

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***Internazionalizzazione e intangibili: agevolazioni R&S e transfer pricing – prima parte***

di Gian Luca Nieddu



Con il presente **contributo**, pubblicato in due parti, si vogliono condividere alcune riflessioni in merito agli impatti che i processi di **internazionalizzazione** possono avere sulle **attività di ricerca e sviluppo** (R&S) svolte in Italia per l'accrescimento di beni intangibili rilevanti ai fini dello sviluppo del business.

Più precisamente, le considerazioni che seguono faranno riferimento al caso di una società italiana impegnata nella progettazione, sviluppo, design e costruzione (i.e., assemblaggio) di macchinari dall'elevato contenuto tecnologico, per la realizzazione dei quali vengono svolte **importanti attività di R&S** che – in aggiunta alla creazione di know-aziendale – nel tempo hanno condotto alla produzione di disegni nonché alla registrazione di formule e brevetti.

Il profilo è del tutto simile a quello di una **società di ingegneria** la quale – per vocazione – è chiamata ad un continuo impegno in termini di costante propensione alle attività di ricerca e sviluppo, volte sia all'accrescimento del proprio bagaglio di conoscenze, sia alla identificazione di nuove soluzioni tecnologiche applicate ad uno specifico settore o nicchia.

Alla luce di questo suo tratto distintivo, la società ha potuto accedere alle agevolazioni fiscali previste dal sistema normativo italiano ed in particolare alla disciplina del c.d. **patent box**, inizialmente introdotta dall'[articolo 1, comma 37 – 45, L. 190/2014](#) (e successive modifiche) e poi sostanzialmente emendata attraverso le novità introdotte dal D.L. 34/2019, prima della sua radicale trasformazione ad opera del D.L. 146/2021.

Trattandosi di un utilizzo diretto degli *intangible properties* (IP) su cui concentra le sue attività di R&S, la società ha deciso – nel novembre 2020 – di presentare alla competente direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate **istanza di ammissione alla procedura di accordo preventivo** ex [articolo 31-ter D.P.R. 600/1973](#) (c.d., *ruling*) ai fini della definizione in

contraddittorio delle **metodologie di calcolo del reddito agevolabile per quanto concerne il quinquennio 2020-2024**.

Gli IP rilevanti ai fini dell'accordo di patent box sono il know-how aziendale, disegni, formule e brevetti, tutti legati da un **vincolo di complementarietà**, poiché l'attività di impresa (ed il conseguente profitto) è il frutto dell'utilizzo congiunto ed indissolubile di tutti essi.

Nel frattempo, in attesa che il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate prenda il via, la società decide di cogliere le opportunità di sviluppo del proprio business oltrefrontiera, **costituendo una società controllata in Canada**: essa è attesa svolgere dapprima (e.g., 2023) attività distributiva occupandosi della promozione e commercializzazione dei macchinari della casa-madre italiana sul territorio canadese e statunitense; durante questa fase di avvio delle attività, verrà allestito anche un sito produttivo affinché in un secondo momento (e.g., tentativamente a partire dal 2024) si possa iniziare le operazioni di assemblaggio anche sul territorio americano.

In considerazione di ciò, sarà dunque necessario andare a declinare in maggiore dettaglio gli aspetti di *supply chain management* che dovranno caratterizzare l'operatività della neocostituita filiale canadese nei suoi rapporti con il mercato locale dal un lato e la casa-madre dall'altro.

### **Filiale estera e modello di business (fase 1): la distribuzione**

Passo fondamentale sarà, allora, quello di scegliere il **modello operativo** che meglio è in grado di far fronte alle sfide poste dal mercato locale nel quale la filiale estera si troverà a competere: le valutazioni non potranno essere teoriche o ispirarsi a semplici modelli "preconfezionati", bensì dovranno considerare sicuramente le **caratteristiche distintive del prodotto** e le **tipologie dei clienti target**, i **canali distributivi** attraverso cui commercializzare il prodotto medesimo, i **concorrenti** e più in generale le dinamiche competitive dello stesso mercato di sbocco, incluse le politiche di **marketing** e di supporto alla promozione delle vendite, senza dimenticare le strategie di prezzo.

