

PATENT BOX – ULTIMI AGGIORNAMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Come noto il cd. “Patent Box” consente alle società che svolgono attività di Ricerca & Sviluppo di optare, a partire dall’esercizio d’imposta 2015, per un regime di tassazione agevolata dei redditi generati dallo sfruttamento diretto o indiretto di risorse di proprietà intellettuale (IPR-Intellectual Property Rights).

Secondo recenti **dati statistici**, presentati lo scorso febbraio dall’Agenzia delle Entrate¹, la regione da cui arriva il maggior numero di domande di adesione è la Lombardia, con oltre 1.200 richieste, seguita dal Veneto con 706 istanze ed Emilia Romagna con 636 richieste. In Piemonte e Toscana sono state presentate rispettivamente 378 e 367 richieste; il Lazio e la Campania raggiungono invece quota 286 e 144.

La maggior parte delle richieste pervenute all’Agenzia arriva da imprese con un fatturato compreso tra 10 e 15 milioni di euro (circa 1.300 domande). Subito dopo si collocano le imprese tra 1 e 5 milioni di euro, seguite dalle piccole e medie imprese con fatturato inferiore ad 1 milione di euro, che hanno presentato oltre 600 domande di ammissione al regime incentivale.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Patent Box è stato introdotto dalla **Legge di stabilità 2015** (art. 1 commi 37-45 L. 23 dicembre 2014 n. 190), con possibilità di applicazione **a partire dal periodo d’imposta 2015**.

Le modalità attuative sono disciplinate dal **Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell’Economia del 30 luglio 2015**, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico in data 20 ottobre 2015 (come comunicato sulla G.U. Serie Generale n. 244 del 20 ottobre 2015).

2. QUALI IPR RILEVANO AI FINI DEL PATENT BOX

Il perimetro degli IPR incentivabili comprende:

- i **software** ;
- le **invenzioni brevettate o in corso di brevettazione**;
- i **marchi registrati o in corso di registrazione**;

A cura del Dipartimento italiano
Corporate

Alessandro De Nicola
adenicola@orrick.com
Michele Bertani
mbertani@orrick.com
Ivan Rotunno
irotunno@orrick.com

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un’analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all’indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe,

¹ Dati ricavati dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 11 febbraio 2016.

- il **design anche non registrato**;
- **i segreti aziendali** di carattere tecnico (compresi gli insegnamenti tecnici non brevettabili) nonché le esperienze ed i segreti aziendali di natura commerciale (ad esempio: le liste clienti con le loro preferenze).

In base alle evidenze pubblicate dall'Agenzia delle Entrate² emerge anche una graduatoria dei tipi di intengibili per i quali è stata chiesta l'applicazione del regime privilegiato:

- marchi (36%);
- know how (22%);
- brevetti (18%);
- disegni e modelli (14%);
- software (10%).

3. DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni di cui sopra, le seguenti attività:

- 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**;
- la **ricerca fondamentale**, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design;
- la **ricerca applicata**, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l'utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari;
- il **design**, con ciò intendendosi le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l'aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, e le attività di sviluppo dei marchi;
- l'ideazione e la realizzazione del **software protetto da copyright**;
- le **ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi** e interventi **anche finalizzati all'adozione di sistemi anticontraffazione**, il deposito, l'ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi.

² Dati ricavati dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 11 febbraio 2016.

4. TIPOLOGIA DEGLI INCENTIVI

Si tratta di un incentivo di tipo cd. *pull*, che incidendo sul **reddito da sfruttamento degli IPR** ne consente una **deducibilità** particolarmente ampia, **pari al 30% per l'anno 2015, al 40% per l'anno 2016 ed al 50% per gli anni successivi**.

Il nuovo regime prevede inoltre la **deducibilità integrale delle plusvalenze da cessione degli IPR, se reinvestite nello sviluppo** (attività di R&S), **nel mantenimento o nell'accrescimento** (pubblicità per rafforzare il marchio, monitoraggio o repressione della contraffazione, etc.) di risorse analoghe.

