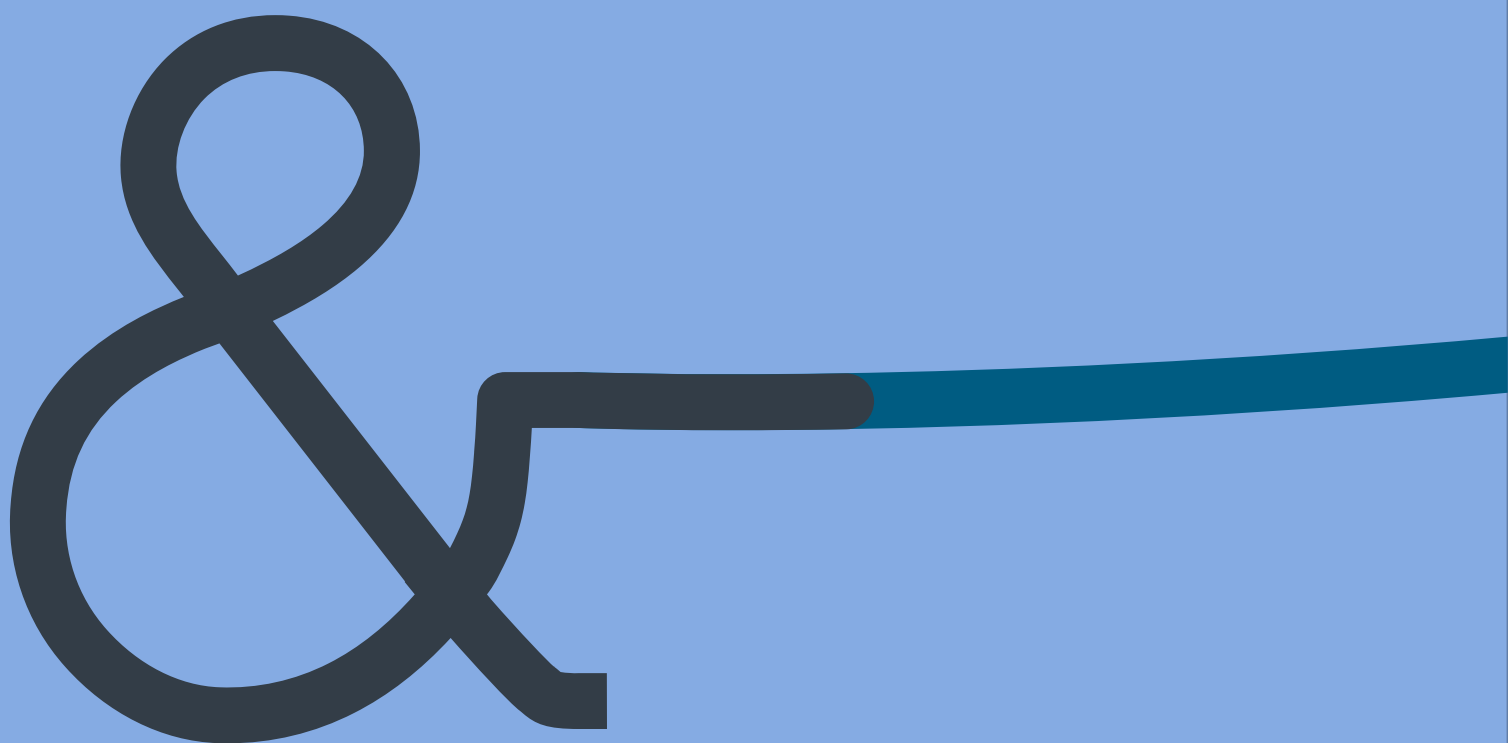


Bird & Bird

Tax alert

Il “nuovo” regime patent box

febbraio 2022



Il “nuovo” regime Patent Box

È di recente emanazione il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate contenente le disposizioni attuative del “nuovo” regime di Patent Box introdotto dall’articolo 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.