In aggiunta, non si dovranno trascurare quegli **aspetti di natura legale** che possono divenire elementi caratterizzanti dei contratti di distribuzione da sottoscrivere tra la filiale canadese ed i suoi clienti: tra questi rientrano sicuramente aspetti connessi alla regolamentazione delle clausole di reso e garanzia prodotto, di risarcimento qualora eventuali malfunzionamenti del macchinario possano causare danni all'utilizzatore/cliente tali da indurlo a promuovere un'**azione di responsabilità e risarcimento danni** nei confronti non solo del distributore ma anche del produttore (*product liability risk*).

A tali considerazioni, si affiancheranno ulteriori analisi che hanno a che fare con l'organizzazione e la gestione della **logistica**: dalla spedizione di macchinari e parti di ricambio

dall'Italia al Canada e Stati Uniti, alla successiva loro eventuale **movimentazione e stoccaggio sul territorio americano** (con ciò intendendo Canada e Stati Uniti insieme).

Ad esempio, si sarà chiamati a decidere **se il flusso più ricorrente sarà quello che vede la spedizione della merce dallo stabilimento italiano della casa-madre** direttamente al luogo di consegna designato dal cliente della filiale canadese oppure se – diversamente – dovranno essere individuati uno o più depositi dislocati sul territorio (Canada e Stati Uniti) e gestiti dalla filiale locale.

A tutto quanto sopra, si dovrà anche aggiungere una attenta **previsione e gestione dei flussi finanziari** e di cassa che caratterizzeranno il modello operativo da implementare sul territorio americano da un lato e la caratterizzazione dei rapporti infragruppo tra la suddetta filiale canadese e la casa-madre dall'altro.

E così, alla luce dei tempi di produzione e di successiva spedizione dall'Italia, si potrebbe rivelare necessario avere "in pronta consegna" alcuni esemplari di macchinari che si prevede saranno oggetto di richieste frequenti, così come di uno stock minimo di parti di ricambio (soprattutto quelle customizzate) ed altro materiale di consumo che devono essere consegnati a destinazione in un tempo decisamente breve (i.e., per evitare un lungo fermo macchina a danno dell'utilizzatore).

Quindi, il modello che si andrà ad implementare potrebbe richiedere una **minore o maggiore flessibilità finanziaria per la filiale canadese**, ad esempio in dipendenza del disallineamento tra tempi di incasso dai clienti e termini di pagamento con la casa-madre italiana.

Similmente, sempre in merito alla capacità finanziaria della filiale estera in parola, sarà altrettanto importante una puntuale **analisi di tutti i rischi**, a cominciare da quelli operativi che possono avere maggiori impatti sulla tenuta economico-finanziaria della consociata: infatti, le Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento risultanti dal Progetto BEPS (i.e., a partire dalla versione pubblicata nel luglio 2017) mettono ben in risalto come la reale sopportazione di un rischio non può essere scissa dalla effettiva capacità della entità di farvi fronte, *in primis* finanziariamente, all'avverarsi dello stesso (par. 1.71 e seguenti).

Ecco, allora, che alla luce di quanto appena sopra, sarà cruciale identificare chiaramente il profilo funzionale e di rischio (attraverso la c.d. *Function Asset Risk Analysis* – **FAR Analysis**) sia della filiale canadese che della casa-madre italiana per potere attribuire in modo chiaro a ciascuna di esse funzioni svolte, asset utilizzati e rischi sopportati in relazione a ciascuna diversa tipologia di transazione infragruppo che sarà posta in essere. A seconda, dunque, dell'intensità di funzioni-asset-rischi, si andrà a configurare un profilo operativo di spessore crescente (e pertanto anche in termini di reddito atteso) in capo alla società controllata canadese che potrà così assumere le vesti *marketing support service provider*, agente, distributore a rischio limitato oppure distributore a rischio pieno.

