

Giugno 2016

Patent Box e operazioni straordinarie

Fulvia Astolfi, Partner, Serena Pietrosanti, Counsel, Luigi Quaratino, Associate, Hogan Lovells

Con la circolare n. 11/E del 7 aprile 2016 (la “Circolare”), l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti concernenti, *inter alia*, le modalità applicative del Patent Box nell’ambito delle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento di azienda. La Circolare ha tentato di fugare alcuni dei dubbi che la dottrina più attenta aveva sollevato e che avevano riguardato principalmente il rapporto tra le norme italiane sul Patent Box e i recenti sviluppi OCSE sul tema.

Con il presente contributo si intendono analizzare le soluzioni interpretative che l’Agenzia delle Entrate ha fornito sull’applicazione del Patent Box nell’ambito delle operazioni straordinarie, tralasciando l’analisi delle caratteristiche generali dell’agevolazione che, invece, sono state già oggetto di precedenti interventi su questa rivista.

Le norme che disciplinano il Patent Box nell’ambito delle operazioni straordinarie sono contenute nell’articolo 5 del Decreto emanato lo scorso 30 luglio 2015 da parte del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (il “Decreto”), recante le disposizioni attuative del Patent Box.

La disposizione – rubricata “*Operazioni straordinarie*” - prevede che “*In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione ai costi sostenuti in base all’articolo 9*”.

In generale la previsione normativa appare molto chiara e detta due regole precise, cioè che in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, la società incorporante, la società beneficiaria o la società conferitaria (avente causa dell’operazione) subentra:

- nell'esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime agevolativo effettuata dalla società incorporata, dalla società scissa o dalla società conferente (dante causa dell'operazione)¹;
- nella posizione del dante causa sia con riguardo al computo degli anni di durata della opzione, sia in relazione ai costi rilevanti agli effetti del calcolo del *nexus ratio* al fine di determinare il reddito agevolabile a cui applicare la percentuale di detassazione da Patent Box. Il riferimento generale all'articolo 9 del Decreto implica che il subentro dell'avente causa nei costi del dante causa vale tanto per i costi qualificati (numeratore), quanto per quelli complessivi (denominatore).

La normativa (e la sua interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate) detta – almeno in principio - un criterio di neutralità dell'operazione straordinaria ai fini del Patent Box, in forza del quale criterio all'avente causa è consentito l'utilizzo e lo sfruttamento dei valori creati dal dante causa.

E tale approccio è stato accolto con favore dagli esperti, soprattutto in considerazione del fatto che, come noto, l'agevolazione fiscale è inscindibilmente legata all'effettuazione di attività di ricerca e sviluppo per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo dei beni immateriali agevolabili. Non è raro che i gruppi multinazionali implementino riorganizzazioni aziendali al fine di razionalizzare e gestire in modo più efficiente ed efficace l'attività di ricerca e sviluppo del gruppo. E proprio per tale ragione, sarebbe stato fortemente disincentivante per l'appetibilità del Patent Box un approccio differente del legislatore, di rottura, che non avesse garantito neutralità e continuità del regime in presenza di operazioni straordinarie.

Se quella sopra delineata è la regola generale, la Circolare analizza anche gli effetti Patent Box delle operazioni straordinarie in situazioni patologiche, in cui l'operazione straordinaria è implementata unicamente allo scopo di fruire di tale regime di continuità di valori. E' il caso in cui i contribuenti implementino le operazioni di riorganizzazione aziendale al fine di aggirare il trattamento di sfavore ai fini Patent Box della cessione diretta dell'*intangible*.

Per schematizzare: la società A, anziché acquisire un IP dalla società B da questa autoprodotta, acquisisce le partecipazioni di controllo della società B, che detiene sostanzialmente solo l'IP, la quale successivamente esercita l'opzione per il regime Patent Box. Successivamente, la società A incorpora la società B attraverso un'operazione di fusione per incorporazione.

Invero, il costo sostenuto in caso di acquisto diretto del bene immateriale agevolabile rappresenterebbe per l'impresa beneficiaria un costo da indicare al denominatore del

¹ L'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'avente causa ha il diritto di subentrare nella posizione del dante causa anche nel caso in cui quest'ultimo non abbia esercitato l'opzione per il Patent Box prima dell'effettuazione dell'operazione straordinaria.

nexus ratio, che, evidentemente, determinerebbe una diminuzione del reddito agevolabile ai fini Patent Box. Al contrario, il criterio di continuità su cui è fondato il “trasferimento” della natura dei costi dal dante causa all’avente causa nell’ambito di operazioni straordinarie permetterebbe all’avente causa di godere dell’agevolazione, senza subire la penalizzazione prevista per i costi di acquisto dell’IP².

