

Principio di diritto n. 28

OGGETTO: Rinnovo Accordo di Patent Box - Marchi inseriti tra i beni agevolati. Art. 13 "Grandfathering" del decreto interministeriale del 28 novembre 2017

Alcune imprese hanno chiesto di sapere se sia possibile presentare istanza di rinnovo dell'accordo di *Patent box*, una volta spirato il quinquennio di vigenza dello stesso prima del 30 giugno 2021, al fine di continuare a beneficiare della agevolazione prevista per i marchi d'impresa fino al 30 giugno 2021. Al riguardo, si evidenzia quanto segue.

Il cosiddetto regime agevolativo opzionale *Patent box* è stato introdotto dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "legge di stabilità 2015"), modificato dall'articolo 56, comma 1, lett. a), d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, recependo le direttive fornite in ambito internazionale con il documento finale Action 5 BEPS (*Base erosion and profit shifting*) e con l'*Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes*, ha escluso i marchi dal novero dei beni immateriali agevolabili ai fini del regime Patent box. In particolare l'OCSE, per i contribuenti che beneficiavano di regimi agevolativi preesistenti alle nuove regole, ha previsto l'ammissibilità di un periodo transitorio in

cui è possibile continuare ad operare secondo le regole previgenti (*grandfathering rule*). I contribuenti possono, pertanto, continuare a beneficiare del "vecchio regime" fino ad una seconda specifica data (*l'abolition date*). Allo scadere del termine temporale individuato, ai contribuenti non possono essere concessi benefici derivanti dai vecchi regimi.

In coerenza con tale impostazione, il comma 1 dell'articolo 13 del DM 28 novembre 2017 dispone che l'opzione di cui all'art. 4 esercitata per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 può avere ad oggetto i marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione; in tal caso, l'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.

In tale contesto, la citata disposizione va interpretata nel senso che la durata dell'opzione dovrà essere pari a cinque periodi di imposta, ma il contribuente, comunque, decade il 30 giugno 2021, anche se i 5 periodi d'imposta terminano successivamente.

Si evidenzia, inoltre, che l'esercizio dell'opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.

La normativa sul *grandfathering* restringe però la possibilità di esercizio della stessa, quando ha per oggetto i marchi, in quanto prevede che allo scadere del quinquennio essa non sia più né esercitabile né rinnovabile.

Laddove si considerasse ammissibile il rinnovo dell'Accordo di *Patent box*, si consentirebbe di fatto l'estensione dell'efficacia dell'agevolazione oltre i termini di validità di un'opzione per legge non rinnovabile.

Tale tesi, peraltro, non è in contrasto con il Principio di diritto n. 11 del 22 marzo 2019 che ha ad oggetto l'esercizio dell'opzione per i marchi nel periodo di *grandfathering*. In tale occasione il contribuente chiedeva di dar seguito, sempre con riferimento ad un marchio d'impresa, all'opzione telematicamente esercitata nel corso dell'anno 2015.

Nella risposta è stato precisato che la presentazione dell'istanza di *ruling* determina l'efficacia dell'opzione e fa decorrere l'intero quinquennio dall'anno di presentazione dell'istanza, 2018 nel caso trattato, per tutti i beni agevolabili; diversamente per quanto concerne i marchi, la finestra temporale prevista dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto ministeriale 28 novembre 2017 consentirebbe al contribuente, che intende accedere alla procedura di *Patent box* nell'anno 2018 a seguito di presentazione dell'opzione nell'anno 2015, di beneficiare del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30 giugno 2021.

Pertanto, coerentemente con quanto precisato dal citato Principio di diritto n. 11 del 2019, l'istanza di *ruling* per il regime opzionale di cui trattasi determina l'efficacia dell'opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021.

Ben diverso è il caso in cui l'opzione non sia più validamente esercitabile essendo spirati i 5 anni e la stessa non sia per legge rinnovabile. Ne deriva, pertanto, che in assenza di una opzione valida non è ammissibile il rinnovo delle istanze di accordo preventivo di cui all'art. 31 ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)