

Patent Box: problematiche delle banche e degli intermediari finanziari nell'individuazione e qualificazione dei beni immateriali agevolabili

di PAOLO GIUSEPPE EMILIO ALTAMURA e GIUSEPPE TURCHETTI

Con decorrenza dal 2015 anche in Italia è stato introdotto il regime fiscale noto come Patent Box, volto ad agevolare i redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni di proprietà intellettuale. In una prima fase, fino al 30 giugno 2016, l'agevolazione sarà estesa anche ai c.d. soft intellectual property, quali i marchi commerciali, per poi assumere i connotati più stringenti previsti dall'OCSE. L'istituto è di particolare interesse per il settore delle banche e degli intermediari finanziari, caratterizzato dal ruolo

centrale di alcuni intangibile, quali, principalmente, marchio, know how e software. L'analisi effettuata si incentra sui profili di criticità che possono riscontrare gli operatori del settore finanziario nella individuazione e qualificazione giuridica dei principali asset immateriali agevolabili, previa breve illustrazione dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso al regime e del relativo iter procedurale.

A. Inquadramento dei Sistemi di Patent Box nel contesto internazionale: Il documento OCSE *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance - Action Plan 5 on Base Erosion and Profit Shifting - (BEPS)*

Un numero crescente di paesi industrializzati ha adottato, nell'ultimo decennio, un regime fiscale di Patent Box; con tale termine si designa un regime di agevolazione fiscale per i redditi conseguiti dallo sfruttamento di proprietà intellettuali (*Intellectual Property Rights*, IPRs). In Europa, l'istituto è presente in 12 Paesi: Francia, Regno Unito, Spagna, Olanda, Portogallo, Lussemburgo, Belgio, Ungheria, Liechtenstein, Malta e Svizzera. L'introduzione di regimi di Patent Box, ha però evidenziato criticità¹, infatti, laddove la agevolazione è slegata dall'effettivo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo (R&S), la relativa normativa può incentivare situazioni di potenziale arbitraggio fiscale, portando a localizzare presso le giurisdizioni fiscalmente più favorevoli la mera proprietà giuridica dei beni immateriali. Per tale motivo² a livello OCSE e UE sono state stabilite regole uniformi che devono caratterizzare i regimi di Patent Box³. In tale contesto si inseriscono

¹ Vedasi il documento pubblicato dall'OCSE ove si legge: «non tutti i Patent Box sono dannosi; incentivare l'innovazione può essere un importante elemento di strategia di crescita poiché i beni immateriali come i brevetti sono divenuti uno dei fattori chiave di sviluppo di molti modelli di business. [...] Tuttavia, se un regime fiscale si limita ad incoraggiare le imprese a spostare utili dal luogo in cui essi sono stati realmente creati ad un altro luogo dove possono essere soggetti ad una tassazione minore, tale regime può rivelarsi dannoso», <http://www.oecd.org/ctp/beeps-frequentlyaskedquestions.htm>.

² Tra gli stati che hanno caldeggiato un intervento dell'OCSE e della UE vi è la Germania.

³ Nell'Ottobre 2013 la Commissione Europea definiva il regime di Patent Box del Regno Unito uno strumento di concorrenza fiscale contraria ai principi UE; la vicenda trovava una soluzione nell'accordo Anglo-Tedesco del Novembre 2014, in cui i

l'Action 5, sul contrasto alle pratiche fiscali dannose⁴, elaborato dall'OCSE nell'ambito del progetto BEPS⁵, e la connessa risoluzione adottata in sede di G20⁶. L'OCSE ha elaborato i principi cardine ai quali gli Stati saranno tenuti a conformarsi, individuandoli nella *substantial activity* e del *nexus approach*⁷.

Secondo la *substantial activity*, unico legittimato a godere del regime agevolato è il soggetto che effettivamente ha sostenuto l'onere dell'attività connessa alla creazione ed allo sviluppo dell'IPR. Quanto al principio del *nexus approach* esso stabilisce che ciò che rileva ai fini dell'agevolazione, non è tanto l'ammontare di spese in R&S sostenute direttamente dal contribuente, quanto la proporzione di tali spese sul costo complessivo del bene immateriale, da considerarsi quale indicatore (proxy) dell'attività di R&S effettivamente svolta (*substantial activity*)⁸. In tale ambito sono stati stabiliti dall'OCSE criteri restrittivi per l'individuazione dei beni agevolabili: il regime deve essere limitato alla categoria dei brevetti (patents) o dei beni di proprietà intellettuale funzionalmente equivalenti ai brevetti, che godano di protezione legale e siano soggetti ad una procedura di approvazione e registrazione⁹. Tra i beni agevolabili possono quindi ricomprendersi i software coperti da copyright ed altri beni immateriali, che presentino caratteristiche di originalità, utilità e novità. Dal novero dei beni agevolabili, sono stati, invece, esplicitamente esclusi i marchi commerciali.

L'accordo stabilito nell'ambito dell'Action 5 in sede di G20 stabilisce che i Paesi membri dell'OCSE dovranno conformarsi ai principi elaborati dall'OCSE a decorrere dal 30 giugno 2016, salvi gli effetti per i contribuenti che già beneficiano del regime agevolato, i quali potranno godere dei regimi preesistenti per un periodo transitorio della durata massima di 5 anni.

B. Introduzione della norma agevolativa nell'ordinamento Italiano: dal Patent Box ad un IPRs Box e la connessa possibilità di godimento dell'agevolazione da parte delle banche e degli intermediari finanziari

In tale contesto, nel 2014¹⁰, l'Italia ha introdotto un regime di Patent Box che, pur nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'OCSE, risultasse concorrenziale con i regimi esistenti così da rendere il Paese attrattivo per i detentori di IPRs. Per tale ragione il sistema di Patent Box domestico ha esteso l'agevolazione anche ad IPRs diversi dai brevetti e, in particolare, ha compreso nell'ambito applicativo dell'agevolazione anche i marchi, sia pure con una finestra temporale limitata, in coerenza con le limitazioni poste dall'accordo raggiunto nell'ambito dell'Action 5. Tale ampliamento dell'ambito oggettivo di applica-

due Paesi convenivano di risolvere la questione in coerenza con le conclusioni del progetto BEPS, in linea con la risoluzione del G20 2015: "Action 5, Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes".

⁴ Action 5 Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, OCSE, 2015

⁵ Il progetto BEPS consiste nell'emanazione di una serie di documenti elaborati in sede OCSE volti a fornire ai Paesi membri dell'Organizzazione gli strumenti adeguati per contrastare l'elusione fiscale internazionale ed assicurare che i profitti siano tassati nel luogo di reale svolgimento dell'attività economica che li ha creati.

⁶ Action 5, Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes, OCSE 2015.

⁷ Si vedano in particolare "Action 5 Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance" OCSE, 2015., al capitol IV Sezione 2 e "Action 5, Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes" Sezione A.

⁸ "Action 5 Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance" OCSE, 2015., al capitol IV Sezione 2 par 29.

⁹ Action 5 "Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes", punto 3, terzo paragrafo. La procedura deve consistere in una certificazione emessa da un'autorità indipendente da quella fiscale.

¹⁰ Le norme sul Patent Box sono contenute nell'art.1, commi dal 37 al 45 della Legge di stabilità 2015, modificate dall'art.5 del D.L. n.3 del 24 gennaio 2015 (c.d. Investment Compact). Recenti modifiche sono state introdotte dalla Legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015 n.206).

zione della normativa Patent Box domestica ha esteso significativamente la platea dei potenziali beneficiari, ricomprendendovi il settore bancario e altri intermediari finanziari che, altrimenti, ne avrebbero tratto benefici assai limitati.

Il Patent Box introdotto in Italia è un regime di tassazione agevolata ed opzionale di una porzione dei redditi d'impresa riconducibile allo sfruttamento economico dei beni di proprietà intellettuale connessa alla attività di R&S. Possono optare per tale regime i soggetti titolari di reddito d'impresa: tanto le imprese residenti quanto le imprese estere, aventi una stabile organizzazione in Italia. Per queste ultime l'agevolazione è possibile soltanto per i redditi derivanti dai beni immateriali compresi nel patrimonio della stabile organizzazione Italiana. Quest'ultima possibilità risulta di particolare interesse per i gruppi bancari e gli intermediari finanziari esteri, per i quali si è assistito, all'interno dell'Unione Europea, ad un progressivo fenomeno di accentramento organizzativo e societario in capo alla casa madre estera. Tali riorganizzazioni sono spesso avvenute tramite operazioni di fusione transfrontaliera in uscita, che hanno avuto quale conseguenza la trasformazione delle *subsidiary* presenti in Italia in stabili organizzazioni della controllante estera.

