA, *L'attitudine alla contribuzione*, Giuffrè, Milano 1969; IGNAZIO MANZONI, *Il principio della capacità contributiva nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino 1965; FRANCESCO MOSCHETTI, *Il principio della capacità contributiva*, Cedam, Padova 1973.

Patent box), nonché di evidenziare i vincoli posti in tale materia al nostro legislatore dagli accordi di natura politica raggiunti in seno a *fora* di cooperazione tributaria internazionale quali l'OCSE e il *Forum on Harmful Tax Practices* (FHTP).

Come noto, la Legge di stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 37 ss., come modificata dall'articolo 5 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 [cd. "*Investment Compact*"]) ha infatti introdotto in Italia un regime di *IP box*, già in vigore da diversi anni in altri Stati europei. Le modalità di attuazione di tale regime sono state successivamente individuate dal decreto attuativo, di natura non regolamentare, emanato il 30 luglio 2015 dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (di seguito "decreto attuativo"). Inoltre, taluni aspetti tecnici del regime sono stati oggetto di interpretazione ad opera di due Circolari dell'Agenzia delle Entrate, la n. 36/E del 2015 e la n. 11/E del 2016. In sintesi, detto regime attribuisce, ad un novero esteso di contribuenti, la facoltà di assoggettare ad imposizione agevolata i redditi derivanti dall'utilizzazione di talune opere dell'ingegno, con l'obiettivo di incoraggiare gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) e tutelare la base imponibile nazionale da strategie di pianificazione fiscale che potrebbero generare un'erosione della base imponibile nazionale.

Al riguardo, la Relazione illustrativa al provvedimento, da un lato, riconosce che (i) l'introduzione del nuovo regime intende rendere "il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine", specie in considerazione del fatto che già "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" e, dall'altro, evidenzia come (ii) la misura miri a "favorire l'investimento in attività di ricerca e sviluppo", andando a completare un sistema di agevolazioni che trova nel meccanismo del credito d'imposta il suo secondo pilastro.

Tale duplice natura dell'istituto è ineludibile conseguenza delle caratteristiche essenziali dei beni immateriali riconducibili all'ambito oggettivo di applicazione del regime in parola. Sintomatici di tale duplice natura sono i lavori dell'OCSE e dell'UE, che, da un lato, riconoscono il primario ruolo esercitato dalle attività di ricerca e sviluppo nello stimolare il progresso economico e sociale nelle moderne economie di mercato e, dall'altro, hanno sviluppato una ormai risalente riflessione sui pericoli connessi alle pratiche fiscali dannose e, in specie, ai regimi impositivi preferenziali, di cui attualmente costituiscono esempio emblematico proprio i regimi di *IP box*[2].

[2] Cfr. OECD, *Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue*, Parigi 1998, p. 13 ss.; OECD, *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*, Parigi 2013, pp. 17-18; OECD/G20, *Base Erosion and Profit Shifting Project, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*, Parigi 2014, pp. 27-28. A livello UE, cfr. in particolare Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 1° dicembre 1997 su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, Allegato I alle Conclusioni del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 2007 in materia di politica fiscale, n. 98/C 2/01.

Detti beni immateriali, infatti, costituiscono oggi fattori primari del processo di crescita economica sostenibile e di creazione di valore. Tale caratteristica sta alla base della teoria economica che giustifica l'intervento pubblico a supporto (anche nella forma di incentivo fiscale) di attività di R&S, le quali si ritengono suscettibili di produrre effetti economici positivi sull'intera collettività, in considerazione del rischio concreto che, in assenza di tali interventi pubblici, gli investimenti privati in ricerca e sviluppo si attestino su livelli significativamente inferiori a quelli ottimali per la collettività[3]. È, del resto, emblematico che la Commissione europea abbia individuato come obiettivo prioritario da raggiungere entro il 2020 l'innalzamento degli investimenti dei privati in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE. Per avere un parametro di riferimento, si consideri che in Italia la quota di PIL investita in R&S nel 2011 (ultimi dati disponibili) è stata pari all'1,25%[4]. Al contempo, i beni immateriali possono essere facilmente trasferiti da un soggetto all'altro e, dunque, da un Paese all'altro, consentendo pertanto più facili allocazioni di comodo, finalizzate a traslare i redditi rinvenienti dall'utilizzo di detti beni verso Stati caratterizzati da regimi fiscali meno onerosi.

Il presente contributo, dopo aver succintamente descritto, al titolo II, i tratti essenziali dei regimi di *IP box* che sono stati introdotti, prima del regime italiano, in diversi Paesi europei, discute, al titolo III, i lavori internazionali in tema di *harmful tax practices* che sono stati condotti nell'ambito del più ampio progetto condotto dall'OCSE, su mandato del G20, in materia di *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Quindi, al titolo IV, si descrivono le caratteristiche salienti dell'istituto vigente in Italia; dall'analisi condotta in detto e nel precedente paragrafo, emerge come i lavori dell'OCSE abbiano avuto un effetto determinante nel concepimento dell'agevolazione nazionale. Infine, il titolo V si sofferma sulla compatibilità del regime italiano con gli impegni di natura eminentemente politica (*soft law*) assunti dall'Italia in sede OCSE/G20[5].

[3] L'analisi economica del fenomeno nella letteratura scientifica è copiosa. Alcuni utili riferimenti sono i seguenti: PAMELA PALAZZI, *Taxation and Innovation – OECD Taxation Working Papers*, OECD, 2011, p. 4; OECD, *Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation*, Parigi 2013; ROBERT MERTON SOLOW, *Technical Change and the Aggregate Production Function*, in: *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 39, n. 3/1957; JEREMY RIFKIN, *L'era dell'accesso: la rivoluzione della new economy*, Mondadori, Milano 2001; MICHAEL J. GRAETZ/RACHAEL DOUD, *Technological Innovation, International Competition, and the Challenges of International Income Taxation*, in: *Columbia Law Review*, Vol. 113, 2013; BEGOÏA PÉREZ BERNABEU, *R&D Tax Incentives in the European Union and State Aid Rules*, in: *European Taxation*, Vol. 54, n. 5/2014.

[4] COMMISSIONE EUROPEA, *Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, COM (2010) 2020, 3 marzo 2010, pp. 13 ss.; CNEL/ISTAT, *BES 2014 – Il benessere equo e sostenibile in Italia*, ISTAT, 2014, p. 234.

[5] Fuoriescono dall'oggetto del presente articolo tanto considerazioni di *tax policy* in ordine all'efficacia dei *Patent box regimes*, quanto la loro compatibilità con le libertà fondamentali e la disciplina europea in tema di aiuti di Stato. Tali profili sono stati di recente affrontati da PAOLO ARGINELLI, *Innovation through R&D Tax Incentives: Some Ideas for a Fair and Transparent Tax Policy*, *World Tax Journal*, 2015 (Volume 7), No 1; LISA EVERS/HELEN MILLER/CHRISTOPH SPENGLER, *Intellectual Property Box Regimes: Effective Tax Rates and Tax Policy Considerations*, Center for European Economic Research – Discussion Paper n. 13-070, novembre 2013; RACHEL GRIFFITH/HELEN MILLER/MARTIN O'CONNELL, *Corporate Taxes and the Location of Intellectual Property*, Centre for Economic Policy Research – Discussion Paper n. 8424, giugno 2011; GRAETZ/DOUD

II. Analisi comparativa dei principali regimi di IP box vigenti in altri Stati europei prima dell'introduzione della disciplina italiana

Mentre, a seguito della pubblicazione del Rapporto finale sull'azione n. 5 del Progetto BEPS (titolo IV), i regimi di *IP box* vigenti in altri Paesi europei hanno intrapreso la lunga marcia verso l'omologazione al modello proposto dal suddetto Rapporto, in ragione degli accordi di natura politica intercorsi nel contesto del progetto BEPS, pare interessante, ai fini dell'analisi qui condotta, sintetizzare in chiave comparativistica i tratti caratterizzanti dei regimi di *IP box* – tra loro estremamente variegati – vigenti in Europa prima dell'introduzione nell'ordinamento italiano della disciplina *de qua*. Detta sintesi, infatti, permette di meglio comprendere le ragioni per le quali l'OCSE e il FHTP abbiano ritenuto gli *IP box* potenzialmente forieri di una competizione fiscale dannosa tra gli Stati ed i motivi che hanno spinto il legislatore nazionale ad introdurre un regime di *IP box* nel nostro ordinamento ed a disciplinare l'ambito oggettivo di applicazione dello stesso come tra breve si dirà. Infatti, come sopra evidenziato, la scelta del legislatore italiano è stata indotta – in larga parte – proprio dall'esistenza dei suddetti regimi, al fine di colmare il *gap* di competitività che si era venuto a creare.

Gli Stati europei che, prima dell'Italia, hanno previsto forme di agevolazione dei redditi derivanti dall'utilizzazione della proprietà intellettuale sono dodici. Si tratta, in ordine cronologico, di 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), Portogallo (2014). Tali regimi presentavano significative divergenze, tanto che non era possibile individuare un modello unitario e generale di *IP box* a livello europeo, esistente prima dell'approvazione del Rapporto finale sull'azione 5 del Progetto BEPS[6].