Come detto, tali differenti caratterizzazioni funzionali comportano organizzazione di persone e

mezzi differenti, diversa operatività sul territorio a cominciare dalle modalità di interazione con la clientela e – conseguentemente – anche diversificati profili di rischio fiscale in capo alla filiale canadese ed alla casa-madre italiana che interessano non soltanto il *transfer pricing* bensì anche altre fattispecie più strettamente correlate alla **residenza fiscale** (i.e., di stabile organizzazione occulta della società italiana sul territorio americano oppure di esteroinvestizione della filiale canadese in Italia).

## **Filiale estera e modello di business (fase 2): la produzione**

Una seconda fase delle attività sul territorio estero sarà poi caratterizzata dall'avvio della produzione in loco dei macchinari destinati alla commercializzazione sul territorio di competenza della filiale canadese. Come in Italia, anche la produzione svolta in Canada consisterà essenzialmente nell'assemblaggio di componenti realizzati da fornitori terzi seguendo le specifiche tecniche indicate dal gruppo, unitamente ad altro materiale in comune commercio.

A questo proposito, è essenziale che sin dalle prime battute di avvio della filiale estera, il gruppo proceda ad una **attenta definizione della strategia produttiva** che intende porre in essere in loco, identificando quantomeno risorse necessarie, modalità organizzative e tempistiche per avere gli impianti a regime.

Con riferimento alle risorse necessarie per avviare l'attività produttiva in Canada, ed in particolare per quanto concerne gli **intangibili**, si deve in primo luogo considerare che (i) l'assemblaggio – almeno in una fase iniziale – avrà ad oggetto alcune serie di macchinari già realizzate presso gli stabilimenti di casa-madre in Italia, (ii) saranno pertanto messe a disposizione dell'impianto canadese tutte le conoscenze sviluppate e l'esperienza maturata nel corso degli anni dal personale italiano, (iii) si renderà necessaria una *customizzazione* dei macchinari per conformarli alle specifiche tecniche imposte dalle normative di prodotto vigenti in Canada e negli Stati Uniti e (iv) si dovranno avviare le procedure necessarie per avere le certificazioni di qualità da parte di organismi indipendenti.

Ne consegue che si dovranno identificare le modalità più appropriate, a cominciare da quelle di natura legale e fiscale, al fine di consentire lo sfruttamento da parte della filiale estera di tutto il bagaglio di conoscenze (i.e., know-how, disegni, formule e brevetti) sviluppato dalla casa-madre italiana.

Posto che qualsiasi tipo di rapporto tra le due società dovrà essere regolato in conformità al **principio di libera concorrenza**, si potranno sicuramente considerare le seguenti opzioni: (a) la concessione in uso alla filiale canadese del complesso degli IP necessari attraverso un apposito **contratto di licenza** che preveda il pagamento di un canone (*royalty*) periodico oppure (b) la **cessione a titolo oneroso** degli IP strettamente necessari alla specifica produzione da svolgere in Canada.

In entrambi i casi, alla luce della natura dei prodotti realizzati che sono contraddistinti da un elevato contenuto tecnologico e da una costante attività di R&S, si renderà necessario un attento (ed altrettanto delicato) esercizio di **valutazione** del suddetto complesso di IP, proprio allo scopo di stimarne in modo ragionevole e bilanciato l'effettiva capacità di generare reddito in un orizzonte temporale di medio periodo decisamente condizionato da un tasso di evoluzione tecnologica molto elevato.

A tal fine, ulteriori riflessioni dovranno essere effettuate anche prendendo in considerazione la **prevedibile evoluzione del business** sul territorio americano: ad esempio, sarà opportuno ponderare se (e quando) la gamma prodotti assemblati presso lo stabilimento canadese si arricchirà di nuovi modelli frutto di specifiche attività di ricerca e sviluppo condotte in loco da un team dedicato di ingegneri e tecnici specializzati all'uopo assunti (ivi inclusi eventuali progetti di collaborazione con università ed istituti di ricerca americani), attività che potrebbero altresì portare alla **creazione di nuovi intangibili** da parte della stessa filiale canadese.

Ecco, dunque, che il *business plan* della filiale canadese ed il piano industriale da redigersi a livello di gruppo saranno quindi esercizi fondamentali per dare concretezza alle idee di sviluppo.