L’esigenza di evitare comportamenti abusivi del contribuente era stata segnalata anche dall’OCSE nel report dell’Action Plan 5 del Progetto BEPS³ (il “Report”).

In particolare, la nota 18⁴ del paragrafo 53 del Report prevede che le normative dei Paesi membri dell’OCSE che attuino e implementino regimi di Patent Box devono assicurare che i contribuenti non aggirino il trattamento di sfavore dedicato ai costi di acquisizione dei beni immateriali (le quali generano costi che, attraverso il meccanismo del *nexus ratio*, riducono il reddito agevolabile) attraverso operazioni di acquisizione dell’entità che possiede il bene immateriale. E’ il caso – peraltro molto comune nella pratica - dell’acquisizione di una entità vuota, che possieda solo beni immateriali, senza avere al suo interno una struttura idonea allo sviluppo e allo sfruttamento economico degli *intangibile*. In tali ipotesi, il Report sostanzialmente assimila l’acquisizione dell’entità titolare del solo bene immateriale all’acquisizione diretta dell’*intangibile*, con tutte le conseguenze negative del caso per la determinazione del reddito agevolabile ai fini Patent Box.

Per tornare all’esempio sopra riportato, senza l’intervento della Circolare in commento l’avente causa/società A, avendo formalmente rispettato il disposto dell’articolo 5 del Decreto, avrebbe potuto validamente considerare il bene immateriale come autoprodotta (*rectius* come prodotto dal dante causa e, in applicazione dei principi di neutralità e continuità di cui al suddetto articolo 5, come autoprodotta) e non come acquisita da terzi, con i descritti vantaggi in termini di determinazione del *nexus ratio* e del reddito agevolabile.

Tuttavia, tale vantaggio sarebbe in contrasto con le raccomandazioni OCSE di cui alla nota 18 del Report.

La Circolare ha fornito interessanti chiarimenti in presenza di tali situazioni.

² La Circolare chiarisce che in applicazione dell’articolo 5 del Decreto, se il dante causa possiede, nell’ambito dell’azienda oggetto dell’operazione straordinaria, un IP autoprodotta, il rispettivo costo non deve mai essere indicato al denominatore del rapporto costi qualificati/costi complessivi dell’avente causa.

³ Action Plan 5: “Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance”

⁴ Si riporta il testo della nota 18: “Jurisdictions with IP regimes need to ensure that taxpayers are not able to circumvent this treatment of acquisition costs by acquiring entities that own IP assets”.

In primo luogo, la Circolare considera la raccomandazione antielusiva del Report 5 dell'OCSE come una indicazione di chiusura del sistema⁵, da applicarsi ad ipotesi "limite" e tipicamente aventi natura elusiva/abusiva.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha scongiurato effetti distorsivi derivanti da tali tipi di operazioni, fornendo un chiarimento in relazione all'ambito di applicazione oggettivo dell'art. 5 del Decreto e del principio di continuità.

Le operazioni straordinarie – intragruppo o tra soggetti indipendenti - che consentono il subentro dell'avente causa nella posizione del dante causa sono unicamente fusioni, scissioni e conferimenti che avvengano tra aziende. In altri termini, il beneficio previsto dall'articolo 5 del Decreto è applicabile solo alle compenetrazioni di veri e propri comparti aziendali, dotati di una struttura propria, e che effettuino attività di ricerca e sviluppo ovvero sfruttino economicamente i beni immateriali.

Sembra potersi concludere che in ipotesi fisiologiche di incorporazioni di vere e reali aziende IP, il contribuente non corra rischi di disconoscimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria dell'agevolazione Patent Box calcolata applicando il principio di neutralità dell'operazione straordinaria. Al contrario, in caso di integrazione di una società priva di una reale struttura aziendale e titolare unicamente di IP, il computo dell'agevolazione Patent Box applicando il principio di neutralità sopra descritto sarebbe precluso. L'operazione, infatti, rappresenterebbe una operazione priva di sostanza economica attuata al solo fine di beneficiare di un vantaggio fiscale indebito e come tale inopponibile all'Amministrazione finanziaria, in linea con la norma sull'abuso del diritto (art. 10-bis della Legge 212/2000).

Le valutazioni della legittimità di tali operazioni saranno effettuate con un approccio *case by case* dall'Agenzia delle Entrate.

Illustrata la disciplina a regime, la Circolare introduce una deroga, anch'essa in linea con le previsioni contenute nel Report OCSE.