(nota 3), pp. 372-375; PÉREZ BERNABEU (nota 3); JORIS LUTS, Compatibility of IP Box Regimes with EU State Aid Rules and Code of Conduct, in: *EC Tax Review*, n. 5/2014, pp. 258-283; EDOARDO TRAVERSA, Tax Incentives and Territoriality within the European Union: Balancing the Internal Market with the Tax Sovereignty of Member States, in: *World Tax Journal*, vol. 6, n. 3/2014, p. 315 ss. Per un'analisi specifica dei diversi regimi di *IP box* si rimanda ai seguenti contributi: BOB MICHEL, Belgium: Patent Income Deduction, in: Samuele Vorpe/Paolo Arginelli (a cura di), *La Riforma III dell'imposizione delle imprese*, SUPSI, Manno 2013; MARNIX SCHELLEKENS, European Tax Handbook, IBFD, Amsterdam, 2014, pp. 185 e 618 (cit.: *European Tax Handbook*); ROBERTO BERNALES SORIANO, The Spanish IP Box Regime, in: Samuele Vorpe/Paolo Arginelli (a cura di), *La Riforma III dell'imposizione delle imprese*, SUPSI, Manno 2013; MARNIX SCHELLEKENS, The Netherlands as an Innovation Hub: an Appraisal of the Innovation Box Regime, in: *European Taxation*, vol. 53, n. 10/2013 (cit.: *The Netherlands as an Innovation Hub*); JAVIER CHAVARRIA-PÉREZ, An Overview of the Favourable Luxembourg Intellectual Property Tax Regime, in: Samuele Vorpe/Paolo Arginelli (a cura di), *La Riforma III dell'imposizione delle imprese*, SUPSI, Manno 2013; MARNIX SCHELLEKENS, The Netherlands Innovation Box Regime, in: Samuele Vorpe/Paolo Arginelli (a cura di), *La Riforma III dell'imposizione delle imprese*, SUPSI, Manno 2013 (cit.: *The Netherlands Innovation Box Regime*); BELEMA R. OBUOFORIBO, The Technical Aspects of the UK Patent Box Rules, in: *European Taxation*, vol. 53, n. 10/2013; MARCO FELDER, IP Box Regimes from an European, Liechtenstein and Swiss Perspective, Schulthess, Zurigo, 2013; EVERS/MILLER/SPENGLER (nota 5).

[6] Per un più esaustivo studio comparato dei vari regimi si rinvia a Evers/Miller/Spengel (nota 5), pp. 4-9; GRAETZ/DOUD (nota 3), pp. 363-369; PETER R. MERRILL et al., Is it Time for the United States to Consider the Patent Box?, in: *Tax Notes*, 26 marzo 2012, pp. 1665-1675. Ulteriori riferimenti bibliografici specificamente riguardanti i singoli regimi nazionali sono contenuti nelle note che seguono.

La prima differenza concerne la misura e la modalità tecnica con cui l'agevolazione veniva concessa. Quanto a quest'ultima, la tassazione agevolata poteva prendere le forme di un'aliquota nominale inferiore a quella ordinaria, di una deduzione dal reddito imponibile, ovvero di una parziale esenzione del (o esclusione dal) reddito derivante dallo sfruttamento del bene immateriale rientrante nell'ambito oggettivo di applicazione della misura. In Francia, ad es., era prevista un'aliquota *ad hoc* del 15% (rispetto all'ordinario 33,33%) per i redditi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti[7], mentre il Belgio offriva ai propri contribuenti la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa un importo pari all'80% dei proventi derivanti dalla concessione in licenza degli *intangibles*, che quindi scontavano un'imposizione effettiva del 6,8%, pari al 20% dell'aliquota ordinaria del 33,99%[8]. Addirittura, a Cipro e a Malta il livello di imposizione si attestava, risp., al 2,5% e allo 0% dei redditi agevolabili. In particolare, a Cipro, vigente l'aliquota del 12,5%, era escluso dalla formazione del reddito d'impresa l'80% dei redditi originati dallo sfruttamento della proprietà intellettuale. A Malta, invece, l'esenzione era riconosciuta per l'intero ammontare delle *royalties*; tuttavia, le spese afferenti ai beni immateriali non erano deducibili[9].

Altri rilevanti aspetti che contraddistinguevano i diversi regimi di *IP box* erano (i) le tipologie di beni immateriali rientranti nell'ambito di applicazione dell'agevolazione, (ii) i redditi ammessi a beneficiarne, (iii) il trattamento delle spese sostenute per la produzione di tali redditi[10].

Sotto il primo profilo, alcuni Stati (è il caso di Belgio, Olanda, Regno Unito, Francia) ammettevano a godere del trattamento di favore esclusivamente i brevetti ed altri diritti ad essi assimilabili. Esempio emblematico di beni equiparabili ai brevetti era quello dei cd. "certificati protettivi supplementari"[11], ammessi a godere della misura agevolativa in Francia e nel Regno Unito. In altri Stati (ad es. Lussemburgo, Ungheria, Liechtenstein e Cipro), viceversa, il perimetro applicativo della misura ricomprendeva anche marchi commerciali, diritti d'autore, modelli e disegni ornamentali.

Inoltre, tutti i Paesi – con l'eccezione di Spagna e Portogallo – riconoscevano l'agevolazione non solo ai beni immateriali sviluppati direttamente dal soggetto che derivava i redditi dal loro sfruttamento, ma anche ai beni acquistati da terzi[12]. Tale

[7] Artt. 39-*terdecies* e 219 Code Général des Impôts (CGI).

[8] Art. 205/1 ss. Code des Impôts sur les Revenus (CIR). Cfr. anche MICHEL (nota 5), p. 122 ss.

[9] In particolare, a Cipro, dove vige l'aliquota del 12,5%, è escluso dalla formazione del reddito d'impresa l'80% dei redditi originati dallo sfruttamento della proprietà intellettuale. A Malta, invece, l'esenzione è riconosciuta per l'intero ammontare delle *royalties*; tuttavia, le spese afferenti all'intangibile non sono deducibili. Cfr. per maggiori dettagli SCHELLEKENS, *European Tax Handbook* (nota 5), pp. 185 e 618.

[10] EVERS/MILLER/SPENGLER (nota 5), p. 6.

[11] Si tratta di certificati per l'essenziale riguardanti i medicinali e i prodotti fitosanitari, che hanno la funzione di prolungare per un certo periodo di tempo la durata dell'esclusiva brevettuale.

[12] La disciplina del *Patent box* spagnolo è descritto in dettaglio da SORIANO (nota 5), p. 126 ss.

estensione, tuttavia, non era sempre incondizionata. Ad es., le discipline vigenti in Belgio[13] e nei Paesi Bassi[14] subordinavano l'applicazione del regime ai beni immateriali acquistati da terzi allo svolgimento, da parte del contribuente, di ulteriori attività di sviluppo e perfezionamento di detti beni, mentre la Francia accordava l'agevolazione a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui fosse avvenuto l'acquisto[15].

Con riferimento al punto (ii), era prassi comune l'inclusione nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina, dei canoni derivanti dalla concessione in uso a terzi dei beni agevolabili. Inoltre, erano generalmente incluse anche le plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi. Infine, alcuni Paesi (ad es., Belgio, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e – adesso – l'Italia) estendevano, seppure con modalità diverse, il beneficio anche ai redditi derivanti dall'utilizzazione "diretta" dei cespiti[16].

In relazione al punto (iii), il Belgio e l'Ungheria prevedevano l'applicazione dell'agevolazione al reddito lordo derivante dai beni immateriali, ossia ai soli componenti positivi di reddito, non ridotti dell'ammontare dei correlati componenti negativi. Ciò comportava che tali componenti negativi fossero dedotti dal reddito complessivo che scontava l'imposizione secondo l'aliquota ordinaria. Gli ordinamenti degli altri Paesi, al contrario, prevedevano che i componenti negativi di reddito relativi ai redditi agevolabili dovessero essere sottratti dai proventi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali in parola, così riducendo il beneficio derivante dall'applicazione del regime di *IP box*. Appare, in tal senso, evidente come detto beneficio risultasse tanto più ridotto quanto più ampia fosse la tipologia degli oneri che dovevano essere presi in considerazione al fine di determinare il reddito netto agevolabile[17].

Nel caso in cui il beneficio previsto dal regime di *IP box* fosse applicato ai redditi netti (ossia al netto dei relativi componenti negativi di reddito) derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali, si ponevano peraltro due questioni di politica tributaria.

In primo luogo, era necessario stabilire se prendere o meno in considerazione, al fine di determinare il reddito netto cui applicare il trattamento fiscale agevolato, i costi legati alla produzione del bene immateriale che fossero già stati dedotti prima dell'applicazione del regime di *IP box*. Tale problema si presentava particolarmente acuto con riferimento ai costi di ricerca (sia di base, sia applicata), in considerazione del fatto che tali costi sono, generalmente, imputati a conto economico nell'esercizio di sostenimento e dedotti integralmente nel corrispondente periodo di imposta. Al fine di evitare che

tali costi, seppur ontologicamente afferenti alla produzione di un reddito assoggettato ad imposizione agevolata, fossero (e restassero) dedotti da redditi assoggettati ad imposizione ordinaria, alcuni Stati avevano previsto dei meccanismi correttivi. La disciplina lussemburghese, ad es., prevedeva che le precedenti deduzioni fossero neutralizzate nel periodo d'imposta con riferimento ai quali era esercitata l'opzione per gli *IP box*[18]. I Paesi Bassi, al medesimo fine, applicavano il regime di *IP box* soltanto alla parte di reddito che eccedeva i costi dedotti nei periodi di imposta precedenti all'attivazione del regime[19]. Un terzo approccio era quello adottato dal legislatore maltese, il quale aveva previsto l'applicabilità del regime agevolato ai soli redditi derivanti da beni immateriali in relazione ai quali non fossero stati precedentemente dedotti i relativi costi di acquisto e produzione[20]. Altri Paesi, tuttavia, avevano preferito non prevedere alcun meccanismo di recupero delle precedenti deduzioni (ad es. Francia, Spagna e Canton Nidvaldo)[21]. Tale ultima scelta rendeva ovviamente più attrattivo il rilevante regime di *IP box*, in quanto affiancava, all'imposizione ad aliquota effettiva agevolata del reddito derivante dallo sfruttamento dei beni immateriali, la deducibilità ad aliquota ordinaria di una parte rilevante degli originari costi di produzione di tali beni.