A discapito del nome, il “nuovo” Patent Box è, in realtà, un regime completamente diverso dal precedente in quanto si sostanzia in una “super deduzione” del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a determinati beni immateriali. Nulla a che vedere, quindi, con il previgente regime che “guardava” al reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali.

Il “nuovo” regime è stato introdotto dal Decreto Fisco-Lavoro di ottobre che, contestualmente, ha abrogato il precedente regime di Patent Box. La Legge di Bilancio 2022 ha apportato alcune modifiche al testo originario della norma che disciplina il “nuovo” regime e ne ha fissato la decorrenza a partire dal periodo di imposta 2021.

Nonostante le modifiche della Legge di Bilancio, la norma sul “nuovo” regime restava caratterizzata da numerose incertezze che sono, almeno in parte, state chiarite dall’Agenzia delle Entrate con l’emanazione del citato Provvedimento che fornisce prime indicazioni in merito ai requisiti per l’accesso al regime agevolativo, alle modalità di esercizio delle opzioni e ai contenuti della documentazione idonea al fine di beneficiare del regime della *penalty protection* in caso di recupero a tassazione di tutta o parte della maggiorazione dedotta.

Soggetti che possono esercitare l’opzione

Possono optare per il nuovo regime Patent Box tutti i soggetti titolari di reddito di impresa che siano titolari giuridici, ovvero abbiano diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili. Condizione necessaria per l’accesso al nuovo regime è che i soggetti che intendono beneficiare dell’agevolazione realizzino investimenti in attività rilevanti, nell’ambito della propria attività di impresa, sostenendone i relativi costi, assumendone i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati.

Beni immateriali agevolabili

Il “nuovo” regime di Patent Box consente di maggiorare in misura pari al 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività c.d. “rilevanti” relative ai seguenti beni immateriali:

- *software* protetto da *copyright*;
- brevetti industriali – ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione – i brevetti per modello di utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- due o più beni immateriali, tra quelli indicati sopra, collegati da un vincolo di complementarietà tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Non sono agevolabili i marchi (come nel “vecchio” Patent Box) mentre è una novità l’esclusione dal regime del *know-how*.

Attività di ricerca e sviluppo rilevanti

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo rilevanti ai fini dell’agevolazione quelle di:

- ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- innovazione tecnologica;
- design e ideazione estetica;
- tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Per la definizione delle prime tre attività, il Provvedimento rimanda al Decreto del 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di credito d'imposta R&S ("Decreto MISE").

Sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle svolte mediante contratti di ricerca stipulati con soggetti terzi purché:

- le attività siano svolte sotto la direzione tecnica del beneficiario, attraverso proprio personale;
- il contratto stipulato per lo svolgimento delle attività rilevanti preveda che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico del beneficiario;
- le attività siano svolte in Italia, in Stati appartenenti all'Unione Europea, ovvero in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo per l'effettivo scambio di informazioni. Qualora le attività rilevanti siano svolte da un commissionario, quest'ultimo e qualsiasi eventuale sub-commissionario, devono essere fiscalmente residenti nei predetti Stati.

Spese Agevolabili

Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110% rilevano le seguenti spese:

- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
- quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività;
- spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Le spese di cui sopra possono concorrere alla formazione della base di calcolo solo nel caso in cui derivino da rapporti con fornitori che non siano parte dello stesso Gruppo del committente.

Si evidenzia, inoltre, che il "nuovo" regime prevede un c.d. "meccanismo premiale" in base al quale, nel periodo di imposta in cui il bene immateriale agevolato ottiene un titolo di privativa industriale, sarà possibile considerare tra le spese agevolabili che concorrono alla formazione della base di calcolo anche quelle sostenute negli otto anni d'imposta precedenti a quello in cui il è stato ottenuto il diritto. Tale "meccanismo premiale" è applicabile ai beni immateriali che hanno ottenuto il titolo di privativa a partire dall'esercizio 2021.

