

AGEVOLAZIONI

Patent Box e BEPS: il (dis)allineamento italiano rispetto all'Action 5

di Claudio Melillo

In data 11 aprile 2017, il Consiglio dei Ministri ha disposto, tra le misure per lo sviluppo economico, l'allineamento dell'Italia alle linee guida OCSE contenute nell'*Action Plan n. 5* del progetto *BEPS*, avente ad oggetto disposizioni in materia di **regimi preferenziali di tassazione delle proprietà intellettuali**. Il fulcro principale dell'allineamento è il regime del *Patent Box*, introdotto nel nostro Paese per mezzo della legge di Stabilità del 2015. È importante rilevare che la Francia e l'Italia erano gli unici due Paesi che non si erano ancora adeguati rispetto alle indicazioni dell'OCSE, mentre tutti gli altri Paesi UE avevano già modificato i loro regimi redendoli uniformi con quanto prescritto dall'*Action Plan n. 5*.

La normativa italiana oggi

Alla luce di quanto premesso, appare evidente, quindi, che le linee guida dell'OCSE, con riguardo all'ambito di applicazione dell'agevolazione per i beni immateriali, sono molto più restrittive rispetto alla nostra normativa. L'*Action Plan n. 5* considera la macro categoria dei *marketing intangibles* (tra cui rientra senz'altro il concetto di marchio commerciale precedentemente utilizzato dal legislatore nazionale) e il *Know-how*, concetti entrambi non compatibili con il progetto *BEPS* poiché si ritiene abbiano un effetto distorsivo della concorrenza nel mercato comune europeo e consentirebbero di rafforzare la posizione di alcune imprese rispetto ad altre in determinate attività economiche. Il *Patent Box* italiano abbracciava inizialmente un ambito di operatività decisamente più ampio, comprendendo altresì i marchi di impresa, inclusi in essi anche quelli collettivi, e il *know-how* aziendale nella sua accezione più estesa. All'interno del progetto *BEPS*, l'OCSE aveva raccomandato e invitato i Paesi membri a escludere dai propri regimi agevolativi, sia i marchi che il *Know-how*, garantendo mediante una clausola *ad hoc* di consentire l'applicazione dei relativi regimi, fino al 2021, a chi abbia esercitato l'opzione entro fine giugno 2016. Non sarebbe, infatti, più consentito l'ingresso ai regimi agevolati di beni quali marchi e *Know-how* a partire dal 30 giugno 2016. Nell'ordinamento nazionale, il legislatore è intervenuto introducendo l'articolo 56, comma 1, lett. a), del D.L. 50/2017, che prevede importanti modifiche normative che hanno condotto a un, seppur parziale, riallineamento della normativa *Patent Box* alle raccomandazioni OCSE. Il marchio è stato, infatti, espunto dall'alveo dei beni immateriali oggetto di *Patent Box* italiano.

Il disallineamento parziale dell'Italia

Mantenendo l'agevolazione a favore di un uso illimitato del *Know-how*, l'attuale normativa italiana non appare totalmente coerente con le raccomandazioni OCSE. Alla luce del recente parziale allineamento della normativa nazionale a quella OCSE in materia di marchi e, davanti al silenzio dell'Italia in merito alle indicazioni in tema di *Know-how* oggetto di BEPS, ci si domanda perché l'Italia, in occasione dell'esclusione dei marchi dall'agevolazione per mezzo del D.L. 50/2017, non abbia provveduto a uniformare anche la materia del *Know-how* e, ancor più, ci si chiede se quest'ultimo potrà essere mai oggetto di recepimento da parte del nostro Paese.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL PATENT BOX

[Scopri le sedi in programmazione >](#)