Il secondo aspetto riguardava il trattamento delle perdite derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali per i quali era stato attivato il regime di *IP box*. Sotto questo profilo, alcuni Stati avevano previsto il riporto in avanti di tali perdite e la loro successiva deducibilità dai soli redditi che beneficiassero del regime agevolato[22]. Altri Stati, al contrario, ammettevano la deducibilità di tali perdite dai redditi assoggettati ad aliquota di imposta ordinaria, prevedendo tuttavia un meccanismo di recupero del beneficio nei periodi di imposta in cui il contribuente avrebbe prodotto nuovamente redditi rientranti nel perimetro di applicazione del regime di *IP box*[23]. Allo stesso modo, risultava necessario normare la possibilità che le perdite derivanti dall'attività ordinaria fossero utilizzate a riduzione degli imponibili assoggettabili ad imposizione agevolata.

III. Il contrasto alle pratiche fiscali dannose ed i regimi di Patent box

A. Il rapporto OCSE Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue

Nel 1998 l'OCSE ha pubblicato il rapporto "*Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*" (di seguito, il Rapporto), che rappresenta, ancor oggi, il punto di riferimento per le politiche in materia di contrasto al diffondersi di regimi e pratiche fiscali dannose, sia in Paesi membri dell'Organizzazione, sia in Paesi terzi. L'obiettivo primario del Rapporto è quello di ridurre gli effetti distorsivi dei regimi impositivi di favore sull'allocazione dei fattori di produzione mobili, soprattutto al

[13] Art. 205/2 CIR.

[14] SCHELLEKENS, *The Netherlands as an Innovation Hub* (nota 5), p. 525 ss.

[15] Art. 39-terdecies CGI.

[16] Si tratta sia dei redditi che derivano dalla vendita di beni e servizi che "incorporano" il bene immateriale, sia dei redditi "impliciti" nell'utilizzo del brevetto nell'ambito del processo produttivo. Cfr. EVERS/MILLER/SPENGL (nota 5), p. 6.

[17] Si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'eventuale obbligo di dedurre una quota di costi indiretti e generali, quali gli interessi passivi, le spese generali ed amministrative e gli ammortamenti di beni materiali, quali gli immobili e gli impianti generali.

[18] CHAVARRÍA-PÉREZ (nota 5), p. 139.

[19] SCHELLEKENS, *The Netherlands Innovation Box Regime* (nota 5), pp. 133-134.

[20] EVERS/MILLER/SPENGL (nota 5), p. 8.

[21] Cfr. EVERS/MILLER/SPENGL (nota 5), p. 8.

[22] OBUOFORIBO (nota 5), par. 3.5; EVERS/MILLER/SPENGL (nota 5), p. 17.

[23] FELDER (nota 5), pp. 70, 104, 240 e 310 ss.

fine di evitare una riduzione incontrollata e generalizzata dei livelli di imposizione effettiva sui redditi derivanti dall'impiego di tali beni[24].

Al fine di conseguire detto obiettivo, il Rapporto contiene una serie di raccomandazioni volte a contrastare i regimi preferenziali dannosi aventi ad oggetto attività e beni geograficamente mobili[25]. In particolare, la raccomandazione n. 15 chiama a raccolta gli Stati membri affinché aderiscano fattivamente alle linee guida sui regimi preferenziali dannosi (di seguito, le linee guida) individuate dal Rapporto stesso. Tale raccomandazione è all'origine anche della costituzione del *Forum on Harmful Tax Practices* (di seguito, il Forum), al quale viene demandata l'attività di monitoraggio ed implementazione delle raccomandazioni incluse nel Rapporto e, soprattutto, il compito di individuare i regimi che si qualificano come "dannosi" in base alle stesse linee guida.

Le linee guida, che rappresentano uno strumento giuridicamente non vincolante, ma di indirizzo e coordinamento, si compongono di sei azioni. Le più rilevanti di esse, ai fini che qui interessano, impegnano gli Stati membri a modificare o abrogare i regimi dannosi e a non introdurre per il futuro regimi siffatti[26]. In particolare, il capitolo 2 del Rapporto individua gli elementi da valutare ai fini della qualificazione come dannoso di un certo regime, tra i quali se ne annoverano quattro principali e otto subordinati.

Il primo[27] dei quattro fattori principali stabilisce come sia necessario, affinché un regime si qualifichi come dannoso, che lo stesso si caratterizzi per un livello effettivo di imposizione nullo o particolarmente ridotto. Qualora tale requisito risulti soddisfatto, l'eventuale natura dannosa del regime tributario dovrà essere determinata sulla base di una valutazione complessiva degli altri fattori, sia principali, sia subordinati[28].

Tra i fattori subordinati[29], assumono particolare rilievo, ai fini che qui interessano, quelli indicati ai numeri 1 e 8. Con riferimento al primo, il Rapporto riconosce che i sistemi fiscali di molti Paesi includono disposizioni suscettibili di erodere la base imponibile di altri Stati al fine di perseguire legittime finalità di politica economica. Allo stesso tempo, esso rileva che tali disposizioni possono eccedere quanto necessario per il raggiungimento dei (dichiarati) obiettivi di politica fiscale. Con riferimento al secondo, il Rapporto evidenzia come molti regimi preferenziali siano progettati in modo da permettere ai contribuenti di conseguire i benefici ponendo in essere operazioni prive di qualsiasi sostanza economica e finalizzate esclusivamente al conseguimento di un vantaggio fiscale.

In tale prospettiva, la dissociazione tra gli obiettivi di politica economica che la misura fiscale si propone di perseguire ed i

requisiti cui è subordinata la sua concessione costituisce un forte indizio della natura potenzialmente dannosa del regime impositivo. In particolare, ciò accade quando al contribuente è permesso di avvalersi dell'incentivo fiscale anche qualora non sia posto in essere in concreto il comportamento che quel dato incentivo intende stimolare. Declinando questa analisi nell'ambito del presente contributo, quando un'agevolazione fiscale persegue l'obiettivo di stimolare lo svolgimento di attività di R&S, come nel caso dei regimi di *Patent box*, i fattori subordinati 1 e 8 richiedono che detta agevolazione sia concessa solo qualora (i) un'attività di R&S sia effettivamente svolta dal contribuente che beneficia della misura, (ii) sia ragionevole attendersi che tale attività abbia ricadute positive per il Paese che concede l'agevolazione e, infine, (iii) sussista una ragionevole relazione di causa-effetto tra l'incentivo fiscale e l'esercizio delle attività di ricerca e sviluppo suscettibili di generare le ricordate ricadute positive.

B. Il progetto BEPS

Quindici anni dopo la pubblicazione del Rapporto, nel piano d'azione BEPS[30], elaborato nel 2013 su mandato del G20, l'OCSE riconosce che i regimi preferenziali dannosi continuano a rappresentare un significativo fattore di distorsione degli investimenti internazionali, favorendo pratiche di delocalizzazione dei redditi e generando fenomeni di erosione delle basi imponibili nazionali. In particolare, nel piano d'azione, l'OCSE riconosce che i regimi preferenziali dannosi si manifestano attualmente soprattutto nella forma di riduzioni dell'aliquota effettiva di imposizione su particolari categorie di reddito. In questo quadro, l'azione n. 5 del progetto BEPS è dedicata specificamente ai regimi di *IP box* ed alle modalità tramite le quali queste misure possono conformarsi ai principi elaborati nel Rapporto[31].

Sotto il profilo materiale, il principale elemento di novità è costituito dalla maggiore rilevanza attribuita, in sede di valutazione della dannosità della misura fiscale, all'esercizio di un'effettiva attività economica quale presupposto per l'applicazione dei regimi fiscali preferenziali[32]. In particolare, è su tale requisito che vertono il rapporto intermedio (di seguito, il Rapporto 2014) e quello finale (di seguito, il Rapporto 2015), relativi all'azione n. 5 del progetto BEPS e intitolati "*Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*", i quali sanciscono il formale passaggio del requisito dello svolgimento di un'effettiva attività economica dallo status di fattore subordinato (n. 8 del Rapporto) a quello di fattore primario ai fini della valutazione della potenziale dannosità di un regime fiscale preferenziale[33].

[24] Rapporto, p. 14.

[25] Rapporto, par. 38.

[26] Rapporto, Box III, pti 1, 2 e 3.

[27] Rapporto, p. 61.

[28] Rapporto, par. 59.

[29] Rapporto, par. 69-79.

[30] OECD, *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*, Parigi 2013.

[31] OECD, *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*, pp. 17-18.

[32] Sulla rilevanza attribuita dall'OCSE al requisito dell'esercizio di una attività economica effettiva ai fini dell'azione n. 5 del piano BEPS, cfr. ROBERT DANON, *La refonte de la fiscalité internationale des entreprises. Analyse des possibles incidences pour la Suisse au regard de questions choisies*, in: IFF *Forum für Steuerrecht*, 2014, p. 27.

[33] Rapporto 2014, pp. 27-28; Rapporto 2015, p. 23.

C. Il requisito dell'attività economica effettiva nell'ambito dei regimi di IP box: il "Nexus approach"

1. Inquadramento generale

Come già rilevato dall'OCSE nel commentare il fattore subordinato 1 nel Rapporto, anche i Rapporti 2014 e 2015 riconoscono l'autonomia – quale diretta conseguenza della loro sovranità in materia tributaria – di cui gli Stati godono nell'elaborare ed implementare, tramite lo strumento della leva fiscale, le proprie politiche economiche e di supporto alla crescita, ferma restando la necessità che gli strumenti legislativi a tal fine approntati rispondano ai generali requisiti di adeguatezza e proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti. A tal proposito, il Rapporto 2015[34] rileva come "it is recognised that IP-intensive industries are a key driver of growth and employment and that countries are free to provide tax incentives for Research and Development (R&D) activities, provided that they are granted according to the principles agreed by the [Forum]". Il medesimo Rapporto è chiaro nel sottolineare come l'approccio adottato dal Forum, con riferimento alla necessità che i regimi di IP box siano basati sul requisito dell'attività economica effettiva, non implichi alcuna raccomandazione agli Stati partecipanti al progetto BEPS in merito all'adozione di uno specifico regime di IP box e come detti Stati rimangano ovviamente liberi di non introdurre nei loro ordinamenti tributari alcun regime di supporto delle attività di R&S (*ibidem*). L'unico scopo del lavoro del Forum, in tale ambito, è di individuare i confini entro i quali i regimi di IP box debbano permanere, per non essere qualificati come regimi fiscali dannosi.

Nell'impostazione delineata dall'OCSE, i requisiti di adeguatezza e proporzionalità sono anzitutto garantiti dal fatto che i regimi preferenziali subordinino la concessione dei propri benefici all'effettivo esercizio, da parte del contribuente, dell'attività economica che tali regimi mirano a promuovere. Al riguardo, il Rapporto 2014 presenta tre possibili (ed alternativi) approcci finalizzati a declinare il requisito dell'attività economica effettiva nell'ambito dei regimi di IP box: il "Value creation approach", il "Transfer pricing approach" ed il "Nexus approach". Ed è proprio sull'analisi della struttura e delle caratteristiche portanti di quest'ultimo approccio che si concentra il Rapporto 2015, dopo aver rilevato come la maggior parte degli Stati partecipanti ai lavori del Forum relativi all'azione n. 5 del piano BEPS abbiano rigettato i primi due criteri.

In dettaglio, il *Nexus approach* si erge su duplici fondamentali[35]. In primo luogo, esso impone ai regimi di IP box di subordinare e commisurare i vantaggi fiscali all'esercizio, da parte del contribuente, dell'attività di R&S che ha contribuito a produrre i beni immateriali il cui reddito è oggetto dell'agevolazione. In secondo luogo, detto approccio utilizza le spese sostenute dal contribuente nell'esercizio delle attività di R&S per quantificare l'entità del reddito agevolabile.

2. La determinazione della quota di reddito agevolabile e la definizione delle spese a tal fine rilevanti

In base al *Nexus approach*, il reddito derivante dallo sfruttamento di un bene immateriale, che si qualifichi per l'applicazione del regime di IP box, può beneficiare dell'imposizione ridotta per la quota corrispondente al rapporto tra (i) le spese di R&S sostenute dal contribuente per produrre detto bene immateriale ("spese qualificate") e (ii) le spese di R&S complessivamente sostenute per produrre quello stesso bene ("spese complessive"). Il *Nexus approach* si caratterizza per la sua modalità di applicazione progressiva ed additiva[36]: sia le spese qualificate, sia le spese complessive devono essere ricalcolate alla fine di ciascun periodo di imposta al fine di comprendere tutte le spese sostenute, sino a tale momento, per la produzione del bene immateriale. Il rapporto determinato in base a tali dati cumulativi sarà poi applicato al reddito prodotto nel rilevante periodo di imposta.

Le spese qualificate sono definite in modo tale da escludere, in prima battuta, i costi di acquisto di beni immateriali e le somme dovute a parti correlate per attività di R&S svolte in ottemperanza a contratti di appalto o a *cost sharing arrangements*. In particolare, le spese qualificate (a) devono essere state sostenute dal contribuente e (b) devono essere riferibili ad attività di R&S condotte direttamente dal contribuente stesso (ovvero da parti terze per conto del contribuente), le quali abbiano prodotto il bene immateriale da cui il reddito agevolabile promana. Le spese qualificate, come sopra individuate, possono tuttavia essere incrementate, fino a concorrenza del 30% delle stesse, dell'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisizione dei beni immateriali o per contratti di ricerca stipulati con parti correlate[37].

Sebbene ogni Stato mantenga la competenza ad individuare con precisione nel proprio ordinamento giuridico il concetto di spese qualificate, il Rapporto 2015 ne menziona alcune caratteristiche strutturali. Dette spese dovrebbero, ad es., includere le spese che generalmente si qualificano per l'applicazione di altri tipi di incentivi fiscali a supporto dell'innovazione, quali il credito di imposta per ricerca e sviluppo. Al contrario, le spese qualificate non dovrebbero includere gli interessi, gli oneri relativi agli immobili e tutti gli altri costi che non possono essere direttamente ricondotti ad uno specifico bene immateriale. Qualora le spese di R&S non siano riconducibili specificamente ed esclusivamente ad un singolo bene immateriale, le stesse possono tuttavia essere imputate *pro* quota ai diversi beni immateriali ai quali risultano connesse. Inoltre, ai fini della determinazione della quota di reddito agevolabile, le spese di R&S devono essere prese in considerazione a decorrere dall'anno di sostenimento e per il loro intero ammontare, indipendentemente dal relativo trattamento contabile e/o tributario.

Le spese complessive devono corrispondere, per natura, alle spese qualificate, di modo che, nell'ipotesi in cui il contribuente sostenga direttamente tutte le spese per attività di

[34] Rapporto 2015, p. 24.

[35] Rapporto 2015, p. 24.

[36] Rapporto 2015, p. 29.

[37] Rapporto 2015, p. 27.

ricerca e sviluppo, il rapporto tra spese qualificate e spese complessive risulti pari ad uno[38]. La differenza quantitativa tra spese qualificate e spese complessive è dunque riconducibile esclusivamente ai costi di acquisto dei beni immateriali ed ai costi connessi all'esercizio di attività di ricerca e sviluppo da parte di società correlate, il cui concorso alla formazione del totale delle spese qualificate è limitato ad un ammontare massimo pari al 30% delle spese per attività di R&S condotte direttamente dal contribuente, ovvero appaltate a soggetti esterni al gruppo.

Con riferimento ai costi per attività di R&S condotte da parti correlate, la ragione della loro (parziale) esclusione dal novero delle spese qualificate va ricercata nella volontà di evitare abusi ed, in particolare, nella prassi invalsa nei gruppi multinazionali[39] di dissociare l'esercizio delle attività di R&S – generalmente condotte da società non residenti del gruppo a ciò adeguatamente attrezzate – dalla titolarità dei beni immateriali, spesso attribuita a società residenti del gruppo che non hanno contribuito in maniera sostanziale alla conduzione delle attività di R&S, neppure tramite la loro organizzazione o il loro indirizzo strategico. Dall'assenza di un significativo coinvolgimento di tali società nelle attività di R&S, infatti, consegue l'assenza di ricadute economiche apprezzabili sull'economia del loro Stato di residenza, il che rende irrazionale la concessione da parte di questo Stato di un beneficio fiscale in favore dei redditi conseguiti da dette società.

3. L'ambito di applicazione

Il *Nexus approach* si occupa anche di definire l'ambito di applicazione dei regimi di *IP box*. Sotto il profilo soggettivo, esso prevede che i regimi in parola si applichino sia a soggetti passivi residenti, sia alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti[40].

Sotto il profilo oggettivo, solo i brevetti e gli altri beni immateriali funzionalmente equivalenti ai brevetti, se giuridicamente protetti, sono ammessi a godere dei benefici previsti dai regimi di *IP box*. I beni immateriali funzionalmente equivalenti possono essere divisi nelle seguenti tre categorie: (i) brevetti in senso ampio (incusi, ad es., i modelli di utilità ed i certificati di protezione supplementare); (ii) *software* protetti da *copyright*; (iii) a determinate condizioni, altri beni immateriali caratterizzati dai caratteri di utilità, novità e originalità (non ovvietà)[41].

