PATENT BOX

Marchi da escludere nella valorizzazione del know how

Occorre evitare
che l'agevolazione
sia eccessivamente ridotta

Alessandro Germani

L'agevolazione del patent box è ormai giunta al termine del suo primo quinquennio (periodi 2015-2019), per questo è opportuno fare un "tagliando" alla misura. L'articolo 4 del Dl 34/19 è intervenuto con un'opportuna modifica che ha introdotto la possibilità di autoliquidare l'agevolazione previa predisposizione di un'apposita documentazione, sulla falsariga di quanto avviene in materia di transfer pricing. Ciò viene anche incontro alle difficoltà tecniche di questa misura che hanno impegnato oltremodo le strutture dell'Agenzia nella definizione di alcuni contraddittori che, per alcuni settori, devono tuttora trovare il loro completamento.

Ma in chiave futura è opportuno interrogarsi sulla fuoriuscita dei marchi quali intangible agevolabili e su quali altri asset immateriali siano destinati a sostituirli, se si vuole assicurare un futuro a un'agevolazione piuttosto premiante per le imprese italiane.

Dall'analisi delle istanze di ruling presentate è infatti evidente che il patent box ha consentito di agevolare in forte misura proprio i marchi. Ciò anche per la maggior facilità di inquadramento di questa fattispecie rispetto alle altre potenziali categorie agevolabili (software, brevetti e know how). Ma i marchi sono stati esclusi dal perimetro agevolativo attraverso la previsione del Dl 50/2017, per venire incontro alle preclusioni comunitarie. A questo punto è ragionevole pensare che tutti quei contribuenti che nel primo quinquennio hanno proceduto ad agevolare il marchio si trovino di fronte ad un bivio. Ciò in quanto l'esclusione del marchio potrebbe far venir meno, per tali contribuenti, la possibilità di usufruire dell'agevolazione dopo i primi cinque anni. Occorre dunque individuare un altro intangible, fra quelli agevolabili, che possa sostituire il marchio nel beneficio agevolativo. Si ritiene che in molti casi questo possa coincidere con il know how, chiaramente in presenza di quelle condizioni per la segretezza che sono state illustrate dall'agenzia delle Entrate nella circolare 11/E del 7 aprile 2016 (paragrafo 4.1.5).

Atteso, quindi, che il marchio può essere sostituito con uno degli altri intangible che sono ancora oggetto dell'agevolazione, ricorrendone le condizioni, va evidenziato un aspetto problematico che nelle future pratiche potrebbe emergere.

Ci si riferisce al fatto che nella determinazione del contributo economico, in particolare qualora si utilizzi il metodo del residual profit split (paragrafo 7.2.2 della circolare 11/E/16), successivamente alla remunerazione delle funzioni routinarie, non dovrebbe essere considerato, come si fa attualmente ad esempio con la ricerca e sviluppo, anche l'apporto del marchio stesso nella determinazione del contributo economico, perché ciò andrebbe ad assottigliare (fin quasi ad azzerare) il contributo economico residuale ascrivibile al nuovo intangible agevolabile che è destinato a sostituire il marchio stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA