UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Dipartimento di Giurisprudenza
Dottorato di Ricerca in
Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea
– XXVIII ciclo –

L'imposizione del reddito derivante dallo sfruttamento dei beni intangibili in ambito internazionale e dell'Unione europea

Relatore:
Chiar.mo Prof. Gianluigi Bizioli

Tesi di Dottorato
Laura Josefina Allevi
Matricola n. 51877

ANNO ACCADEMICO 2014/2015

PREFAZIONE

Tre anni di studio, tre anni di passione e tre anni di ricerca diretti ad ottenere una trattazione il più fedele possibile all'attuale situazione europea ed internazionale.
Per questo ringrazio mio marito, i miei genitori e la famiglia tutta, per il grande contributo di disponibilità, di comprensione e di supporto in tutti i sensi.
Un particolare ringraziamento va naturalmente al mio tutor, il Prof. Gianluigi Bizioli dell'Università degli Studi di Bergamo, per la fattiva e competente collaborazione riservatami. Ringrazio inoltre il Prof. Schön del Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance ed il Prof. Pistone dell'IBFD per la loro cooperazione.

Bergamo, maggio 2016

INDICE

INTRODUZIONE.....I

CAPITOLO PRIMO
I BENI IMMATERIALI NEL DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

1.1 Premessa..... **1**

1.1.1 La tipicità normativa dei beni immateriali..... *2*

1.2 Definizioni tributario-internazionali **6**

1.2.1 La normativa internazionale – l'art. 12 del Modello di Convenzione OCSE e del Modello di Convenzione ONU *6*

1.2.2 La normativa internazionale – l'OECD Guidance on TP aspects of intangibles *7*

1.2.3 La normativa internazionale – gli International Accounting Standards (IAS) e gli International Financial Reporting Standard (IFRS)..... *12*

1.2.4 La normativa internazionale – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)..... *14*

1.3 Definizioni tributario-europee..... **15**

1.3.1 La normativa europea – le definizioni contenute nella European Patent Convention del 2013 e nel Regolamento CEE n. 316/2014 relativo agli accordi di trasferimento di tecnologia *15*

1.3.2 La normativa europea – la Direttiva 2011/77 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto d'autore..... *16*

1.3.3 La normativa europea – il Regolamento CE n. 2009/207 del Consiglio relativo al marchio comunitario..... *18*

1.3.4 La normativa europea – la Direttiva 2003/49/CE *18*

1.4 Caratteristiche simili ai beni elencati nelle diverse definizioni fornite dalla legislazione tributaria internazionale ed europea **19**

CAPITOLO SECONDO

QUALIFICAZIONE DEL REDDITO DERIVANTE DALLO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI BENI INTANGIBILI

2.1 Il fatto economico tassabile e il momento impositivo della manifestazione della ricchezza (per le persone giuridiche) ... 27

2.1.1 Il momento impositivo - la detenzione ... 27

2.1.2 Il momento impositivo - la compravendita ... 28

2.1.3 Il momento impositivo - la licenza ... 31

2.1.4 Il momento impositivo - la compravendita di beni il cui prezzo include il pagamento di royalties ... 49

2.1.5 I business profits – cenni sulla qualificazione del reddito d'impresa ... 53

2.2 Il fatto economico tassabile e il momento impositivo della manifestazione della ricchezza (per le persone fisiche) ... 55

2.2.1 Le persone giuridiche ... 55

2.2.2 Le persone fisiche ... 56

2.3 I risarcimenti ... 79

2.4 Alcuni casi limite: i contratti di franchising, merchandising, know-how ... 81

2.5 I criteri dirimenti ai fini della qualificazione del reddito e definizioni ... 87

2.6 Conclusioni del Commentario al Modello di Convenzione OCSE ... 92

CAPITOLO TERZO

LA DISTRIBUZIONE DELLA POTESTÀ IMPOSITIVA E CONCETTO DI BENEFICIAL OWNER

3.1 Stato della fonte vs. Stato della residenza – brevi cenni ... 95

3.1.1 Stato della fonte ... 95

3.1.2 Stato della residenza ... 96

3.1.3 Tax neutrality ed Equity ... 97

3.2 La distribuzione internazionale della potestà impositiva nella tassazione del trasferimento (licenza) di *intangibles* ... 98

3.2.1 L'art. 12 (1) del Modello di Convenzione OCSE ... 98

3.2.2 L'art. 12 (1) del Modello di Convenzione ONU ... 108

3.3 La distribuzione internazionale della potestà impositiva nella tassazione del trasferimento (cessione) di *intangibles* **111**

3.3.1 Gli articoli 7 e 13 del Modello di Convenzione OCSE *111*

3.3.2 Gli articoli 7 e 13 del Modello di Convenzione ONU *112*

3.4 La distribuzione della potestà impositiva nei possibili diversi Paesi che concorrono al trasferimento di *intangibles* **113**

3.4.1 La relazione fra Stato in cui viene svolta l'attività di ricerca e sviluppo (R&D) e Stato ove risiede il proprietario del bene intangibile (IP) *114*

3.4.2 La relazione fra Stato della fonte ove risiede il payer (beneficiario effettivo) e Stato ove risiede il proprietario del bene intangibile (IP) *116*

3.4.3 La relazione fra Stato in cui la tecnologia viene utilizzata per la produzione e Stato in cui i beni/servizi prodotti vengono ceduti *118*

3.5 La presenza di *permanent establishment* all'interno delle transazioni internazionali aventi ad oggetto *intangibles* **121**

3.5.1 Tipologie di transazioni coinvolte. Il trasferimento a titolo definitivo del bene intangibile *124*

3.5.2 Tipologie di transazioni coinvolte. Il trasferimento dell'uso e la concessione in uso del bene intangibile *124*

3.5.3 Ulteriori osservazioni *125*

3.6 La distribuzione della potestà impositiva nella tassazione del trasferimento di *intangibles* all'interno della Direttiva 2003/49/CE del Consiglio **127**

3.6.1 I taxing rights all'interno dell'Unione Europea in materia di tassazione diretta *127*

3.6.2 La Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi *129*

3.6.3 Casi particolari di applicazione (e non) dei vantaggi previsti dalla Direttiva 2003/49/CE *134*

3.6.4 Le modifiche alla Direttiva 2003/49/CE *135*

CAPITOLO QUARTO

GLI INCENTIVI FISCALI NELLO SVILUPPO E CIRCOLAZIONE DEI BENI IMMATERIALI

4.1 Premessa **139**

4.2 Le agevolazioni fiscali dirette alla circolazione degli *intangibles* nella fase di sfruttamento e tassazione dei relativi profitti ... 141