In particolare[42] al tipo (iii) sono riconducibili i beni immateriali che, oltre a presentare i suddetti caratteri di utilità, novità

e originalità, sono sostanzialmente analoghi ai beni classificabili nelle categorie (i) e (ii) e che sono qualificati attraverso un processo di certificazione posto in essere da un ente pubblico indipendente dall'amministrazione finanziaria. La possibilità di attivare un regime di *IP box* con riferimento ai beni di tipo (iii) è tuttavia limitato dal Rapporto 2015 ai contribuenti che hanno un fatturato complessivo annuo (a livello di gruppo) non superiore a Euro 50 mio. e con proventi annui derivanti da beni immateriali non superiori a Euro 7,5 mio. Inoltre, gli Stati che estendono l'ambito oggettivo di applicazione dei rispettivi regimi di *IP box* ai beni del tipo (iii) sono tenuti a notificare ogni anno al Forum una serie di dati ed informazioni relativi ai beni immateriali che vi rientrano ed ai soggetti che beneficiano di tale estensione.

Il Rapporto 2015 è inoltre chiaro nello stabilire che i *marketing intangibles*, quali i marchi, non si qualificano per l'applicazione di regimi di *IP box* conformi al *Nexus approach*[43].

Inoltre, sia il Rapporto 2014, sia il Rapporto 2015 specificano che il reddito agevolabile deve essere computato al netto dei relativi costi di produzione, in base alle disposizioni ordinarie in vigore nello Stato che applica il regime di *IP box*, e può essere rappresentato dai canoni di licenza dei beni immateriali, dalle plusvalenze derivanti dalla cessione di tali beni, ovvero dai redditi prodotti attraverso l'impiego diretto degli stessi nell'attività di impresa del contribuente. In tale ultimo caso, la disciplina nazionale dovrebbe prevedere una procedura che garantisca la non applicazione del regime di *IP box* a redditi non correlati ai beni immateriali agevolabili. Il Rapporto 2015 suggerisce, a titolo esemplificativo, che tale procedura potrebbe basarsi sull'applicazione per analogia dei principi in materia di *Transfer pricing*[44].

Infine, con riferimento all'utilizzo delle perdite derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali agevolabili, il Rapporto 2015 suggerisce che tale utilizzo dovrebbe essere regolato in modo tale da impedire "the diversion of those losses against income that is taxed at the ordinary rate"[45].

4. Il monitoraggio delle spese

L'applicazione del *Nexus approach* rende necessario l'approntamento di uno specifico sistema di monitoraggio delle spese per attività di R&S, dei beni immateriali che si qualificano per l'applicazione del regime di *IP box* e dei redditi derivanti dallo sfruttamento di tali beni. In particolare, i contribuenti sono tenuti a tenere traccia del legame tra spese sostenute e reddito agevolabile riconducibili ad un medesimo bene immateriale. Gli Stati devono in proposito stabilire metodi di monitoraggio ragionevoli e basati su criteri coerenti[46].

5. Il regime transitorio

Il Rapporto 2015 dispone chiare linee guida con riferimento al regime transitorio che dovrebbe condurre – in un lasso di tempo

[38] Rapporto 2015, p. 28.

[39] Al contrario, l'affidamento a soggetti terzi di attività di R&S non offre solitamente rilevanti opportunità ai contribuenti di beneficiare di un regime di *IP box* senza esercitare significative attività di R&S. Dal momento che la maggior parte del valore di un bene immateriale deriva dalla sottostante attività di R&S e dalle informazioni necessarie per svolgere tali attività, appare improbabile che una società decida di appaltare a terzi indipendenti le attività dalle quali deriva la creazione di maggior valore aggiunto, poiché tale appalto comporterebbe la potenziale perdita di un elemento di vantaggio competitivo (cfr. Rapporto 2015, pp. 29-30).

[40] Rapporto 2015, p. 25.

[41] Rapporto 2015, p. 26

[42] Rapporto 2015, pp. 26-27.

[43] Rapporto 2015, p. 27.

[44] Rapporto 2015, p. 29.

[45] Rapporto 2015, p. 42, nota 14.

[46] Rapporto 2015, p. 30 ss.

ragionevole – all'abrogazione dei regimi (dannosi) vigenti ed alla loro eventuale sostituzione con discipline conformi al *Nexus approach*. La strategia proposta si sviluppa su due direttrici. In primo luogo, i regimi vigenti non dovrebbero ammettere l'applicazione dei propri benefici a nuovi beni immateriali, per i quali non sia già stata esercitata la relativa opzione, a partire dalla metà del 2016; tali regimi dovrebbero essere inoltre abrogati entro la metà del 2021. In secondo luogo, dovrebbe essere prevista una clausola di salvaguardia, secondo la quale i benefici dei vigenti regimi dannosi potrebbero continuare ad essere applicati, con riferimento ai beni immateriali per i quali l'opzione di attivazione del regime di *IP box* sia stata esercitata entro la metà del 2016, fino all'abrogazione dei suddetti regimi nel 2021. Il Rapporto 2015 evidenzia anche la necessità di includere, negli ordinamenti tributari nazionali, specifiche norme finalizzate alla prevenzione di abusi, in particolare attraverso operazioni straordinarie infragruppo[47].

IV. Sintesi della disciplina italiana

Il regime italiano di *IP box* consiste in una opzione irrevocabile e rinnovabile (art. 4 del decreto attuativo), di durata quinquennale, che consente di escludere dal concorso alla formazione della base imponibile IRES e IRAP una quota (pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% dal 2017, quando la misura sarà definitivamente a regime) dei redditi derivanti dall'utilizzazione di taluni beni immateriali[48].

A regime, l'opzione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta a partire dal quale si intende beneficiare della disciplina agevolativa. Tuttavia, per i primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, la comunicazione dell'opzione si perfeziona attraverso una apposita istanza da notificare entro la fine del periodo di imposta con riferimento al quale si intende esercitare il regime. Tale disciplina transitoria della comunicazione è stata oggetto di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate[49].

A. L'ambito soggettivo di applicazione

Sotto il profilo soggettivo, rientrano nell'ambito di applicazione del regime tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società e gli enti non residenti, purché residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo

[47] Rapporto 2015, p. 35.

[48] Il regime italiano di *IP box* è stato commentato, *inter alia*, da GIULIO ANDREANI/ANGELO TUBELLI, Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles, in: Il Fisco, n. 44/2014, p. 4135 ss.; GIAN MARCO COMMITTERI, "Patent box": il regime opzionale per gli "intangibles", in: Corr. Trib., n. 44/2014, p. 3393 ss.; GIAN MARCO COMMITTERI, Maggiore "appeal" per il "patent box" con le modifiche "dell'investment compact", in: Corr. Trib., n. 8/2015, p. 562; LUCA MIELE/RAFFAELLA VIO, Nel decreto di attuazione del regime "patent box" la procedura per determinare l'agevolazione, in: Corr. Trib., n. 34/2015, p. 2557; LUCA MIELE/RAFFAELLA VIO, "Patent box": proposte di soluzione per dubbi interpretativi, in: Corr. Trib., n. 24/2015, p. 1875; LUCA MARCO PAPPALARDO, Alcuni commenti a caldo sul nuovo patent box, Diritto e pratica tributaria, n. 4/2015, p. 10570; MARTINA D'ORSOGNA/ALESSIA SBROIAVACCA/DARIO STEVANATO/RAFFAELLO LUPI, "Patent box" tra calcolo dei ricavi agevolabili e utilizzazione dei costi come limite al beneficio, Dialoghi Tributari, n. 1/2015, p. 70.

[49] Provvedimento del 10 novembre 2015, protocollo n. 144042.

(articolo 1, comma 38 della Legge di stabilità per il 2015). Peraltro, sebbene il comma 38 faccia esplicito riferimento ai soli soggetti passivi IRES non residenti, si ritiene che anche gli imprenditori individuali non residenti possano accedere ai benefici della disciplina *de qua*, in quanto "soggetti titolari di reddito di impresa". Unico requisito posto dal legislatore è che i potenziali beneficiari della misura svolgano (o abbiano svolto)[50] attività di R&S finalizzata alla produzione dei beni immateriali che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del regime (articolo 1, comma 41 della Legge di stabilità per il 2015). L'attività di R&S può essere esercitata direttamente, ovvero per il tramite di contratti di appalto (o equivalenti) conclusi con soggetti terzi (università, altri enti di ricerca, o società). È interessante notare, al fine di apprezzare appieno la generosità del regime italiano di *IP box*, che l'art. 8 del decreto attuativo include espressamente tra le "attività di ricerca e sviluppo" talune attività astrattamente riconducibili all'alveo dei *marketing intangibles* e, segnatamente, (a) l'attività di sviluppo di marchi (articolo 8, comma 1 (iii)), nonché (b) le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del *design*, o degli altri materiali proteggibili (articolo 8, comma 1 (vi)).

Con riferimento ai soggetti non residenti, il decreto attuativo precisa che il regime è applicabile esclusivamente qualora tali soggetti abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e limitatamente ai beni immateriali che siano "attribuibili" a detta stabile organizzazione. Si rileva come la terminologia utilizzata suggerisca un rinvio, ai fini della determinazione della "attribuibilità" al commentario all'art. 7 M-OCSE di Convenzione fiscale (2014), nonché al connesso Rapporto dell'OCSE sull'Attribuzione dei Profitti alle Stabili Organizzazioni (2010).