La norma italiana, pertanto, garantisce la possibilità di ottenere l'agevolazione in tutte quelle situazioni in cui le modalità di esercizio dell'attività bancaria o finanziaria avviene per il tramite di una stabile organizzazione italiana di un soggetto estero, a condizione che la casa madre sia residente in uno Stato con il quale sia in vigore una convenzione per evitare la doppia imposizione che garantisca un effettivo scambio di informazioni ed i beni immateriali agevolabili siano attribuibili al patrimonio della stabile organizzazione stessa. L'agevolazione riguarda un insieme assai ampio di *Intellectual Property Rights*, compresi quelli frutto di attività creativa, i c.d. *Soft IPRs*, e, quindi, non soltanto i brevetti¹¹. Relativamente alla tipologia di utilizzo del bene immateriale, è possibile agevolare sia la concessione in uso a terzi, sia l'utilizzo diretto del bene da parte dell'impresa. Nella prima ipotesi, si parla di *utilizzo indiretto* del bene immateriale, per cui l'impresa percepisce dei canoni di utilizzo, le royalties; nella seconda ipotesi, l'impresa effettua un *utilizzo diretto*, producendo beni e/o servizi che sfruttano il bene immateriale. Nel caso di utilizzo indiretto, la determinazione del contributo economico del bene immateriale è semplice, essendo necessario procedere solo all'individuazione dei costi riferibili alla creazione, sviluppo, mantenimento ed accrescimento dei beni immateriali da sottrarre ai ricavi per royalty percepiti. L'utilizzo diretto, invece, implica una non semplice individuazione del reddito figurativo derivante dal bene immateriale: occorre, infatti, isolare i componenti positivi e negativi di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene immateriale, assumendo di fatto l'esistenza di un ramo di azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali alla stessa impresa.

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un'importante semplificazione nella determinazione del reddito agevolabile, stabilendo la possibilità di considerare come un unico bene immateriale, un insieme di più beni immateriali, laddove esista un vincolo di complementarità tra di essi e siano finalizzati alla realizzazione congiunta di un prodotto, una famiglia di prodotti o processo o gruppo di processi.

¹¹ L'art.6 del D.M del MEF-MISE del 30.07.2015 indica i seguenti beni agevolabili: software protetto da copyright; brevetti industriali (anche in corso di concessione), i brevetti per invenzione incluse le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello di utilità, nonché i brevetti certificati per varietà vegetali e le topografie di semiconduttori; marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi (anche in corso di registrazione); disegni e modelli giuridicamente tutelabili; informazioni aziendali e esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

L'impresa potrà usufruire dell'agevolazione fiscale quando goda del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili e, contemporaneamente, abbia svolto, sostenendone i relativi costi, attività di ricerca finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore dei beni stessi. La norma dà una definizione puntuale delle attività di R&S¹² che l'impresa deve svolgere per godere dell'agevolazione, precisando che tali attività devono essere collegate in modo diretto al bene immateriale generato (principio del *nexus approach*).

In altri termini, la normativa prevede che vi debba essere un nesso diretto e puntuale tra reddito agevolabile e spesa in attività di ricerca per lo sviluppo di un determinato bene immateriale agevolabile. L'impresa deve dotarsi di un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile che assicuri la tracciabilità delle spese di R&S con i relativi beni immateriali e i redditi scaturenti dal loro utilizzo: in altre parole, devono essere implementati adeguati sistemi di *tracking and tracing*, in modo da assicurare e rendere oggettivo il diretto collegamento tra le attività di R&S ed i beni immateriali e quello tra i beni immateriali e il relativo reddito agevolabile.

I beni immateriali oggetto di agevolazione non sono solo quelli tutelati in Italia (secondo il diritto italiano), ma anche quelli esistenti e tutelati in un qualsiasi Paese estero, in base alle norme in esso applicabili (norme estere e comunitarie, trattati e convenzioni in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione), a condizione che il contribuente svolga su di essi attività di R&S, secondo il principio del *nexus approach*. Ciò è di particolare interesse per i gruppi bancari e gli intermediari finanziari operanti in Italia, che potranno godere dell'agevolazione con riferimento ad IP quali marchi o software, ottenuti in licenza (anche gratuita) dalla casa madre estera e sui quali svolgano un'effettiva attività di sviluppo locale.

Per determinare il reddito agevolabile occorre individuare il contributo economico al reddito d'impresa del bene immateriale e quantificare la quota di reddito agevolabile, secondo il c.d. *nexus approach*.

Come accennato, la quantificazione del contributo è piuttosto semplice in caso di utilizzo indiretto del bene immateriale (cioè in caso di concessione della licenza d'uso del bene a terzi), infatti, il contributo economico è pari ai canoni derivanti dalla concessione del bene in uso al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti ed indiretti ad essi connessi.