4.2.1 La capitalizzazione delle spese di ricerca e sviluppo ... 141

4.2.2 Le esenzioni sui redditi derivanti dalla ricerca scientifica ... 144

4.2.3 Regimi speciali in favore del cd. know-how ... 145

4.2.4 Il credito d'imposta spettante a soggetti che sviluppano attività di R&D&I ... 146

4.2.5 Gli IP box regimes ... 149

4.3 Il *nexus approach* ed il *modified nexus approach* – il punto di vista dell'OCSE ... 171

4.4 *Tax competition* fra Stati ed il punto di vista dell'Unione Europea ... 179

4.5 Il significato del termine "*beneficial owner*" nell'ambito dei beni immateriali ... 196

4.6 Vantaggi ed effetti del regime di *patent box* e comparazione con i regimi agevolativi di *input* ... 198

CAPITOLO QUINTO

CONCLUSIONI

5.1 Riflessioni conclusive ... 203

BIBLIOGRAFIA

SITOGRAFIA

INTRODUZIONE

La globalizzazione dei mezzi di comunicazione, di trasporto, nonché la diffusione di beni e servizi di massa è merito, in larga parte, dei cd. beni intangibili, fattori produttivi ad elevata mobilità[1] che hanno vissuto una crescita straordinaria dovuta allo sviluppo della ricerca, delle tecnologie e dell'innovazione.

La società immateriale e la progressiva smaterializzazione dei beni si inseriscono all'interno di ordinamenti che si sono e che si devono tutt'oggi adattare alle nuove realtà ed alle nuove sfide imposte dal progresso. Tra questi, non da meno, si inserisce il diritto tributario, il quale vive la sfida di nuovi beni capaci di produrre reddito, che impone il loro inquadramento giuridico e la scelta del tipo di imposizione da applicare, del luogo della tassazione e della conseguente suddivisione della potestà

[1] Il trasferimento di tecnologia è un concetto diverso dalla diffusione della tecnologia, quest'ultima vista più come beneficio che può derivare allo Stato per via del *trasferimento* di tecnologia. Cronologicamente parlando viviamo una generazione tecnologica, che vede il trasferimento della tecnologia e la sua diffusione. Dal lato degli accordi degli investimenti internazionali fra Stati, alla tecnologia viene data più o meno tutela, posto che le parti sono libere o meno di negoziare al fine di raggiungere diversi approcci e diversi risultati, *vedasi* United Nations Conference on Trade and Development, *Tranfer of technology*, UNCTAD Series, United Nations, 2001.
La tecnologia viene altresì vista come precondizione essenziale per il miglioramento della produttività, il trasferimento di tecnologia è considerato come il trasferimento di conoscenze sistematiche per la produzione di beni, l'applicazione di processi o la prestazione di servizi, *vedi* United Nations Conference on Trade and Development, *Transfer of Technology fo Successful Integration into the Global Economy, Taxation and Technology Transfer: Key Issues*, United Nations, 2005.
Vedasi inoltre, J.R. McIntyre, D.S. Papp, *The Political Economy of International Technology Transfer*, New York, 1986, 32, secondo cui il trasferimento di tecnologia si divide in tre tipi: trasferimento materiale (macchine, materiali e tecniche associate), trasferimento di disegni (formule, libri, modelli, ecc.) e trasferimento di capacità (conoscenze). Tale ripartizione è interessante in quanto suddivide i trasferimenti di tecnologia da un punto di vista geografico in : nord-sud, ovest-ovest ed est-ovest; T. Steinmann, *Les transferts de technologie et de marques en droit fiscal international*, Zurich, 1991, (con particolare riferimento ai marchi); K.W. Menck, S .Greif, *Technologietransfer in Entwicklungsländer – Rahmenbedingungen, Mechanismen, Probleme*, München, 1979 (per i trasferimenti di tecnologia verso i paesi in via di sviluppo); in questo senso, *vedasi* anche United Nations Centre on Transnational Corporations, *Licensing Agreements in Developing Countries*, United Nations, 1987 e World Intellectual Property Organization, *Licensing Guide for developing countries*, WIPO, 1995; World Intellectual Property Organization, *Introduction to Intellectual Property – Theory and Practice*, 1997; per l'importanza dello strumento della licenza *versus* gli investimenti, G.M. Pollzien, E. Langen, *International Licensing Agreements*, Indianapolis, 1973; C. Garbarino, *Manuale di tassazione internazionale*, 2008; M. Greggi, *Profili fiscali della proprietà intellettuale: le royalties ai fini delle imposte dirette*, Ferrara, 2008; M. Orlandi, *Proprietà industriale ed attività immateriali: aspetti civilistici, fiscali e contabili*, Torino, 2008, 41; G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale. Innovazione, creatività, informazione, dinamiche conflittuali, esperienze di condivisione*, 2015; I.Verlinden, A. Smits, *Mastering the Intellectual Property Life Cycle – A global perspective on the tax-efficient management of IP rights*, Sint-Stevens-Woluwe, 2009; N. Eastaway, R. Gallafent, V.A.F. Dauppe, J. Kimber, *Intellectual Property Law and Taxation*, London, 2013; G. Bruni, B. Campedelli, *La determinazione, il controllo e la rappresentazione del valore delle risorse immateriali nell'economia dell'impresa*, in *Sinergie*, 1993, 89 e ss.

impositiva. Tali interrogativi richiedono quindi lo studio dei beni immateriali e delle loro caratteristiche (cap. 1), dei redditi che ne derivano (cap. 2), nonché della distribuzione del potere di tassare fra i diversi ordinamenti (cap. 3).

La valutazione delle norme e degli aspetti che ineriscono i motivi dell'imposizione in un luogo piuttosto che in un altro, identificano il luogo di creazione del valore e, con riferimento specifico agli intangibili, il luogo in cui si crea il valore aggiunto, vale a dire la caratteristica che permette al bene di produrre reddito e di differenziarsi dagli altri sul mercato[2].

Il trasferimento del bene immateriale si lega inscindibilmente con le fasi della sua "creazione", dall'idea all'implementazione in uno specifico bene o servizio, ovvero in un'utilità materiale, e vede il moltiplicarsi dei momenti impositivi e di accrescimento del proprio valore.

Tali peculiarità costituiscono uno strumento di politica economica e tributaria efficace, che ha spinto molteplici governi ad istituire incentivi nel campo dei beni immateriali, al fine di sostenere determinati campi dell'economia. Nascono così gli incentivi di input/output (cap. 4), che spostano e indirizzano le scelte economiche degli operatori di beni e servizi[3], oltre ad attrarre investimenti domestici ed esteri.

La presente ricerca non si pone quale obiettivo soltanto quello della comprensione dei beni immateriali da un punto di vista tributario internazionale ed europeo, ma vuole comprendere appieno i meccanismi sottostanti la creazione di nuovo valore, soprattutto in un mondo smaterializzato in cui l'apporto di innovatività è evanescente e può dar luogo a fenomeni di elusione. In un periodo caratterizzato dal progetto BEPS, infatti, non si può non fare cenno alle problematiche relative all'erosione di base imponibile, frutto di pianificazioni fiscali aggressive, senza dimenticare che lo scopo primario della presente trattazione è quello di definire l'importanza fiscale dello studio dei beni immateriali e della loro corretta imponibilità in termini qualitativi, quantitativi e di luogo, nonché di neutralità, efficienza ed equità.