Infine, come prevedibile, il decreto attuativo ha esplicitamente escluso dall'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto le persone assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 3). In merito, si rileva come la *ratio* dell'esclusione sia da rinvenire nella differente modalità di determinazione della base imponibile che consegue all'attivazione delle predette procedure. Di talché, qualora la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi sia finalizzata alla continuazione e rivitalizzazione dell'attività di impresa, la causa di esclusione

[50] Come affermato dalla relazione illustrativa all'art. 8 del Decreto, "non è necessario che le attività di R&S relative ad un determinato bene immateriale siano esercitate nel periodo di imposta in cui, in concreto, si fruisce dell'agevolazione dei redditi derivanti dal medesimo bene; è sufficiente che tale attività sia stata esercitata nei periodi di imposta precedenti". È del resto la stessa Circolare n. 11/E del 2016, p. 73, a precisare che "con riferimento ad alcune aziende (aziende ad alta tecnologia, aziende farmaceutiche) [...] gli IP agevolabili producono per molti anni della loro vita utile, in cui si concentrano ingenti investimenti di ricerca e/o di promozione-lancio sul mercato, ricavi bassi o addirittura nulli. Nella fase successiva di «maturità» dell'IP – e, più precisamente, del prodotto su cui l'IP insiste – al contrario, i costi subiscono una sostanziale riduzione (se non un azzeramento) ed i ricavi crescono esponenzialmente in virtù dell'affermazione del prodotto sul mercato".

in parola non opera, in quanto l'attivazione di detta procedura non determina alcuna modifica dei criteri di determinazione della base imponibile^[51].

Non è dunque necessario, per attivare il regime, che i beni immateriali siano stati originariamente sviluppati dal contribuente, essendo il beneficio esteso anche ai beni immateriali acquistati da terzi. Tuttavia, in quest'ultimo caso, è necessario che il contribuente, direttamente o attraverso i suddetti contratti di appalto, abbia ulteriormente sviluppato detti beni, ovvero abbia svolto attività di ricerca e sviluppo utilizzando gli stessi. In merito, il decreto attuativo, all'art. 2, comma 2, risolve un dubbio ermeneutico sorto con riferimento al testo legislativo, chiarendo che possono accedere al regime di *IP box* tutti i soggetti aventi "diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali", indipendentemente dal titolo giuridico con il quale tale diritto sia stato acquisito, ivi inclusi cioè anche i licenziatari di beni immateriali che svolgono attività di mantenimento, accrescimento e sviluppo degli stessi^[52].

B. L'ambito oggettivo di applicazione

A seguito delle novità introdotte dall'art. 5 del D.L. n. 3/2015, rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto i redditi derivanti "dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili" (comma 39, primo periodo). L'originaria previsione recata dalla Legge di stabilità escludeva, viceversa, da tale ambito i disegni e i modelli e i marchi commerciali, limitandone l'applicazione ai soli "marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti", ossia, come illustrato nella Relazione illustrativa alla L. n. 190/2014, quelli il cui "mantenimento, accrescimento o sviluppo richiede il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo". Come confermato dalla Relazione di accompagnamento al D.L. n. 3/2015, beneficiano ora della misura tutti i marchi, inclusi quelli commerciali. Si deve, infine, notare come il decreto attuativo abbia compresso l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina, riducendo il generico richiamo alle "opere dell'ingegno" contenuto nella legge ad un ben più limitato riferimento al "software coperto da copyright". Tale compressione, poi cristallizzata dall'art. 1, comma 148, lett. a) della Legge di Stabilità per il 2016, appare peraltro in linea con le scelte operate dalla maggior parte dei Paesi che hanno

[51] In merito, la Circolare n. 11/E del 2016 statuisce espressamente che "L'articolo 3 del decreto Patent Box esclude dal beneficio le società assoggettate alle procedure di fallimento, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Con riguardo a quest'ultima, si ritiene che il beneficio possa però spettare qualora la procedura sia finalizzata alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica". Inoltre non possono accedere al regime "quei soggetti, titolari di reddito d'impresa, che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (nuovo regime forfetario, tonnage tax, società agricole che esercitano l'opzione per determinare il reddito su base catastale, ecc.)" (*ibidem*, p. 9). Detta impostazione giustifica l'applicabilità del regime ai soggetti sottoposti a concordato preventivo, anche a carattere liquidatorio, in ragione del fatto che l'applicazione di detta procedura non determina alcuna variazione nell'applicazione degli ordinari meccanismi di determinazione della base imponibile.

[52] Si veda, in senso conforme, la relazione illustrativa al decreto attuativo, pp. 2-3.

già attuato un regime di *IP box* e con gli indirizzi espressi in materia dall'OCSE. La relazione illustrativa al decreto attuativo chiarisce che l'opzione per il regime agevolato non deve essere obbligatoriamente esercitata per tutti i beni immateriali dell'impresa. Il legislatore non ha dunque valutato come significativo il rischio di "elusione" connesso alla selezione discrezionale, da parte del contribuente, dei beni immateriali cui applicare il regime in parola. Tale impostazione, indubbiamente, facilita l'adesione alla nuova disciplina, in linea con le esplicite finalità del provvedimento legislativo.

Il decreto attuativo, all'art. 6, comma 2, indica che, per la definizione delle diverse categorie di beni immateriali agevolabili, si deve fare riferimento alle discipline nazionali, dell'UE ed internazionali (compresi i trattati internazionali in materia di proprietà industriale ed intellettuale applicabili nel territorio di protezione). Inoltre, al comma successivo, viene precisato che, sebbene l'applicazione del regime di *IP box* concerna, in termini generali, i beni immateriali singolarmente considerati, qualora due o più beni immateriali siano collegati da uno stringente vincolo di complementarietà (così che la finalizzazione di un prodotto o di un processo sia subordinata all'uso congiunto di tali beni), gli stessi costituiscono un unico bene immateriale al fine dell'applicazione del regime. Sul punto è intervenuta la Legge di Stabilità per il 2016, la quale, all'art. 1, comma 148, lett. b) ha previsto che, qualora più beni agevolabili appartenenti a un medesimo soggetto "siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale" ai fini dell'applicazione del regime di *IP box*. Con tale apertura alla complementarietà trasversale degli *intangibles*, il legislatore ha recepito nel nostro ordinamento il cd. "product-based approach" suggerito dall'OCSE nel Rapporto 2015, il quale garantisce, in un ampio novero di fattispecie, che l'attuazione dell'istituto sia aderente all'effettiva prassi aziendale di sviluppo e sfruttamento dei beni immateriali.

I redditi agevolabili possono consistere tanto nei canoni derivanti dalla concessione in uso a terzi dei beni immateriali, quanto nei redditi derivanti dalla loro utilizzazione "diretta". In quest'ultimo caso, beneficia del regime agevolato l'importo corrispondente al "contributo economico di detti beni alla produzione del reddito complessivo" (art. 1, comma 39, secondo periodo della Legge di stabilità per il 2015). Detto contributo "è determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall'OCSE, con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento" (art. 12, comma 3, del decreto attuativo). Per quantificare tale contributo, la Legge richiede la preventiva attivazione della procedura di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale delineata all'art. 31-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, affinché siano individuati in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria i componenti positivi di reddito "impliciti" nell'utilizzo "diretto" degli *intangibles*, nonché "i componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi" (art. 1, comma 39, secondo e terzo periodo della Legge di stabilità per il 2015). La medesima procedura può essere attivata dal contribuente per quantificare i canoni ammessi a godere dell'agevolazione, qualora essi derivino da contratti di

licenza conclusi con altre società del gruppo (art. 1, comma 39, quarto periodo della Legge di stabilità per il 2015). Il decreto attuativo chiarisce, inoltre, che il regime è parimenti applicabile alle somme ottenute quale risarcimento e restituzione dell'utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, nonché per inadempimento contrattuale e per violazione dei diritti sui beni immateriali agevolabili (art. 7, comma 4).

La scelta di subordinare l'applicazione della disciplina, nei casi di utilizzazione diretta del bene, all'attivazione della procedura di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale appare criticabile sotto un duplice profilo. In primo luogo, in quanto applica un diverso trattamento ai casi di redditi derivanti dalla licenza a parti correlate dei beni che si qualificano per l'applicazione della disciplina (possibilità di attivare la procedura) ed ai casi di redditi originati dall'utilizzazione diretta di tali beni nel processo produttivo (obbligo di attivare la procedura), nonostante in entrambe le fattispecie il problema che si pone sia il medesimo, ossia quello di determinare il reddito che sarebbe derivato dalla concessione a parti indipendenti del diritto di utilizzazione dei beni in oggetto. In secondo luogo, in quanto detto obbligo disincentiva il rimpatrio e la ritenzione in Italia della titolarità di beni immateriali, così ledendo uno degli obiettivi principali del nuovo regime. Sarebbe stato preferibile che la disciplina legislativa avesse rimandato al decreto attuativo l'individuazione concreta dei metodi da applicarsi ai fini della determinazione dei proventi impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni, oltre che dei criteri da adottare per l'individuazione dei componenti negativi riferibili a detti proventi. Appare rilevante, in questo contesto, menzionare che l'Agenzia delle Entrate, proprio per superare gli ostacoli derivanti dall'obbligo di attivazione della procedura di accordo preventivo nei casi di utilizzo diretto degli *intangibles*, e sfruttando la dicotomia sopra evidenziata, ha chiarito nella Circolare n. 36/E del 2015 che le eventuali operazioni straordinarie, che dovessero essere realizzate con l'obiettivo di separare i beni immateriali per i quali si intenda esercitare l'opzione dalla società che tali beni utilizza direttamente nell'esercizio della propria attività di impresa, non possano ritenersi elusive o abusive, anche qualora fossero esclusivamente finalizzate ad evitare il *ruling* obbligatorio^[53]. Per sapere se il reddito agevolabile debba essere ridotto dell'ammontare dei costi di R&S concernenti il rilevante bene immateriale e dedotti in precedenti esercizi, il decreto attuativo (art. 7, comma 2) si limita a fare riferimento all'obbligo di ridurre i componenti positivi di reddito dei "costi fiscalmente rilevanti" che risultino direttamente e indirettamente connessi a tali componenti positivi, senza definire l'espressione "costi fiscalmente rilevanti". La relazione illustrativa è meno criptica sul punto e fa specificamente riferimento ai costi "di competenza del periodo di imposta" (pagina 4 della relazione). Tuttavia, con una condivisibile scelta interpretativa volta a salvaguardare la coerenza sistematica del regime, la Circolare n. 11/E del 2016 chiarisce che, in considerazione dello strutturale "disallineamento tra il momento di sostenimento dei costi di ricerca e sviluppo ed il momento di effettivo conseguimento dei ricavi relativi agli IP",