Si prevede che, fino alla data del 30 giugno 2016, i principi di neutralità e continuità si applichino anche (i) alle operazioni di fusione, scissione e conferimento che abbiano solo formalmente ad oggetto il trasferimento di aziende, ma nella realtà rappresentino un vero e proprio trasferimento indiretto di beni immateriali agevolabili, a condizione che (ii) le predette operazioni straordinarie siano poste in essere tra società che alla data del 31 dicembre 2014 già appartenevano allo stesso gruppo.

Anche nella previsione di tale deroga l'Agenzia delle Entrate ha scelto di essere coerente con le indicazioni fornite dall'OCSE nel Report. Invero – come indicato nella Circolare – la deroga è coerente con i paragrafi 63 e 64 del Report: si legge “(i) le

⁵ Tale interpretazione sarebbe avvalorata, come notato da attenta dottrina, dal fatto che la indicazione sia stata inserita in una nota e non direttamente nel corpo del paragrafo 52.

‘nuove ammissioni’ a regimi IP esistenti e non coerenti con l’approccio nexus sono permesse fino al 30 giugno 2016; (ii) ai fini della clausola di salvaguardia, le ‘nuove ammissioni’ includono sia i nuovi contribuenti che in precedenza non beneficiavano del regime, sia le nuove attività IP possedute dai contribuenti che già beneficiano del regime”.

La *ratio* della deroga è quella di non penalizzare le riorganizzazioni dei gruppi implementate in funzione della possibile fruizione dell’agevolazione Patent Box. L’Amministrazione finanziaria ha consentito, quindi, di beneficiare del regime di neutralità anche per operazioni straordinarie effettuate entro il 30 giugno 2016 che abbiano consentito l’accesso al regime Patent Box o l’inclusione in tale regime anche di nuovi beni in deroga al nexus approach (che, come detto, imporrebbe di porre al denominatore del nexus ratio i costi sostenuti per l’acquisto di beni immateriali).

Ancora in relazione a possibili comportamenti elusivi dei contribuenti beneficiari del regime Patent Box nell’ambito di operazioni straordinarie, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’implementazione di una operazione straordinaria che – in un più ampio contesto di riorganizzazione del gruppo – abbia l’effetto di rendere facoltativo e non più obbligatorio il *ruling* per la determinazione del contenuto economico dell’*intangibile* non sia qualificabile come elusiva.

Si pensi a una scissione al fine di rendere più efficiente la gestione dell’attività di ricerca e sviluppo. Qualora a seguito dell’operazione straordinaria, l’avente causa (nuovo) titolare dei beni immateriali agevolabili li conceda in uso al dante causa, realizzerebbe uno sfruttamento economico indiretto dell’*intangibile* che avrebbe come effetto quello di rendere facoltativa l’attivazione del *ruling*⁶.

L’Agenzia delle Entrate (con la circolare 36/E del 1 dicembre 2015) ha avallato l’implementazione di tali operazioni, riconoscendone la legittimità ed escludendone il carattere elusivo/abusivo - a condizione che la società avente causa svolga una “*sostantial activity*” nell’ambito della ricerca e sviluppo - in quanto il compimento di tale operazione non determina alcun vantaggio fiscale in termini di risparmio di imposta⁷.

Un ultimo profilo che merita di essere considerato è quello relativo al trattamento, ai fini della determinazione del *nexus ratio*, dei maggiori valori contabili degli IP iscritti in

⁶ L’attivazione della procedura di *ruling* con l’Agenzia delle Entrate per il calcolo del reddito IP agevolabile è obbligatoria in caso di sfruttamento diretto dell’*intangibile*, mentre, in ipotesi di sfruttamento indiretto dell’IP (licenza a terzi), il contribuente può scegliere liberamente se calcolare il reddito agevolabile in via autonoma o nell’ambito del *ruling*.

⁷ Ferma restando la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di sindacare con i canoni dell’antieconomicità, la congruità dei corrispettivi pattuiti in sede di concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali tra società appartenenti allo stesso gruppo secondo le regole del *transfer pricing*.

bilancio a seguito all'imputazione del disavanzo da fusione, scissione ovvero in relazione al conferimento di azienda. La Circolare chiarisce come tali valori:

- come regola generale, trattandosi di mere rilevazioni contabili e non di costi effettivamente sostenuti per l'avente causa, non rilevano ai fini della determinazione del rapporto costi qualificati/costi complessivi, a condizione, ovviamente, che l'operazione straordinaria abbia ad oggetto un complesso aziendale (ovvero, sia un'operazione di acquisto infragruppo dell'IP avvenuta prima del 30 giugno 2016);
- in caso di acquisto di un'entità che possiede sostanzialmente solo IP (e al di fuori della deroga prevista dal regime transitorio), rilevano ai fini della determinazione del *nexus ratio* quali costi di acquisizione dell'*intangible*.