---

[2] *Cfr*. Public Discussion Draft - *BEPS Action 1: Address the Tax Challenges of the Digital Economy*, OECD, 8, in *www.oecd.org*.

[3] Per maggiori approfondimenti dal punto di vista economico, R. Griffith, H. Miller, M. O'Connell, *Ownership of Intellectual Property and Corporate Taxation*, in *Journal of Public Economics*, 2014, 12 e ss.

CAPITOLO PRIMO
I beni immateriali nel diritto tributario internazionale ed europeo

1.1 Premessa

È evidente come nelle ultime decadi il prodotto delle economie sia divenuto di natura concettuale: questo *trend*, rispetto al quale non si prevedono variazioni, ha spostato la necessità di valutare i beni di proprietà materiale verso quelli di natura intellettuale.

La proprietà intellettuale[4], anche denominata proprietà immateriale, si può definire come il valore aggiunto, dato dall'apporto mentale umano, ad un particolare prodotto o servizio (industriale o meno)[5].

Tale visione premia un concetto di intangibile per lo più rientrante nelle categorie economiche e concorrenziali, che vedono le imprese, ed i soggetti economici in generale, spartirsi fette di mercato sempre più sottili, a causa della continua evoluzione della ricerca e dell'attività creativa.

Più in generale, i beni immateriali, invece, evocano concetti incorporei che assurgono a "beni", propriamente detti, quando si estrinsecano in un elemento materiale, assumendo la qualità di bene giuridico allorché riconosciuti dall'ordinamento come oggetto di una tutela specifica[6].

---

[4] L. Kahng, *The Taxation of Intellectual Capital*, in *Florida Law Review*, 2014, 2229, secondo cui il capitale intellettuale, ampiamente definito come termine che include risorse immateriali valutabili, come patenti, *copyrights*, *computer software*, processi organizzativi e know-how, ha subito una crescente valorizzazione dovuta alla crescita globale della produzione e della ricchezza.
Vedasi altresì, T. Marconcini, *Il trattamento tributario del diritto d'autore*, Roma, 1987; D. Stevanato, *Valori intangibili e fiscalità impresa: nodi irrisolti*, in AA.VV., *Gli intangibles nelle dinamiche competitive dell'impresa*, Urbino, 2008, 77 e ss.

[5] Per approfondimenti sulla definizione, *vedasi* a riguardo, G. Sena, *Beni materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il complesso intreccio delle diverse proprietà*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2004, 55.
The Tangibles-Intangibles Distinction, in *Indiana Law Journal*, 1950, in cui si afferma che "*While intangibles are property rights which are valuable only insofar as legally enforceable, tangibles are physical things which are valuable per se. But an owner has the same property in each, the totality of rights which comprise legal ownership*".

[6] Dall'interpretazione fornita del termine "beni immateriali", in *www.treccani.it*.

Immateriale, vale a dire "intangibile" è ciò che è incapace di essere definito con certezza o precisione, ma che tuttavia è capace di chiamare a sé futuri benefici che non sono fisicamente o finanziariamente incorporati[7].

Da un punto di vista impositivo, tali futuri benefici pongono molteplici quesiti, relativamente alla natura dei benefici creati, alla ricchezza ottenibile da questi ultimi ed all'attribuzione soggettiva delle utilità ritraibili dai medesimi, sia dal punto di vista accertativo (dal lato dell'amministrazione fiscale) che dichiarativo (dal lato del contribuente).

Nella composizione di questo quadro così complesso interviene un multiforme organismo di regole giuridiche di attribuzione, di diversa natura, interne, europee ed internazionali.

I beni immateriali o *intangibles*, possono essere oggetto di trasferimento o licenza. Da un punto di vista economico, tali atti dispositivi creano ricchezza e divengono presupposti imponibili ai fini fiscali. Dal lato del diritto tributario internazionale ed europeo, quindi, occorre primariamente offrire una definizione a questa tipologia di beni[8].

1.1.1 *La tipicità normativa dei beni immateriali*

Occorre premettere che, onde poter definire dal lato impositivo il concetto di bene intangibile, è necessario fornire una definizione di quest'ultimo, il che implica inevitabilmente l'utilizzo di concetti che esulano dal mero diritto tributario, sconfinando nel campo del diritto civile, industriale, internazionale, europeo nonché, per alcuni versi, nella contabilità.

La prima domanda che occorre porsi per proseguire nella presente trattazione riguarda la possibilità di enucleare un numero definito di beni immateriali, e se le norme

---

[7] B. Lev, *Intangibles: Management, Measurement, and Reporting*, Washington, 2001, 5.

[8] Tale necessità è stata messa altresì in evidenza da H. Taveira Torres, *Tributación de Intangibles*, in AA.VV, *Fiscalidad y Globalización*, Pamplona, 2012, 1128, secondo cui è difficile riscontrare in ambito tributario internazionale una definizione di intangibile ai fini fiscali, posto che le descrizioni che sono state fornite si muovono tra criteri di classificazione, secondo la definizione di categorie, in modo negativo (ciò che non è considerato intangibile) ovvero esplicitando le caratteristiche dei singoli beni che la compongono. In questo senso, prosegue l'autore, la delimitazione concettuale all'interno del diritto tributario diviene molto importante, quale mezzo per assicurare la certezza giuridica nel momento in cui si manifesta il fatto da assoggettare ad imposizione e, a tal fine, evitare conflitti di competenza tra paesi o soggetti contribuenti. L'obiettività di una tipologia tributaria permette evitare l'uso di presunzioni o analogie, ovvero qualsiasi proposta di ampliamento del potere impositivo di uno dei due ordinamenti coinvolti.

previste a livello internazionale ed europeo, opportunamente integrate dalle legislazioni nazionali, siano sufficienti a regolamentare questa complessa disciplina.

Secondo parte della dottrina, infatti, sussisterebbe il principio del *numerus clausus* in materia di diritti immateriali, desunto dal sistema considerato nel suo insieme, e da ravvisarsi nella necessità di garantire equilibri legislativi volti a preservare l'interesse del titolare al godimento dei propri frutti insieme all'interesse alla libera circolazione delle idee ed al libero accesso alle risorse immateriali[9]. In questo contesto giocherebbe un ruolo essenziale l'attività svolta dai giudici i quali, mediante il ruolo della loro giurisprudenza, metterebbero in pratica la tecnica del contemperamento degli interessi, al fine di affrontare le sfide della società contemporanea.

Per poter rispondere a questo interrogativo, quindi, si partirà dalla cornice internazionale, per poi restringere il campo alla funzione integrativa svolta dalle normative interne.