"per un corretto funzionamento dell'agevolazione è necessario tenere memoria, attraverso il sistema di tracciatura imposto dall'articolo 11 del decreto Patent Box, del risultato fiscale differenziale relativo all'IP anche negli esercizi in cui l'azienda non aveva ancora generato l'IP ed esercitato l'opzione per entrare nel regime"^[54]. Pertanto, ad avviso dell'Agenzia, tutti i costi e le perdite relativi al singolo IP, anche con riferimento ai periodi di imposta antecedenti alla creazione dello stesso, dovranno essere memorizzati con il sistema di tracciatura a far data dall'anno 2015. Sebbene la limitazione temporale al 2015 della *recapture* dei costi di R&S precedentemente dedotti sia criticabile sotto il profilo della coerenza complessiva del regime, tale scelta appare giustificata da esigenze pragmatiche e procedurali, stante l'assenza di obblighi di monitoraggio e tracciabilità dei costi precedentemente a detto anno. Ovviamente, detto obbligo concerne anche i casi in cui l'impresa non abbia (ancora) esercitato l'opzione per il regime agevolato. Ne discende che, in relazione ad ogni IP per il quale sia esercitata l'opzione, prima di operare la variazione in diminuzione derivante dall'applicazione del regime di *IP box*, il contribuente dovrà necessariamente procedere alla determinazione dei redditi netti (redditi meno perdite e costi) occorsi nei periodi di imposta antecedenti a detto esercizio. Qualora, nei periodi di imposta "ante opzione" siano state conseguite perdite fiscali nette, queste ultime dovranno essere portate a riduzione del reddito agevolabile "fino ad esaurimento delle stesse e senza limitazioni di natura temporale"^[55]. Si consideri il seguente esempio. Un contribuente ha sostenuto (e dedotto) spese di R&S rilevanti nel 2015 per 100 e nel 2016 per 80; esso ha poi registrato il brevetto derivante dalle predette attività di R&S nel 2017; lo sfruttamento di tale brevetto, nel 2017, ha generato proventi imponibili per 30 e indotto costi deducibili per 70 (perdita netta di 40); nel 2018, lo sfruttamento di tale brevetto ha generato proventi per 150 e indotto costi per 60 (utile netto di 90). Con riferimento al 2019 il contribuente esercita l'opzione per il regime di *IP box*. In detto periodo di imposta, lo sfruttamento di tale brevetto ha generato proventi per 200 e indotto costi per 50 (utile netto di 150). Nel 2019, il reddito agevolabile sarà pari a 20, ossia 150 meno il risultato netto fiscale, aggregato con riferimento ai periodi di imposta antecedenti all'esercizio dell'opzione, relativo al brevetto in parola (- 100 - 80 - 40 + 90).

C. La gestione delle perdite

Il tema della compensabilità tra perdite ed imponibili assoggettati ad imposizione agevolata ed ordinaria, già individuato in precedenza, non è stato affrontato nel decreto attuativo e neppure nella relazione illustrativa allo stesso. Trattandosi di un regime che dispone una esclusione dalla formazione del reddito di impresa di una certa quota del reddito - altrimenti - imponibile, si ritiene che la scelta del legislatore sia stata quella di prevedere che l'agevolazione espliciti i propri effetti attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dal reddito e non attraverso una tassazione separata

[53] Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 2015, p. 10.

[54] Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 2016, pp. 73-74.

[55] *Ibidem*, p. 74.

del reddito^[56], con la conseguenza che i redditi e le perdite derivanti da beni immateriali agevolabili e quelli derivanti dall'attività d'impresa tassabile ordinariamente risulterebbero automaticamente compensati in fase di determinazione del reddito di impresa, nonostante i potenziali effetti distorsivi evidenziati *aliunde*^[57]. Non sembrerebbe peraltro applicabile il secondo periodo dell'art. 83 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), il quale limita la rilevanza fiscale delle perdite derivanti da attività che fruiscono di una parziale detassazione del reddito, in considerazione del fatto che l'applicazione del regime di *IP box* determina una detassazione del reddito derivante dall'uso di certi beni e non concerne il reddito derivante dall'esercizio di una specifica attività. Parimenti, trattandosi di redditi esclusi e non esenti, la variazione in diminuzione conseguente all'applicazione del regime di *IP box* potrebbe generare perdite riportabili *ex art.* 84 TUIR.

La Circolare n. 36/E del 2015 ha confermato tale lettura, disponendo in via interpretativa che *"nel caso in cui le modalità di determinazione dell'agevolazione portino ad un risultato negativo [...] tali perdite concorreranno alla formazione del reddito di impresa di periodo"*^[58]. Tuttavia, al fine di stemperare gli effetti distorsivi derivanti dalla predetta compensazione e supplire al silenzio del legislatore, l'Agenzia ha introdotto, con un atto di creazione giuridica formalmente criticabile, sebbene sostanzialmente condivisibile, un meccanismo di recupero delle "perdite" derivanti dal bene immateriale per il quale sia stata esercitata l'opzione. Nella richiamata Circolare, l'Agenzia ha infatti previsto che *"le perdite generate in vigenza del regime di Patent Box dovranno essere recuperate [...] nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi [...] fino al loro completo esaurimento"*^[59].

Infine, la Circolare n. 11/E del 2016 ha chiarito che, stante il diritto per il contribuente di esercitare l'opzione per ogni singolo bene immateriale, le perdite fiscali generate da un determinato *IP* "debbono essere mantenute all'interno del regime Patent Box del solo *IP* che le ha prodotte, senza alcun impatto sui redditi eventualmente generati da altri *IP* per i quali sia stata esercitata l'opzione", di guisa che le perdite fiscali di un determinato *IP* "andranno a decurtare i soli eventuali redditi positivi generati dallo stesso *IP* nel quinquennio di efficacia dell'opzione, senza alcun impatto sul regime Patent Box di altri *IP* per i quali l'azienda ha optato"^[60].

D. La determinazione della quota di reddito agevolabile

Ai sensi dei commi 42 e 42-bis, come emendati dall'art. 5 del D.L. n. 3/2015, la quota di reddito agevolabile è determinata – per ciascun bene immateriale (cfr. art. 9 del decreto attuativo) – sulla base del rapporto tra *"i costi di attività di ricerca e sviluppo [...] sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale"* – comprensivi anche delle spese

sostenute per l'attività di ricerca appaltata a soggetti esterni al gruppo – (numeratore) e *"i costi complessivi [...] sostenuti per produrre tale bene"* (denominatore). Concorrono, inoltre, alla formazione del numeratore gli oneri *"sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati"* con società del gruppo fino a concorrenza del 30% delle spese relative all'attività di ricerca compiuta in proprio ovvero appaltata a soggetti non appartenenti al gruppo. Il denominatore, viceversa, è costituito da tutti i costi inclusi al numeratore, ai quali vanno ad aggiungersi – senza che sia applicato il suddetto limite del 30% – (i) i costi per attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento dei beni immateriali agevolabili svolte da soggetti appartenenti al gruppo e (ii) i costi di acquisizione (anche mediante licenza di concessione in uso) di detti beni immateriali (art. 9, comma 4 del decreto attuativo). I costi che devono essere inclusi al numeratore ed al denominatore sono pertanto omogenei per natura. Essi non includono, in ogni caso, (a) gli interessi passivi, (b) le spese relative agli immobili, (c) i costi che non possono essere direttamente collegati ad uno specifico bene immateriale agevolabile (art. 9, comma 9, del decreto attuativo). Infine, la relazione illustrativa al decreto attuativo, riprendendo un esplicito suggerimento dell'OCSE, chiarisce che, ai fini del computo del rapporto, i costi devono essere presi in considerazione a decorrere dall'anno di sostenimento e per il loro intero ammontare, indipendentemente dal relativo trattamento contabile e/o tributario^[61].

Come evidente, detta impostazione è diretta conseguenza dei lavori recentemente svolti in seno all'OCSE, su mandato del G20, in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose, i quali, come visto, hanno concluso nel senso di non considerare dannosi i regimi *IP box* caratterizzati da un rapporto di proporzionalità diretta tra la quota di reddito agevolabile e le spese sostenute dal contribuente per l'attività di R&S.