Ai fini dell'applicazione del "meccanismo premiale" tra le attività rilevanti son ricomprese anche:

- le attività di ricerca fondamentale (sempre come definite dal Decreto MISE);
- le attività di ideazione e realizzazione del *software* protetto da *copyright*.

Inoltre, nella base di calcolo di cui al predetto meccanismo premiale potranno essere considerate anche le spese necessarie all'ottenimento del diritto di privativa. Non potranno, al contrario, rientrarvi le spese agevolabili che hanno già concorso alla formazione del numeratore del *Nexus Ratio* relativamente al "vecchio" regime di Patent Box.

Documentazione Idonea

Come il "vecchio" regime, anche il "nuovo" prevede la possibilità per il contribuente di predisporre idonea documentazione al fine di veder disapplicate le sanzioni per infedele dichiarazione in caso di recupero a tassazione, in tutto o in parte, della maggiorazione dedotta.

Il Provvedimento, in particolare, fornisce indicazioni circa i contenuti e la struttura della documentazione che deve essere articolata in due sezioni:

- la sezione A, che contiene informazioni circa l'impresa e le attività rilevanti svolte dalla stessa. Tale sezione della documentazione deve contenere anche la c.d. "relazione tecnica" che illustra le finalità, i contenuti e i risultati delle attività rilevanti svolte in ciascun periodo di imposta;
- la sezione B, che contiene informazioni relative alle spese agevolabili e al calcolo della super deduzione.

Le formalità relative alla documentazione intese come struttura della stessa, termini di deposito, comunicazione di possesso e firma sono le medesime previste per il "vecchio" regime di Patent Box.

Regime transitorio e "rapporti" con il previgente regime di Patent Box

In merito al regime transitorio, il Provvedimento ha finalmente chiarito che i contribuenti che per il 2020 hanno optato, anche attraverso dichiarazione integrativa entro 90 giorni, per il "vecchio regime di Patent Box, possono continuare a fruire del regime fino alla sua naturale scadenza (2024). In ogni caso, secondo quanto chiarito dal Provvedimento, coloro che avevano scelto di percorrere la strada dell'autoliquidazione, esercitando non solo l'opzione quinquennale PB ma anche l'opzione annuale OD, possono continuare a fruire del beneficio senza la necessità di rinnovare annualmente l'opzione OD.

È, tuttavia, prevista la facoltà, per i soggetti che abbiano in essere un'opzione valida per il previgente regime ma che non abbiano già concluso un accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria, di optare per il nuovo regime in luogo del vecchio. Nel caso in cui tali soggetti abbiano presentato istanza di accordo preventivo o un'istanza di rinnovo, infatti, è prevista la possibilità di rinunciare alla procedura e optare per il nuovo regime previa comunicazione via pec o raccomandata A/R all'Ufficio competente.

Il Provvedimento specifica poi che, anche per chi ha esercitato l'opzione per il vecchio regime senza presentare istanza di accordo preventivo e senza optare per l'autoliquidazione, sarà possibile aderire al nuovo regime rinunciando al vecchio semplicemente esercitando la relativa opzione in dichiarazione. A seguito di tale opzione, quella manifestata per il precedente regime di Patent Box si considererà revocata.

Diritto di interpello

Si prevede che, in presenza di obiettive condizioni di incertezza riguardanti l'applicazione delle disposizioni di natura tributaria, i contribuenti possano presentare istanza di interpello ai sensi dello Statuto del Contribuente. Nel caso in cui l'interpello abbia ad oggetto la qualificazione delle attività svolte come "attività rilevanti", ovvero l'ammissibilità del bene immateriale all'agevolazione, resta ferma la necessità di allegare all'istanza il parere tecnico rilasciato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.



Gaetano Salvioli

Partner

+390230356000
gaetano.salvioli@twobirds.com



Camilla Cominelli

Senior Associate

+390230356000
camilla.cominelli@twobirds.com



Francesco Drago

Senior Associate

+390230356000
francesco.drago@twobirds.com

twobirds.com

- Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai
- Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London • Luxembourg • Lyon
- Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai • Singapore • Stockholm
- Sydney • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.