In caso di utilizzo diretto dell'IPR, il contributo economico al reddito d'impresa deve essere determinato figurativamente "sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall'OCSE con particolare riferimento alle linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento". Teoricamente sono accettabili tutti i metodi di valutazione previsti dall'OCSE, nel documento "Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation"¹³, del 2015, tuttavia si manifesta una chiara preferenza verso il metodo *CUP* (*Comparable Uncontrolled Price*) ed il metodo del *Profit Split* ed un'apertura verso altri metodi di carattere valutativo. La quota di reddito agevolabile è determinata secondo il principio del *nexus approach*, moltiplicando il reddito agevolabile per il quoziente scaturente dal rapporto tra i costi di attività di R&S¹⁴, sostenuti direttamente o tramite università e soggetti terzi (cd. costi qualificati), ed i costi complessivi afferenti il bene medesimo (cd. costi complessivi).

¹² Vedasi il D.M attuativo del MEF-MISE del 30.07.2015, laddove all'art. 8 sono definite le attività di ricerca e sviluppo rilevanti ai fini Patent Box, in sintesi trattasi di: la ricerca di base, la ricerca applicata, l'ideazione e la progettazione di prodotti e servizi (design), la realizzazione del software protetto da copyright, le ricerche di mercato, l'adozione di sistemi anticounterfeiting e, infine, il marketing e la pubblicità necessari all'affermazione del prodotto sul mercato.

¹³ L'*Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation*, pubblicato il 5 ottobre 2015 nell'ambito del progetto BEPS è volto ad aggiornare le linee Guida OCSE nella parte relativa alla valutazione dei beni immateriali.

¹⁴ Si veda la nota 11.

L'ammontare complessivo dei costi è dato dalla somma dei costi qualificati (indicati al numeratore) con le spese di R&S derivanti da rapporti con consociate e le spese relative all'acquisizione del bene immateriale. A beneficio dell'impresa, il numeratore può essere ulteriormente incrementato dei costi sostenuti infragruppo (cd. *up-lift*) per un importo massimo corrispondente alla differenza tra i costi complessivi e quelli qualificati, ma fino a concorrenza del 30 per cento di questi ultimi.

Ai fini del conteggio temporale dei costi sostenuti, la norma prevede un periodo transitorio per il primo triennio di applicazione del regime, dal 2015 al 2017, durante il quale si considerano i costi sostenuti *complessivamente* nel periodo in corso e nei tre precedenti; successivamente - dal quarto anno di applicazione - il conteggio dei costi sostenuti potrà risalire fino al primo anno di applicazione della norma (2015) e dovrà essere riferito al singolo IPR o IPRs che presentino un vincolo di complementarietà tra gli stessi. Si tratta di una modalità di calcolo vantaggiosa per il contribuente, che potrà valutare di esercitare l'opzione per il regime agevolato nel periodo in cui i beni immateriali comincino a produrre i relativi ricavi e non presentino un ammontare di costi di R&S che possano deprimere eccessivamente il reddito netto agevolabile¹⁵.

Per accedere al regime agevolativo è necessario esercitare un'apposita opzione¹⁶ e, in taluni casi, instaurare una procedura di accordo preventivo (*ruling*) con l'Agenzia delle Entrate; tale procedura è obbligatoria in caso di utilizzo diretto del bene immateriale, mentre è facoltativa nel caso in cui i redditi agevolati scaturiscano da operazioni infragruppo.

La previsione del *ruling* per determinare in contraddittorio il reddito agevolabile è un elemento positivo; esso, infatti, tende a garantire la certezza al rapporto tributario che viene ad instaurarsi con l'Amministrazione finanziaria per il godimento del beneficio fiscale. Il *ruling* obbligatorio, pur comportando un significativo incremento della complessità applicativa della norma e una durata della procedura non definibile a priori, va valutato con favore, in quanto la normativa ha ad oggetto beni complessi, come quelli immateriali, la cui valutazione è, per loro natura, caratterizzata da un elevato livello di soggettività. Inoltre, la previsione del *ruling* ha il pregio di andare incontro alle esigenze dei gruppi multinazionali, attivi nel settore bancario, e degli intermediari finanziari, per i quali la gestione del rischio fiscale riveste un ruolo strategico¹⁷. Grazie al *ruling*, si minimizza il rischio fiscale che, invece, sarebbe accentuato da una fruizione immediata dell'agevolazione fiscale, da determinarsi ex ante da parte del singolo contribuente. Concretamente, l'istanza di *ruling*, oltre agli elementi essenziali per identificare il contribuente, la descrizione dei beni immateriali e delle attività di R&S e dei redditi agevolati, dovrà contenere la proposta di accordo preventivo in ordine ai metodi e criteri di calcolo del contributo economico derivante dall'utilizzo diretto, concessione o cessione infragruppo del bene immateriale (in tali ultimi due casi la procedura di *ruling* risulta opzionale e non obbligatoria); tale istanza dovrà essere inviata nel corso del periodo d'imposta per il quale si intende esercitare l'opzione.