In questa prospettiva, come sopra evidenziato, solo le spese per attività di R&S direttamente svolte dal contribuente, ovvero svolte da soggetti esterni al gruppo, sono riconosciute per il loro intero ammontare ai fini della determinazione del reddito agevolabile, mentre le spese sostenute per l'acquisizione dei beni immateriali e quelle per attività di R&S svolte in appalto da soggetti appartenenti al gruppo sono soggette ad un riconoscimento solo parziale, nei limiti del 30% dell'ammontare delle prime. Con la conseguenza che il beneficio sarà massimo per le imprese che creano internamente (o mediante la conclusione di contratti di appalto con soggetti esterni al gruppo) i beni immateriali e che svolgono, sempre al loro interno (o avvalendosi di soggetti esterni al gruppo), le attività tese al loro mantenimento e accrescimento. E che, di converso, il vantaggio sarà di regola ridotto (o nullo) per le imprese che acquistano i beni immateriali e/o ne affidano lo sviluppo e la manutenzione in appalto ad altre società del gruppo.

Infine, una specifica agevolazione è anche prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali astrattamente

[56] In senso conforme si esprime peraltro anche la relazione illustrativa al decreto attuativo, p. 11.

[57] PAOLO ARGINELLI, *Innovation through R&D Tax Incentives: Some Ideas for a Fair and Transparent Tax Policy*, in: *World Tax Journal*, 2015 (Volume 7), No 1.

[58] Circolare n. 36/E del 2015, p. 6.

[59] *Ibidem*.

[60] Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 2016, pp. 73-74.

[61] Pagina 7 della relazione.

agevolabili (comma 40). Le plusvalenze in parola sono escluse dalla formazione del reddito complessivo a condizione che almeno il 90% del corrispettivo percepito sia "reinvestito", prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stata posta in essere la cessione, in attività finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento dei beni immateriali di cui all'art. 6 del decreto attuativo.

V. La valutazione della disciplina italiana alla luce dei lavori dell'OCSE in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose

Dall'analisi condotta nei paragrafi che precedono emerge con chiarezza come la prima versione dell'*IP box* italiano abbia avuto quale archetipo il *Nexus approach* elaborato dall'OCSE nei Rapporti 2014 e 2015. Tutti gli elementi strutturali del regime italiano introdotto dalla Legge di stabilità per il 2015, infatti, ricalcano quelli del modello predisposto dall'OCSE. L'originaria disciplina nazionale se ne discostava per elementi marginali e, sovente, con finalità manifestamente antielusiva, quali l'obbligo di attivare la procedura di *ruling* (nel prossimo futuro, procedura di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale) nel caso di redditi derivanti dall'utilizzo diretto dei beni immateriali nell'esercizio dell'impresa ed il requisito del reinvestimento dei corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni immateriali al fine di includere le relative plusvalenze nell'ambito di applicazione della disciplina.

Tuttavia, a differenza del *Nexus approach*, il regime introdotto dalla Legge di stabilità per il 2015 si prefigge, per esplicita ammissione del Governo, non solo il fine di stimolare l'investimento in attività di R&S, ma, al contempo, quello di incentivare il mantenimento ed il trasferimento in Italia di beni immateriali (pre)esistenti^[62]. Nell'esperienza italiana si realizza così un parziale scollamento tra fini perseguiti e strumenti predisposti per realizzarli, essendo il *Nexus approach* stato pensato ed articolato quale modello per disciplinare un regime di *IP box* ad esclusiva vocazione di incentivo ad attività di R&S. Ed infatti, il fine di attrarre in Italia beni immateriali esistenti e detenuti all'estero da soggetti non residenti appariva, invero, difficilmente perseguibile attraverso lo strumento della originaria disciplina nazionale.

A tale carenza ha posto rimedio il Governo, attraverso gli emendamenti apportati al regime di *IP box* con il D.L. n. 3/2015, i quali si sono resi necessari per evitare una perdita di competitività della disciplina italiana, non nella prospettiva dello stimolo ad attività di R&S, ma in rapporto al fine di attirare e mantenere in Italia beni immateriali (pre)esistenti. È questo, ad es., il senso della modifica alla definizione delle spese qualificate (che ora incorpora il cd. *uplift* del 30%) e quello dell'allargamento del novero dei beni immateriali agevolabili a marchi, modelli e disegni ornamentali.

Proprio tale ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione del regime italiano di *IP box* costituisce l'unico punto di palese conflitto tra la disciplina interna ed il *Nexus approach*

definitivamente elaborato dal Forum nel Rapporto 2015. Alla luce del giudizio di incompatibilità con il *Nexus approach* emesso dal Forum con riferimento al regime italiano di *IP box*^[63], nonché della disciplina transitoria elaborata dallo stesso Forum per regolare il passaggio dai vecchi regimi (dannosi) ai nuovi regimi (compatibili con il *Nexus approach* e, pertanto, non dannosi) di *IP box*, ci si aspetterebbe nel corso del 2017 una modifica legislativa volta ad espungere i marchi e gli altri *marketing intangibles* dall'ambito oggettivo di applicazione della disciplina nazionale e che, con riferimento ai marchi ed agli altri *marketing intangibles* per i quali l'opzione sia stata esercitata entro il 30 giugno 2016 (o, eventualmente, entro il 31 dicembre 2016), prevedesse l'applicazione dei benefici previsti dall'attuale disciplina sino al 2021. Parimenti, è ragionevole attendersi che il legislatore modifichi le disposizioni concernenti l'applicazione del regime ai redditi derivanti dall'uso di disegni, modelli ornamentali e *know how*, subordinando l'applicazione dell'agevolazione ai limiti ed all'esperimento delle procedure previste dal Rapporto 2015 dell'OCSE con riferimento agli (iii) altri beni immateriali caratterizzati dai caratteri di utilità, novità e originalità.

Un ulteriore profilo di possibile contrasto tra la disciplina nazionale ed il *Nexus approach* concerne la deducibilità delle perdite generate dall'utilizzo di beni immateriali agevolabili dai redditi assoggettabili ad imposizione ordinaria. Come sopra illustrato, il Rapporto 2015 sembra suggerire il diniego di tale deducibilità, mentre la disciplina italiana vigente, seppur non regolando esplicitamente la questione, può essere interpretata nel senso di ammettere detta compensazione. Il potenziale conflitto è stato in larga parte risolto in via interpretativa dall'Agenzia delle Entrate che, nella Circolare n. 36/E del 2015, ha previsto che "le perdite generate in vigenza del regime di Patent Box dovranno essere recuperate [...] nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi [...] fino al loro completo esaurimento"^[64]. Tale scelta presenta il pregio di contemperare l'esigenza (costituzionale) di tutela della capacità contributiva del contribuente, con quella di contrasto al fenomeno di *diversion of those losses against income that is taxed at the ordinary rate*. Tuttavia, si ritiene che la rilevanza economica della questione ed i numerosi aspetti tecnici collegati alla *recapture* delle perdite prodotte in vigenza del regime opzionale richiederebbero un puntuale intervento da parte del legislatore.

In questo, come in altri casi di possibile contrasto tra la disciplina interna ed il *Nexus approach* elaborato dal Forum, si ritiene che il Rapporto 2015 rappresenti una fonte primaria ai fini dell'interpretazione delle disposizioni di diritto interno, in considerazione del fatto che, essendo la disciplina nazionale stata chiaramente sviluppata ad immagine e somiglianza del *Nexus approach*, nel contesto di una più ampia adesione e partecipazione attiva dell'Italia ad un progetto (BEPS) sviluppato dall'OCSE sotto l'egida del G20 e del quale il Rapporto 2015 rappresenta uno dei punti di approdo, ove non sia manifesta la diversa intenzione del legislatore nazionale, si dovrebbe presumere che lo stesso

[63] Rapporto 2015, p. 63.

[64] Si veda anche la Circolare n. 11/E del 2016, p. 73 ss.

[62] Cfr. Relazione illustrativa al Disegno di Legge di stabilità per il 2015, p. 5.

abbia inteso allinearsi alle conclusioni concordate nell'ambito del Forum e codificate nel testo del Rapporto.

Resta, sullo sfondo, l'ombra lunga della Commissione europea, la quale potrebbe aprire il fronte di una procedura di infrazione (ipotesi ad oggi, invero, estremamente improbabile), qualora ritenesse che il regime italiano di *IP box* (al pari, eventualmente, di quelli in vigore in altri Stati membri dell'UE) presenti i caratteri distintivi di un aiuto di Stato, ossia (i) incida sugli scambi tra Stati membri; (ii) conferisca un aiuto finanziario attraverso l'impiego di risorse pubbliche; (iii) favorisca talune imprese o produzioni (cd. criterio di selettività); e (iv) falsi o minacci di falsare la concorrenza all'interno del mercato unico. Qualora fosse questa la strada che la Commissione decidesse di intraprendere e l'aiuto concesso dallo Stato italiano sotto forma di esclusione dalla base imponibile di quota parte dei redditi da beni immateriali fosse giudicato incompatibile con il mercato interno, ne discenderebbe l'obbligo per i contribuenti che hanno beneficiato del regime di *IP box* di versare, *ex post*, le maggiori imposte (ed i relativi interessi) che sarebbero state dovute in assenza di detto incentivo.