Beneficiano dell'incentivazione i **redditi derivanti da:**

- “**concessione in uso**” degli IPR a terzi;
- “**uso diretto**” degli IPR da parte dei titolari di un diritto d'utilizzazione.

Nel caso (più frequente) dello sfruttamento diretto degli IPR la misura dell'incentivo è determinata in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate mediante procedura di *ruling*, con mitigazione notevole del rischio di incorrere in sanzioni tributarie.

L'opzione è **irrevocabile per 5 anni** ed è rinnovabile.

Con provvedimento del 23 marzo 2016 il **termine ultimo** per l'invio della documentazione necessaria ad integrare le istanze di *ruling* già depositate dal mese di dicembre 2015 è stato ampliato da 120 a 150 giorni a partire dal momento della presentazione della richiesta.

5. I PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di procedere con lo sfruttamento dell'agevolazione fiscale introdotta con il Patent Box, l'Agenzia delle Entrate ha emanato i seguenti provvedimenti:

- in data 10 novembre 2015, è stato emanato il modello telematico³ per optare a favore del regime del Patent Box, con fissazione contestuale del termine fino al 31.12.2015 per esercitare l'opzione per il periodo d'imposta relativo all'anno in corso⁴;
- in data 1 dicembre 2015, è stato pubblicato un provvedimento concernente le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di *ruling*, ove si è chiarito che per beneficiare dell'incentivo per uso diretto degli *intangibles* è necessario presentare questa istanza (in forma molto semplificata) entro il 31.12.2015, mentre è poi possibile depositare la documentazione a supporto nei 120 giorni successivi⁵.

Sempre il 1° dicembre 2015 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 36/E, contenente i “Primi chiarimenti in tema di Patent Box”⁶ circa:

³ Il modello telematico è reperibile al seguente indirizzo

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+Opzionali/Opzione+per+tassazione+agevolata+beni+immateriali/Modello/Modello+tassazione+agevolata+beni+immateriali/Mod_PatentBox.pdf

⁴ Il software per effettuare la comunicazione è reperibile al seguente indirizzo

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+Opzionali/Opzione+per+tassazione+agevolata+beni+immateriali/Software+compilazione+tassazione+agevolata+immobili/#operprel>

⁵ Il provvedimento è reperibile al seguente indirizzo

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2015/Dicembre+2015+Provvedimenti/Provvedimento+01122015+Patent+box/Provvedimento_01122015_patent_box.pdf

⁶ La Circolare è reperibile al seguente indirizzo

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2015/Dicembre+2015/Circolare+36E+del+1+dicembre+2015/Circolare+Patent+Box+1122015.pdf>

- le modalità e gli effetti derivanti dall'esercizio dell'opzione: gli elementi utili alla quantificazione del beneficio ritraibile nel 2015 possono essere individuati anche dopo l'esercizio dell'opzione;
- le perdite da Patent Box: l'impresa in regime di Patent Box che ha conseguito perdite nell'anno di riferimento rinvierà gli effetti positivi dell'opzione agli esercizi successivi;
- le operazioni straordinarie: non sono considerate abusive le fusioni, scissioni o conferimenti di azienda che eliminano l'obbligo di presentare l'istanza di ruling;
- maggiori dettagli sulla procedura di ruling.

6. ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER ACCEDERE ALL'INCENTIVO

L'opzione per il nuovo regime richiede ovviamente uno **studio preliminare di carattere legale, fiscale e contabile** per saggiarne la convenienza.

E talvolta potrà necessitare di interventi per rendere alcune risorse assoggettabili all'incentivo (ad esempio: adozione di sistemi di protezione dei segreti aziendali, registrazione di marchi di fatto, etc.), oppure per razionalizzare il loro assetto (cessioni o licenze infragruppo, rinegoziazione di contratti con fornitori o clienti, etc.).

Sarà poi necessario negoziare il *ruling* con l'Agenzia delle Entrate, e quindi implementare un sistema di tracciamento dei costi per la produzione degli IPR.