L'Ufficio esegue un controllo di ricevibilità sulle istanze, volto ad accertare la presenza degli elementi informativi ed identificativi essenziali; l'eventuale rigetto, che dovrà esse-

¹⁵ Tipicamente, gli IPRs si caratterizzano per una fase iniziale, caratterizzata dall'attività di ricerca e sviluppo, in cui l'impresa sostiene solamente i relativi costi ed una fase successiva, in cui gli IPRs cominciano a produrre ricavi, secondo un andamento legato al ciclo di vita dei relativi prodotti o servizi.

¹⁶ L'opzione è da esercitarsi in via telematica tramite apposito modello per i due periodi d'imposta successivi a quello chiuso al 31.12.2014; per i periodi successivi, l'opzione si esercita nella relativa dichiarazione dei redditi.

¹⁷ Vedasi, ad esempio, alla c.d. Tremonti Ambiente, che mirava ad agevolare gli investimenti in tecnologie finalizzate al risparmio energetico, per la quale, la mancanza di una analoga procedura di *ruling* unita ad una serie di successivi chiarimenti legislativi e di prassi in parte contraddittori, ne ha reso poco attrattivo l'utilizzo.

re comunicato dall'Ufficio entro 30 giorni dal ricevimento¹⁸ a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, avrà la forma di un provvedimento motivato, salva la possibilità di sanare gli elementi mancanti tramite ulteriore attività istruttoria.

Ove l'istanza di *ruling*, sia ricevibile, l'Ufficio invita a comparire il legale rappresentante dell'impresa istante per verificare la correttezza delle informazioni fornite ed eventualmente richiedere ulteriore documentazione; la procedura termina con la sottoscrizione dell'accordo che vincola le parti per un quinquennio¹⁹. Il contribuente può richiedere il rinnovo dell'accordo entro 90 giorni dalla sua scadenza; tale richiesta sarà valutata dall'Ufficio. Nelle more della sottoscrizione dell'accordo, i soggetti beneficiari devono continuare a determinare il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. Tuttavia, al fine di consentire l'accesso al beneficio già a decorrere dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell'istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo, può essere interamente riportata quale variazione in diminuzione nelle dichiarazioni dei redditi (IRES-IRAP) relative al periodo di imposta di sottoscrizione del *ruling*. In alternativa, il contribuente può portare a nuovo il credito relativo alle maggiori imposte versate nei periodi d'imposta precedenti tramite dichiarazione integrativa "a favore" o chiederlo a rimborso mediante specifica istanza. Tale precisazione da parte del Legislatore è da valutare positivamente e conferma la volontà di prevedere un regime caratterizzato da certezza nei rapporti tra le parti e dalla garanzia di effettiva fruizione dell'agevolazione da parte dei contribuenti. La possibilità di scelta, infatti, tra differenti modalità di fruizione del beneficio, consente al contribuente di tradurre in un risparmio d'imposta effettivo l'agevolazione con un elevato grado di certezza, una volta raggiunto e sottoscritto l'accordo tra le parti.

C. L'applicazione del Patent Box italiano al settore finanziario

a) Gli *intangibles* nelle imprese bancarie e negli intermediari finanziari

Il settore dell'intermediazione finanziaria e, in particolare, il settore bancario, ha subito, negli anni, importanti trasformazioni dovute ai processi di deregolamentazione, di cambiamento tecnologico e di progressiva globalizzazione dei mercati. Le banche svolgono molteplici e sofisticate funzioni (monetaria, di intermediazione del risparmio, di *wealth management*, di *risk management*, ecc.), offrendo una gamma di servizi integrati, non solo bancari, sviluppando differenti modelli di business in risposta alla crescente competitività dell'ambiente di riferimento. La crisi finanziaria del 2008 ha evidenziato molte criticità, sia all'estero sia in Italia, ed accelerato il bisogno di definire nuovi modelli di business. Tali cambiamenti, di natura strutturale, hanno mostrato l'importanza strategica degli *intangibile assets* all'interno delle imprese bancarie e finanziarie: veri e propri fattori produttivi che concorrono alla costruzione di un vantaggio competitivo duraturo, per la creazione di valore e per il raggiungimento degli obiettivi di performance dell'impresa.

Con riferimento alle possibili classificazioni degli *intangible* nel settore bancario e finanziario (Pucci, 2013, p.30²⁰), si possono individuare quelli:

- generati dal marketing: il marchio, l'immagine dell'impresa sul mercato, il grado di innovazione del prodotto, le relazioni con la rete di vendita;

¹⁸ Per le istanze presentate entro il 30.06. 2016 è previsto il maggior termine di 180 giorni per il controllo di ricevibilità.

¹⁹ L'accordo può essere oggetto di successive modifiche su iniziativa delle parti; qualora l'Ufficio ritenga che l'accordo sia stato violato, si inizia una fase precontenziosa che può terminare con la risoluzione dell'accordo.

²⁰ S. Pucci, *I beni immateriali nel bilancio delle banche. Valutazione, informazione ed effetto sulle quotazioni*, Torino, Giappichelli Editore 2013.

- derivanti dai rapporti con la clientela: i *core deposits*, i rapporti di *asset management* e di *asset under custody*, la fiducia della clientela, il know-how del personale a contatto con la clientela addetto al collocamento di strumenti finanziari;
- derivanti dal fattore umano: generati dalle politiche di formazione delle risorse umane, dall'esperienza maturata dai singoli, dall'impegno e dalla fedeltà dei dipendenti, dalle relazioni tra colleghi, dal clima organizzativo;
- collegati alla tecnologia: licenze di software, costi legati allo sviluppo di software interni, know-how delle risorse umane addette ai processi tecnici, i database;
- legati ai contratti: diritti che permettono lo sfruttamento dell'asset immateriale in base ad accordi contrattuali, come le licenze commerciali, gli accordi di royalty, i contratti di servicing.

I requisiti necessari che l'*intangibile* deve possedere sono principalmente tre: i) essere generato da un flusso di investimento; ii) poter produrre un flusso di cassa futuro, al fine di garantire all'impresa un differenziale di reddito positivo; iii) essere potenzialmente idoneo ad un autonomo trasferimento a terzi soggetti.

La prima delle tre caratteristiche elencate implica per l'intermediario finanziario il sostenimento di un flusso di investimenti necessario per poter disporre dell'*intangibile asset* da sfruttare all'interno delle combinazioni aziendali. Nell'ipotesi di *asset* acquisiti da terzi, gli investimenti saranno principalmente costituiti dalle royalties (e altri accordi di sfruttamento/utilizzo degli IP) e da altri costi diretti e indiretti complessivamente sostenuti per l'ottenimento ed il mantenimento nel tempo del bene intangibile. Nell'ipotesi opposta, il bene intangibile è creato all'interno dell'impresa ed è il risultato di importanti investimenti in attività di R&S.

La seconda caratteristica è in parte legata alla prima ed evidenzia la necessità che il bene immateriale, indipendentemente dalla sua origine (sia essa interna o esterna), sia in grado di generare un flusso di reddito futuro di entità superiore rispetto all'ipotesi in cui non fosse disponibile.

Il terzo requisito implica la possibilità di individuare in modo specifico il bene rispetto all'insieme delle combinazioni aziendali (e, quindi, di poterlo identificare e distinguere dall'avviamento) e la sua potenziale trasferibilità.

Alcuni *asset* immateriali - come ad esempio il marchio - sono facilmente distinguibili (e conseguentemente agevolmente valutabili) e su di essi è possibile svolgere una autonoma stima rispetto ad altri *asset*, i quali, pur essendo importanti dal punto di vista del contributo al raggiungimento del vantaggio competitivo dell'impresa sul mercato, presentano rischi di duplicazione, perché appartengono a più aree contemporaneamente: si pensi all'immagine aziendale ed alla fiducia del cliente, entrambe strettamente legate al marchio, ma non completamente sovrapponibili ad esso.

Un ulteriore elemento di criticità nell'individuazione, in ambito economico-valutativo, degli *intangibile* per i soggetti operanti nel settore finanziario deriva dal fatto che solamente una ridotta parte dei beni immateriali può essere iscritta nello stato patrimoniale del bilancio, limitando alquanto la visibilità e le informazioni degli *intangibile* prodotti internamente. Tra i beni immateriali esplicitati nei conti di fine anno si trovano, infatti, essenzialmente: i *core deposit*, i rapporti di *asset management*, le licenze *software*, le licenze commerciali, i marchi e l'avviamento derivante da acquisizioni²¹.

²¹ Una recente analisi dei bilanci delle imprese bancarie italiane ha messo in evidenza come esista un gap informativo (asimmetria informativa) significativo per quanto riguarda gli *intangibles* non iscritti in bilancio: le informazioni nei bilanci pubblici (dettagli in Nota integrativa e Relazione sulla Gestione) e nei bilanci sociali ed ambientali sono scarse e relativamente ad

b) Individuazione e qualificazione giuridica dei principali beni immateriali agevolabili: le problematiche in ambito bancario e finanziario

In ambito bancario e finanziario gli *intangibile* che si rinvencono maggiormente nella pratica sono i marchi d'impresa, il know-how e il software. Le questioni giuridiche ad essi connesse sono strettamente riconducibili all'atteggiarsi delle realtà imprenditoriali in questione, spesso costituite da gruppi societari che superano i confini nazionali.

Con riguardo ai marchi d'impresa, nell'ambito di gruppi finanziari multinazionali accade, nella pratica, che tali IPRs, utilizzati dalla società del gruppo italiana, siano intestati alla società capogruppo estera e che, spesso, sia assente un formale accordo di licenza che regoli tale utilizzo. Al riguardo, stante l'assenza di un titolo documentale (attestato di deposito/registrazione del marchio o contratto di licenza) si porrà il problema di individuare i principi giuridici che permettano di agevolare il bene immateriale in capo alla società utilizzatrice. Senza pretesa di esaustività, si può, in questa sede, rilevare come il contratto di licenza di marchio non debba rivestire la forma scritta *ad substantiam* e come la prova della sua esistenza possa essere fornita anche per mezzo di testimoni, presunzioni o comportamenti concludenti. In particolare, si ritiene, in giurisprudenza, che la licenza in favore di una società del gruppo avente ad oggetto un marchio registrato dalla capogruppo, possa ricavarsi implicitamente qualora ricorrano un certo numero di circostanze presuntive (es. rapporto di controllo totalitario tra la capogruppo e l'utilizzatrice, comportamenti processuali o altri comportamenti concludenti, etc.). Alla luce di quanto precede, pertanto, la società italiana controllata, che intende assoggettare il marchio al regime Patent Box, potrà avere a sua disposizione argomenti giuridici per sostenere che sussiste una licenza implicita di marchio, per esempio, qualora esistano specifiche policy e/o guidelines del gruppo che consentano e regolino tale utilizzo. Tale analisi dovrà seguire un iter particolarmente articolato e rigoroso, altrimenti il diritto al godimento del marchio da parte della società utilizzatrice potrebbe essere limitato all'uso dello stesso in via non esclusiva.

Il know-how può consistere in informazioni aziendali di tipo commerciale o di tipo tecnico-industriale. Nei settori bancario e/o finanziario, la tipologia di know-how maggiormente ricorrente è costituita dalla prima specie di informazioni quali per esempio: elenchi e banche dati di clienti e fornitori, anche con indicazioni dei volumi di affari e relative condizioni contrattuali, strategie di marketing, strumenti pubblicitari e promozionali, analisi di mercato, schemi organizzativi, *business methods*, altre tipologie di banche dati. Le informazioni commerciali (specie nel caso di liste clienti) sono normalmente acquisite con varie modalità, inclusa la registrazione on-line da parte degli utenti in portali che vengono gestiti a livello sovranazionale dalla capogruppo. In tali casi, pertanto, la verifica giuridica non dovrà limitarsi ad accertare che ricorrano i requisiti giuridici di esistenza del c.d. know-how *strictu sensu*, ma anche che i dati e le informazioni siano utilizzati conformemente alla normativa in tema di privacy. Sotto il primo profilo, nonostante vi sia un nutrito numero di variegiate norme giuridiche (a livello nazionale, europeo e internazionale)²², che disciplinano il know-how, le sue principali caratteristiche sono

alcuni portatori di interesse risultano assenti; tale carenza informativa è accompagnata da una scarsa sensibilità del settore rispetto alla tematica della *disclosure* dei beni immateriali, mentre un maggiore dettaglio informativo ha un effetto positivo sul valore di mercato (*market value*) delle imprese (Pucci 2013, p.145).

²² L'articolo 98 del D.Lgs 30/2005 (Codice della proprietà industriale) dispone che "Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da

sussumibili nella segretezza, nella sostanzialità (valore economico) e nella individuazione. Quest'ultimo requisito merita particolare attenzione posto che il know-how tende ad assumere, nella pratica, una fisionomia estremamente sfuggente o, peggio, tende a ridursi ad una serie di indicazioni generiche sfornite, in quanto tali, di tutela giuridica. Da ciò discende la necessità che il know-how, di cui si chiede l'agevolazione ai sensi della disciplina sul Patent Box, sia individuato in manuali e/o supporti, anche elettronici, che consentano di valutarne il contenuto, anche sotto il profilo del valore aziendale. Sotto il profilo della privacy, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione e utilizzo dei dati e informazioni che fanno parte del know-how commerciale potrebbero costituire un "trattamento di dati personali" rilevante ai fini del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy)²³. Al riguardo, pertanto, la tutelabilità giuridica del know-how dovrà essere valutata anche sotto il profilo dell'implementazione da parte della società italiana e del gruppo dei principi previsti dal D.lgs 196/2003.

Infine, con riguardo al software, il decreto attuativo precisa che esso debba essere protetto da copyright. Con una locuzione piuttosto atecnica, il decreto intende riferirsi ai programmi per elaboratore previsti e disciplinati dalla Legge 633/1941 (legge sul diritto di autore)²⁴. In particolare, la tutela dei programmi per elaboratore (c.d. software), come nel caso del know-how, prescinde da formalità, nel senso che la registrazione del medesimo presso i competenti uffici (italiani o esteri) non dispiega efficacia costitutiva, in quanto il diritto di autore nasce nel momento in cui il software viene creato²⁵. Pertanto, l'identificazione del bene immateriale in esame dovrà invece tenere conto del fatto che, all'interno di realtà imprenditoriali come quella bancaria e finanziaria, i software sono spesso sviluppati con il contributo di programmatori interni ed esterni all'azienda. Occorrerà, di conseguenza, prestare particolare attenzione all'acquisizione dei diritti di sfruttamento economico del software in capo alla società, esaminando non solo i contratti di lavoro dei dipendenti che hanno provveduto alla creazione del software (o, comunque, di quelli che svolgono mansioni di programmatori o simili), ma anche gli accordi con i quali la società abbia acquistato da terzi i diritti sul software, quali ad esempio i c.d. "contratti di sviluppo software". Sotto quest'ultimo profilo, il contratto di appalto d'opera è quello maggiormente utilizzato nella pratica. Con esso l'appaltatore realizza per conto del committente il software,

ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete". La definizione ricalca quella contenuta nell'articolo 39 del TRIPS Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Il "know-how" in senso stretto è poi definito dall'art. 1, comma 3, della Legge 6 maggio 2004, n. 129 (legge sul franchising) che, a sua volta, recepisce la definizione fornita dal Regolamento 772/04/CE, quale "patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto [si intende] che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale [si intende] che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato [si intende] che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità".

²³ Il D.Lgs. 196/2003 definisce come "dato personale" "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" e come "trattamento" "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati".

²⁴ L'articolo 2 n. 8 della Legge 633/1941 dispone che sono compresi nella protezione "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso". Per il riconoscimento del software quale oggetto di tutela giuridica si vedano anche: Direttiva 91/250 CEE, art. 4 WIPO Copyright Treaty 1996 e articolo 10 del TRIPS Agreement (Agreement on trade related aspects of intellectual property rights).

²⁵ Nonostante alla S.I.A.E. sia affidata la gestione di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, la registrazione del software in tale registro è facoltativa.

acquistando quest'ultimo *ex lege* e, salvo patto contrario, i relativi diritti di sfruttamento economico. Resta inteso, tuttavia, che a maggior tutela del committente, nel contratto di appalto d'opera dovranno rinvenirsi clausole specifiche riguardanti proprio la cessione dei diritti sul software stesso in favore del committente, nonché la regolamentazione del c.d. codice sorgente²⁶. Inoltre, sarà sempre opportuno verificare se il software (proprietario) oggetto d'indagine sia il risultato di una commistione con i c.d. software "open source" che potrebbe dare luogo a una unione, parziale o totale, tra i codici sorgente dei medesimi, con conseguente limitazione delle possibilità di sfruttamento economico del software proprietario. Infatti, alcune licenze open source estendono il regime "open" (e cioè di libera utilizzabilità) anche a programmi che siano il risultato dell'unione e/o della combinazione di parti di codice open source e di codice proprietario, assoggettando il software proprietario alle stesse condizioni di licenza che regolano l'utilizzo del software open, con conseguente, e potenziale, perdita di tutela giuridica da parte del primo.

²⁶ Il c.d. codice sorgente è costituito dall'insieme di istruzioni scritte in linguaggio di programmazione e costituisce il "cuore" del programma, posto che solo con esso si possono effettuare sviluppi e modifiche al software, mentre il c.d. codice oggetto è la traduzione del codice sorgente in linguaggio macchina (binario), comprensibile solo all'elaboratore elettronico (in altre parole il c.d. eseguibile o applicativo).