Naturalmente, il concetto di *intangible*, sotto certi aspetti, è astrazione della definizione di "canone", mentre, sotto certi versi, e chi scrive crede di abbracciare questa seconda scuola di pensiero, è partendo dalla nozione di base di intangibile e dei suoi diversi utilizzi che risulterebbe più conveniente fornire la nozione di reddito ritraibile.

Tuttavia, ci si potrebbe chiedere quale possa essere l'utilità scientifica di una definizione in campo tributario, mirante a tracciare i risvolti fiscali di una categoria evanescente quale quella dei beni immateriali.

Il nocciolo del problema, invero, risiede nella scelta di trovare una definizione di bene intangibile che parta dalla qualificazione di quest'ultimo a fini tributari o, viceversa, nel rilevare una categoria di reddito cui appartengano beni intangibili con medesime caratteristiche. Per esempio, nel secondo caso, il diverso trattamento dei redditi derivanti dalle attività poste in essere da artisti ed atleti ha portato la dottrina, come si avrà modo di approfondire, ad accesi dibattiti in merito alla reale natura differenziata di questa particolare categoria convenzionale di reddito, cui fanno

[9] G. Resta (*a cura di*), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011, 26. Secondo l'autore, inoltre, si tratterebbe di isolare specifiche caratteristiche presenti in alcune creazioni intellettuali, onde procedere alla loro tipizzazione, con il rischio, tuttavia, di finire per includere nei diritti "tipizzati" altri beni mediante interpretazione estensiva (ed elastica) della disciplina dei beni già esistenti.

riferimento beni intangibili che producono reddito anche ai sensi dell'art. 12 del medesimo Modello.

Come in quest'ultimo esempio, partire dal dato reddituale per individuare la categoria di beni che li producono risulta essere troppo limitativo: partire invece dalla nozione di bene al fine di comprendere quale tipo di reddito debba essere assoggettato ad imposizione (e da parte di quale Stato, in base al tipo di transazione posta in essere) porta alla qualificazione delle rendite ed alla necessità di tracciare linee generali onde inquadrare le diverse fattispecie.

Esemplificando ulteriormente, si pensi ai prodotti informatici ed ai relativi contratti, al know-how, alle nuove varietà vegetali ed alle indicazioni geografiche. Alcuni di questi beni intangibili trovano spazio nell'elencazione fornita dal codice di proprietà industriale nazionale (d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), altri sono implicitamente richiamati (quali il software), altri non sono presenti negli articoli del TUIR (quali le indicazioni geografiche). Quasi sicuramente questo modello normativo si ripete per molti degli Stati che hanno stipulato convenzioni bilaterali o facenti parte dell'Unione Europea.

Nuove categorie di beni intangibili hanno sollevato infatti questioni riguardo all'applicabilità dell'art. 12 ed all'interpretazione data alla definizione di canoni all'interno delle convenzioni bilaterali.

Partendo in questo caso dalla base reddituale, vale a dire dalla definizione di *royalty*, e prendendo come esempio i pagamenti effettuati per i domini internet, questi ultimi riguardano il prezzo da pagare per l'utilizzo del nome di dominio in sé, e non di diritti di natura letteraria, artistica o scientifica[10]. Come si avrà modo di analizzare nel prosieguo, la differenza tra i due compensi risiede, tra gli altri aspetti, nel diverso grado di tutela dei beni oggetto di transazione: mentre, per esempio, il titolare di un diritto d'autore può proteggersi contro eventuali abusi mediante revoca della licenza, il proprietario di un dominio internet non in tutti i casi può proteggersi dall'utilizzo improprio del nome del proprio sito internet *erga omnes*, in quanto anche l'eventuale chiusura o cancellazione del sito precluderebbe l'utilizzo altrui del sito – per così dire – abusivo, solo per domini internet riconducibili alla tutela da parte della normativa del marchio aziendale. I pagamenti effettuati nelle mani della società che ha ottenuto dal

[10] C. Bobbett, J. Avery Jones, *The Treaty Definition of Royalties*, in *Bulletin – Tax Treaty Monitor*, January, 2006, 24.

proprio Stato di residenza il diritto esclusivo di assegnare i cd. *domain names*, non costituirebbero quindi canoni, bensì al più *business profit* o plusvalenze.

È per questo che, all'interno del problema, per così dire "definitorio", si innesta il nodo dei diritti similari, vale a dire del se e del quando un diritto può ritenersi assimilabile, sulla base di quali criteri e se esiste un insieme di elementi comuni che caratterizzano la materia reddituale ovvero di beni intangibili dai quali scaturiscono canoni. Nell'esempio preso in esame, invero, i diritti similari non ricadono all'interno della tutela ascrivibile ai diritti d'autore, anche per via della tipologia di pagamento sostenuto per l'assegnazione del nome di dominio (probabilmente non di canoni di licenza), nonché della natura di servizio per il mantenimento del nome[11]. Tuttavia, la possibilità che il nome di dominio venga assimilato al marchio (e, sotto certi aspetti, anche all'insegna) dipenderà dalla capacità commerciale del nome di dominio stesso, se riferibile ad un marchio e ad un'impresa nota, nonché alla sua valutazione in termini economici, su cui poi commisurare il carico fiscale.

A livello internazionale, non è del tutto pacifico il riconoscimento del nome di dominio quale bene intangibile, come si avrà modo di trattare più sotto, per esempio, le elencazioni fornite dalle principali normative in materia fiscale, non contemplano questa particolare tipologia di bene[12].

Tuttavia, da un punto di vista normativo basterebbe allargare le maglie della disciplina prevista per il marchio, ovvero inserirli nella categoria dei diritti simili.

Per esempio, le *Naming Authorities* mondiali, che si occupano della distribuzione e regolazione dei nomi di dominio su internet, prevedono la regola cronologica del "primo arrivato, primo servito", tale per cui non possono coesistere in assoluto due nomi di dominio identici. Tale regola è molto simile a quella vigente nel parallelo campo del diritto industriale in materia di registrazione di marchi.

---

[11] In Australia, per esempio, i nomi di dominio internet possono essere registrati quali marchi d'impresa se possiedono i requisiti previsti dal Trade Marks Act del 1995.

[12] Il Lussemburgo in via legislativa ha previsto che, per gli anni d'imposta 2012 e 2013, all'interno del proprio *IP tax regime* i *domain names* godano di un particolare regime impositivo che di fatto offre un incentivo fiscale anche per questa tipologia di beni immateriali, implicitamente conferendo loro natura di proprietà intellettuale. Tale beneficio riduce di alcuni punti percentuali la tassazione sui redditi delle società attribuibili a diverse tipologie di proprietà intellettuali, tra i cui i nomi di dominio, solitamente non previsti dalle normative fiscali incentivanti del resto dei paesi comunitari. Per maggiori approfondimenti si veda, F. van Kuijk, M-A. Peetermans, *New generic top-level domain names: Luxembourg tax benefits*, in *Tax planning international: European tax service*, London, 2012, 4-5.

Parrebbe porsi un problema di equiparabilità ai segni distintivi aziendali, seppur limitatamente a quei domini aziendali che possiedono un grande valore economico commerciale, e non anche quindi in capo ai domini registrati a favore, per esempio, di organismi ed enti pubblici.

Il modello anglosassone, invero, ha risolto il problema inquadrandolo all'interno della categoria del contratto per servizi, stipulato tra registrante ed Autorità di registrazione[13]; il legislatore domestico, viceversa, ha raggiunto la propria soluzione inserendo i nomi di dominio aziendali nel novero dei beni immateriali protetti dal codice di proprietà industriale ai sensi dell'art. 22 del medesimo.

1.2 Definizioni tributario-internazionali

La ricerca delle diverse definizioni in ambito tributaristico-internazionale tiene conto di diverse fonti normative che si andranno ad esaminare nel prosieguo.

1.2.1 *La normativa internazionale – l'art. 12 del Modello di Convenzione OCSE e del Modello di Convenzione ONU*

L'art. 12 comma 2 del Modello di Convenzione OCSE afferma che i beni da cui scaturiscono canoni, assoggettabili al regime di tassazione previsto dal medesimo articolo, sono: i diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, incluse le opere cinematografiche, i brevetti, i marchi, i disegni o modelli, nonché qualsiasi formula o processo, ovvero informazione industriale concernente una conoscenza commerciale o scientifica (cd. know-how).

All'interno del Modello di Convenzione ONU, l'art. 12 comma 3 elenca, quali beni immateriali, i diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, incluse le opere cinematografiche, film e cassette riproducibili via radio e televisione, i brevetti, i marchi, i disegni o modelli, piani, formule segrete o processi, nonché i diritti di utilizzo di attrezzature commerciali o scientifiche ovvero i diritti su informazioni riguardanti conoscenze industriali, commerciali o scientifiche[14].

---

[13] Corte Suprema della Virginia, *Network Solutions, Inc. vs. Umbro Int'l, Inc.*, *529 S.E. 2d*, 80, 81, (Va. 2000), secondo cui il nome di dominio riguarda una prestazione di servizi derivante da un rapporto contrattuale, non sottoponibile a procedure esecutive.

[14] Sulla differenza esistente nell'elencazione contenuta all'art. 12 dei due Modelli presi in considerazione, *vedasi infra* cap. 2.

L'articolo 12 in esame, in entrambi i casi, si limita ad elencare i beni immateriali che producono royalties, senza entrare nel merito delle loro caratteristiche e senza fornire una definizione, né dei singoli beni, né comune degli stessi.

Diritti d'autore, brevetti, marchi e know-how costituiscono delle macro-categorie all'interno delle quali l'interprete può provare a classificare tutti i beni intangibili esistenti, sicché, per esempio, il software sarebbe inquadrabile all'interno del diritto d'autore, in quanto sequenza d'istruzioni *scritte* in un linguaggio di programmazione. Naturalmente, trattandosi di un "modello" non vincolante per le parti che intendono stipulare un trattato bilaterale contro le doppie imposizioni, queste ultime possono scegliere di inserire ulteriori beni e quindi nuove categorie.

All'interno del Commentario al Modello di Convenzione OCSE il termine "*intangible*" è rinvenibile al paragrafo 8 dell'art. 5, in cui si legge che proprietà cd. intangibili possono essere rappresentate da brevetti, processi e *diritti simili*.

Il Commentario al Modello di Convenzione ONU, invero, all'art. 1, afferma che la determinazione di una corretta definizione di proprietà intangibile è spesso difficile, anche per le amministrazioni fiscali più sofisticate.

1.2.2 *La normativa internazionale – l'OECD Guidance on TP aspects of intangibles*

È il Modello di Convenzione OCSE del 1977 che ha cercato per primo di fornire una definizione del termine "royalty"[15].

Tuttavia, solo nel 2014, con l'OECD *Guidance on TP aspects of intangibles*, al cui interno sono riscontrabili – a pag. 27 – gli "*Amendments to Chapter VI of the*

[15] Nel 1985 per il tramite dell'UNCTAD delle Nazioni Unite (*United Nations Conference on Trade and Development*) si tentò la strada di sottoscrive un codice di condotta relativo ai trasferimenti di tecnologia (cd. *TOT Code – International Code of Conduct on the Transfer of Technology*), ciò nonostante tale progetto rimase solo una bozza alla quale si fece riferimento nell'art. 62.2. del successivo TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*), parte degli *Uruguay Round Agreements* poi sottoscritti nel 1994, avente lo scopo di ridurre distorsioni ed ostacoli al commercio internazionale e di assicurare che le misure di tutela nei confronti dei beni immateriali non diventassero esse stesse barriere al commercio. I TRIPS, di cui nel prosieguo della trattazione, non contengono una definizione compiuta di proprietà intellettuale, limitandosi ad affermare che i beni intangibili disciplinati sono le categorie elencate all'interno delle sezioni da 1 a 7, all'interno della Parte II del testo.
L'art. 66 dell'accordo TRIPs citato, intitolato "Stati Membri sottosviluppati", afferma che in virtù delle speciali necessità di tali paesi, nonché della necessità di flessibilità per la creazione di una base tecnologica, i requisiti economici, amministrativi e finanziari non sono applicabili per un periodo di 10 anni. Gli Stati membri sviluppati, a loro volta, devono provvedere con incentivi affinché imprese e istituzioni promuovano trasferimenti di tecnologia a favore di tali Stati, al fine di favorire la creazione di una piattaforma tecnologica di partenza.

Transfer Pricing Guidelines"[16] si è cercato di dare una definizione del termine "*intangibile asset*"[17], proprio perché, in assenza di quest'ultima, sarebbe facile incorrere in errori di qualificazione del reddito: ragione per cui non è più sufficiente parlare solamente di "royalty".

Tale definizione è stata successivamente ripresa dai *Final Reports* delle *Actions* 8-10 del Progetto BEPS dell'OECD, secondo cui la parola "intangible" "*is intended to address something which is not a physical asset or a financial asset, which is capable of being owned or controlled for use in commercial activities*".

I sopra citati *Amendments*, all'interno della sezione A.4 intitolata "*Illustrations*", a seguito di una breve bipartizione degli *intangible* in "*marketing intangibles*" e "*trade intangibles*"[18], si addentrano nel fornire definizioni più o meno mirate al fine di consentire allo specialista della materia di introdursi nel campo dei beni immateriali, descrizioni riprese anche dal *Final Report* delle *Actions* 8-10 del Progetto BEPS[19].

Cominciando dai brevetti, al paragrafo 6.19, questi ultimi vengono definiti come strumento legale che garantisce il diritto esclusivo al proprietario di usare una determinata invenzione (oggetto materiale ovvero un processo) per un periodo limitato

---

[16] Il paragrafo 6.6. degli Amendments afferma infatti che "*the word "intangible" is intended to address something which is not a physical asset or a financial asset, which is capable of being owned or controlled for use in commercial activities*", in *www.oecd.org*.
Successivamente il paragrafo 6.7 afferma la non comparabilità, tra quanto può essere considerato intangibile ai fini tributari e quanto può essere considerato intangibile ai fini contabili. Le spese di ricerca e sviluppo, ad esempio, possono non essere capitalizzate ed ammortizzate e nondimeno hanno tutte le caratteristiche di immaterialità di quelle che sono oggetto di studio ai fini BEPS.

[17] Si precisa che tale definizione, rilevante ai fini del presente scritto, viene fatta inizialmente in termini generali, per poi rifarsi alle necessità sottese ad una definizione orientata sul tema del *transfer pricing*. Il testo afferma infatti "*The concept of intangibles for transfer pricing purposes and the definition of royalties for purposes of Article 12 of the OECD Model Tax Convention are two different notions that do not need to be aligned*".

[18] Secondo gli stessi Amendments, a pag. 32, si legge che per quanto riguarda i "*Marketing intangible [*a modifica del Glossario delle medesime *Guidelines, n.d.r.]: An intangible (within the meaning of paragraph 6.6) that relates to marketing activities, aids in the commercial exploitation of a product or service, and/or has an important promotional value for the product concerned. Depending on the context, marketing intangibles may include, for example, trademarks, trade names, customer lists, customer relationships, and proprietary market and customer data that is used or aids in marketing and selling goods or services to customers*."
Tuttavia, come bene messo in evidenza da P. Valente, E. Fusa, F. Ghiselli, A. Tron, *Marchi, brevetti e know-how - Gestione internazionale degli intangibili*, Milano, 2014, 150, tale distinzione si considera abbandonata alla luce dell'elencazione fornita dalle stesse linee guida.
Infine, giova ricordare che i "*marketing intangibles*" includono marchi di fabbrica, denominazioni commerciali che favoriscono lo sfruttamento commerciale di prodotti o servizi ovvero con un rilevante potere promozionale. Tra i "*trade intangibles*" si annoverano invece i brevetti, know-how, modelli e disegni utilizzati per la produzione o per la prestazione di servizi, nonché i beni immateriali che costituiscono se medesimi beni societari come per esempio il software.

[19] Precisando, al fine di meglio comprendere il fenomeno del *transfer price*.

di tempo all'interno di precisi confini territoriali. L'autore di invenzioni brevettabili spesso cerca di sopperire ai costi di ricerca e sviluppo mediante la vendita di prodotti coperti dal proprio brevetto, la concessione in licenza delle proprie invenzioni brevettate ovvero attraverso la vendita a titolo definitivo dell'invenzione stessa.[20]

Per quanto riguarda il know-how[21] e i segreti industriali, citati al paragrafo 6.20 delle *Guidelines*, questi ultimi costituiscono sapere e conoscenza di proprietà che aiutano (anche) a migliorare l'attività commerciale seppur privi della protezione goduta dai marchi e dai brevetti a seguito di registrazione. Il know-how ed i segreti commerciali sono generalmente rappresentati da un complesso di informazioni di natura industriale, commerciale o scientifica derivanti da acquisite esperienze, che hanno applicazione pratica nella vita operazionale dell'impresa. Dal lato delle tutele applicabili, al fine di prevenire abusi ai danni del proprio know-how ovvero a segreti di natura industriale, proprio perché l'eventuale registrazione degli stessi porterebbe alla divulgazione di informazioni conosciute ai pochi, e quindi alla rivelazione del segreto stesso, è possibile fare riferimento alle leggi a contrasto della concorrenza sleale, coesistenti insieme ai poteri esercitabili mediante la contrattualistica privata, nonché alle barriere economiche e tecnologiche alla concorrenza[22].

Nemmeno la vendita e l'assegnazione di *capital gains* risolvono la questione da un punto di vista tributario, posto che know-how e segreti industriali non rivestono una qualifica tale da renderli oggetto di proprietà e di conseguente compravendita. L'unica soluzione percorribile sembrerebbe essere la stipula di contratti aventi ad oggetti tali

[20] In base alla transazione posta in essere, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo della presente trattazione, si pongono non lievi differenze nel trattamento fiscale a seconda che si tratti di cessione a titolo definitivo ovvero di licenza in esclusiva del diritto brevettato. Oltre alle evidenti differenze dal punto di vista civilistico, la cessione prevede la contabilizzazione di *capital gains*, mentre la licenza d'uso prevede la contabilizzazione di ricavi ordinari. Per approfondimenti *vedasi* anche C.A. Brown, *Tax aspects of the transfer of technology: the Asia-Pacific rim*, Toronto, 1990, 7.

[21] Secondo l'*Handbook on the United States-German Tax Convention*, VIII/35, Amsterdam, IBFD, il termine know-how sarebbe un "*nomen generale for a protean aggregate of methodological knowledge, esoteric information, acquired skills, trial and error experience, results of scientific and business research, technical and administrative business abilities and similar unprotected and mostly unprotectible savoir faire*".

[22] Dovuto alla natura del bene intangibile stesso di cui trattasi, non è possibile immaginare un contratto di licenza avente ad oggetto know-how o segreti industriali, posto che nel momento in cui questi ultimi venissero rivelati per permetterne la registrazione, il permesso di fare per il licenziatario ed il potere di vietare da parte del licenziante non avrebbero più ragione di esistere.

particolari diritti, tuttavia la qualificazione dei proventi e dei costi derivanti da tali accordi pone non piccoli problemi di natura tributaria[23].

In merito ai marchi, nomi e denominazioni commerciali, di cui al paragrafo 6.21, il marchio può essere considerato come il nome, il simbolo ovvero il logo che il proprietario utilizza per distinguere i propri prodotti e servizi da quelli degli altri. La proprietà del marchio viene tutelata mediante un sistema di registrazione/deposito, al fine di evitare la cd. confusione del marchio, e tale procedura può determinare l'indefinita utilizzabilità dello stesso. La ditta dell'impresa, segno di riconoscimento all'interno del mercato, rende l'impresa facilmente riconoscibile ed individuabile, ragione per cui viene tutelata e registrata alla stessa stregua del marchio[24].

Diritti relativi a concessioni e licenze governative. In relazione a particolari tipologie di attività industriali e commerciali, si annoverano – tra gli altri – i diritti governativi di sfruttamento di risorse naturali o di beni pubblici. Nel campo delle telecomunicazioni, ad esempio, alcune società possiedono diritti di sfruttamento delle infrastrutture tecnologiche, quali la cd. banda larga nella telefonia e in internet. Anche i contratti con fornitori e clienti chiave nell'economia di un Paese possono rappresentare beni intangibili.

Secondo le Linee Guida più sopra menzionate, anche gli stessi diritti di licenza su beni immateriali costituiscono per sé stessi beni intangibili ai sensi della presente trattazione.

Per quanto inerisce l'avviamento[25] ovvero il valore commerciale attualizzato attribuibile ad un'entità economica, le Linee Guida affermano che una precisa

---

[23] C.A. Brown, *Tax aspects of the transfer of technology: the Asia-Pacific rim*, cit., 7.

[24] A tale riguardo vedansi, T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industriale*, Varese, 1960; P. Greco, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948; A.B. Zanoni, *Il valore delle risorse immateriali: equilibrio economico aziendale, beni immateriali e risorse intangibili*, Bologna, 2005.

[25] A seconda del contesto di riferimento, l'avviamento può essere considerato *a*) la differenza tra i valori aggregati di un'impresa e la somma dei valori valutati separatamente per ogni *asset* tangibile e intangibile; *b*) la rappresentazione di benefici economici futuri relativi ad *asset* dell'impresa non individualmente identificabili e riconoscibili; *c*) l'aspettativa di ricavi futuri da parte di clienti esistenti. Il secondo termine indicato all'interno delle linee guida denominato "*ongoing concern value*" possiede un significato lievemente diverso rispetto a quello dell'avviamento. Quest'ultimo, infatti, viene riferito alla totalità degli *asset* dell'impresa il cui valore è al di sopra della somma dei singoli *asset* valutati individualmente. Tuttavia per comprendere meglio il significato di entrambi i termini, *vedasi* L.J. Oswald, *Goodwill and going-concern value: emerging factors in the just compensation equation*, in *Boston College Law Review*, 1991, 283, secondo cui l'avviamento è riferibile al valore che risiede nella buona reputazione imprenditoriale, ovvero – da un punto di vista prettamente tributario – il plusvalore della capacità reddituale netta di un'impresa, vale a dire il valore attribuibile ad elementi immateriali quali il

definizione non è importante al fine di stabilire quando l´avviamento costituisca o meno un preciso bene intangibile, quanto piuttosto sia rilevante riconoscere che buona parte della compensazione dovuta alla cessione di *assets* di attività di *business* operanti indipendentemente sia riferibile all'avviamento stesso.

Le Linee Guida forniscono un elenco non esaustivo di beni intangibili, tale per cui non sono stati menzionati i diritti d'autore, nonché gli ultimi prodotti della scienza: i domini internet, i software, le nuove varietà di piante vegetali, le denominazioni protette e di origine controllata, ecc. Si discute infatti, sulla capacità degli operatori economici e del diritto stesso di prevedere una terminologia aperta (cd. *open meaning*) capace di poter includere anche gli ultimi arrivati della tecnologia e della scienza[26].

---

marchio, la ditta, ecc. che insieme creano un'aspettativa reddituale superiore rispetto alla normale redditività netta dei valori tangibili d'impresa. Sempre secondo l'autrice, viceversa, il cd. *going-concern value* trova la propria ragione d'essere tra i molteplici vantaggi che si acquisiscono all'atto della compravendita di un *business* già operativo e non semplicemente a livello di *start-up*. Quest'ultimo valore, contrariamente all'avviamento, riflette il maggior valore dei singoli elementi dell'impresa, combinati all'interno di un *business* già operativo, ovvero il minore costo derivante dalla mancanza di spese di inizializzazione e di investimenti a livello di marketing, amministrazione ed aumento dell'efficienza organizzativa. "*Unlike goodwill, going-concern value reflects only the ability of a going business to realize a higher rate of return than a newly established firm*".

[26] La dottrina, sul punto, afferma che un catalogo esaustivo di questo tipo di beni è rinvenibile alla fine del paragrafo 2 dell'art. 12 del Modello di Convenzione, *con riferimento alle royalties*, grazie al quale è possibile effettuare una tripartizione dei beni oggetto di proprietà intellettuale (dal cui sfruttamento derivino royalties, appunto):

- diritti e proprietà di natura letteraria o artistica;
- beni immateriali citati nel testo (brevetti, marchi, disegni o modelli, *plans*, formule segrete o processi);
- informazioni riguardanti esperienze nel campo industriale, commerciale o scientifico.

Tale catalogo, come ricordato da AA.VV., *Klaus Vogel on double taxation conventions*, London, 2015, 1002, conclusivo ai fini della determinazione di ciò che è *intellectual property* relativamente alla definizione di *royalty*, omette di includere i diritti della personalità, la registrazione di domini internet, ed altri (come ad esempio le *spectrum/frequency licenses*) in quanto tali ultime tipologie di beni non godono di *protezione giuridica avverso i terzi* e non potrebbe essere oggetto di contratti per l'uso o la concessione in uso di *diritti*. Tipico esempio in questo senso è il know-how, che si differenzia a seconda che venga inteso in senso ampio (esperienza in un dato campo applicativo che non costituisce segreto e non è secretabile) ovvero in senso stretto (*business secret*, che gode in quanto tale di protezione a livello base). Ma è possibile affermare che dai contratti aventi ad oggetto detti ultimi beni possano solo scaturire compensi per la prestazione di servizi o *business profits* ai sensi dell'art. 7 del Modello di Convenzione? Da qui la difficoltà di capire se dalla definizione di *royalty* sia ritraibile una definizione di intangibile o viceversa. Di fatti la sopra citata dottrina, afferma altresì che l'art. 12 del Modello di Convenzione sulle royalties interessi i proventi derivanti dallo sfruttamento di beni intangibili legalmente protetti nonché i componenti derivanti dalla *disclosure* di conoscenze ed esperienze prive di tali riconoscimenti.

E' possibile quindi affermare che l'insieme contenente i beni intangibili comprende al suo interno il sottoinsieme dei beni immateriali dal cui sfruttamento derivano royalties.

1.2.3 *La normativa internazionale – gli International Accounting Standards (IAS) e gli International Financial Reporting Standard (IFRS)*[27]

Il Principio internazionale contabile n. 38 si applica ai fini della contabilizzazione delle attività immateriali, eccettuazione fatta per l'avviamento, la cui disciplina è contenuta all'interno dell'IFRS n. 3.

I punti 9 e 10 del testo di cui allo IAS 38 affermano che tra le attività immateriali si annoverano quelle per "*l'acquisizione, lo sviluppo, il mantenimento o il miglioramento di risorse immateriali quali, per esempio, le conoscenze scientifiche o tecniche, la progettazione e l'attuazione di nuovi processi o sistemi, le licenze, il patrimonio intellettuale, le conoscenze di mercato e i marchi (inclusi i nomi del prodotto e i titoli editoriali). Esempi comuni di elementi compresi in queste ampie voci sono i software per computer, i brevetti, i diritti d'autore, i filmati cinematografici, le anagrafiche clienti, i diritti ipotecari, le licenze di pesca, le quote di importazioni, le concessioni in franchising, le relazioni commerciali con clienti o fornitori, la fidelizzazione della clientela, le quote di mercato e i diritti di marketing. […] Non tutti gli elementi elencati nel paragrafo 9 soddisfano la definizione di attività immateriale, ossia l'identificabilità, il controllo della risorsa in oggetto e l'esistenza di benefici economici futuri. Se uno degli elementi che rientrano nell'ambito del presente Principio non soddisfa la definizione data di attività immateriale, la spesa per acquisire o generare la stessa internamente è rilevata come un costo nell'esercizio in cui è stata sostenuta. Tuttavia, se l'elemento è acquisito tramite un'aggregazione aziendale, esso costituisce parte integrante dell'avviamento*[28] *rilevato alla data dell'acquisizione*".

---

[27] P. Tettamanzi, *Il bilancio in inglese: redazione, lettura, interpretazione*, in *Pratica fiscale e professionale*, 2012, 11; P. Moretti, *Stato patrimoniale e conto economico secondo i principi IAS*, in *Corriere tributario*, 2004, 2901. Il processo di armonizzazione dei principi contabili a livello globale ha avuto inizio con la costituzione, nel 1973, dell'*International Accounting Standards Committee* (IASC). Scopo dello IASC, riorganizzato nel 2001 nell'attuale IASB (*International Accounting Standards Board*) è quello di creare un complesso di principi contabili da utilizzare per la redazione dei bilanci delle società di tutto il mondo, denominati originariamente IAS (*International Accounting Standards*). Il nome di questi principi è stato in seguito trasformato in IFRS (*International Financial Reporting Standards*) per sottolineare come, oltre all'aspetto contabile, gli stessi si occupino di informazioni finanziarie in senso lato (al fine di ottenere una maggiore e ulteriore armonizzazione dei principi, gli attuali IAS saranno presumibilmente e gradualmente sostituiti negli anni a venire dai nuovi IFRS).
L'adozione degli IAS/IFRS per la redazione dei bilanci consolidati all'interno dell'Unione Europea è stata approvata con il Regolamento n. 1606 del 2002, cui si sono succeduti numerosi altri Regolamenti che hanno rivisitato tali principi.

[28] Sempre secondo lo IAS 38 l'avviamento "*acquisito in un'aggregazione aziendale rappresenta un pagamento effettuato dall'acquirente quale anticipazione di futuri benefici economici derivanti da attività che non sono in grado di essere identificate individualmente e rilevate separatamente. Questi possono*

Sempre secondo lo IAS 38 "*un'attività immateriale è un'attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica*".[29]

Approfondendo il trattamento contabile IAS delle attività immateriali, si rileva che quest'ultimo non ammette la capitalizzazione degli oneri pluriennali, eccezion fatta per le sole spese di sviluppo. Evidentemente, tutte le restanti spese rientranti tra detti oneri vengono perciò imputate a conto economico. La capitalizzazione delle spese, secondo tale IAS, sarebbe infatti possibile solo nel momento in cui – per quanto concerne le spese di ricerca e sviluppo – è possibile valutare come realizzabile il progetto.

Come visto in precedenza, a proposito dell'elencazione non esaustiva fornita dalle Linee Guida, le spese di ricerca e sviluppo non sono considerate beni immateriali, o *intangibles*, in quanto prive degli elementi necessari su cui far ricadere la titolarità di un diritto tutelabile. Da qui la diversità dell'oggetto di studio: da un lato i beni immateriali valutabili come "merce di scambio" da un punto di vista prettamente commerciale (anche in seno al *transfer price*); dall'altro, i beni intangibili sotto l'ottica della spesa effettuata come investimento all'interno della realtà aziendale, da contabilizzare in bilancio[30].

Per quanto concerne l'avviamento, infine, tale grandezza viene analizzata dall'IFRS 3 che sancisce il divieto di iscrizione dell'avviamento generato internamente all'azienda. Diversamente da quanto affermato in precedenza, l'avviamento viene considerato bene immateriale in entrambi casi, anche se sotto due punti di vista

---

risultare dalla sinergia tra attività identificabili acquisite o da attività che, singolarmente, non hanno le caratteristiche per poter essere rilevate in bilancio ma per le quali l'acquirente e pronto a sostenere egualmente un pagamento nell'ambito dell'aggregazione aziendale".

[29] I punti 4 e 5 affermano inoltre che "*alcune attività immateriali possono essere contenute in oggetti di consistenza fisica quali per esempio possono essere un compact disc (nel caso di un software per computer), una documentazione legale (nel caso di una licenza o di un brevetto) o un filmato. Per determinare se un'attività che incorpora elementi sia immateriali che materiali debba essere trattata […] come un'attività immateriale secondo, invece, le disposizioni del presente Principio, l'entità usa un giudizio soggettivo per valutare quale sia l'elemento più significativo. Per esempio, un software per il controllo computerizzato di una macchina utensile che non può operare senza quello specifico software è una parte integrante dell'hardware cui è collegato e, quindi, è trattato come un elemento di immobili, impianti e macchinari. Nello stesso modo è trattato il sistema operativo di un computer. Quando il software non è parte integrante dell'hardware cui è collegato, il software viene trattato come un'attività immateriale. […] Il presente Principio si applica, fra l'altro, anche alle spese di pubblicità, formazione, avviamento, attività di ricerca e sviluppo. Le attività di ricerca e sviluppo sono rivolte allo sviluppo di conoscenze. Perciò, sebbene tali attività possano concretizzarsi in beni di consistenza fisica (per es., un prototipo), la componente fisica dell'attività risulta secondaria rispetto alla sua componente immateriale, ossia la conoscenza in esso contenuta*".

[30] E' curioso notare come beni che possiedono entrambi le caratteristiche dell'immaterialità vengano considerati scientificamente diversi a seconda del tipo di componente (reddito o costo) che rappresentano.

totalmente differenti: il primo, quello della compensazione a seguito della compravendita di un *business* operativo da parte di un ente economico; il secondo, quello dell'iscrizione a bilancio di un dato contabile sopravvenuto a seguito di una rilevante modifica aziendalistica. A conferma di tale ultimo assunto, infatti, si ricorda che l'IFRS 3 non prevede l'ammortizzabilità dell'avviamento[31].

1.2.4 *La normativa internazionale – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*

Un ruolo altrettanto importante viene svolto dal TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sottoscritto dai 157 Paesi aderenti al WTO (*World Trade Organization*), il quale rappresenta una comune base di partenza per le qualificazioni giuridiche dei beni immateriali, che tuttavia non si sostituisce alle legislazioni nazionali che continuano ad applicarsi in via principale e sussidiaria caso per caso.

Il testo della Convenzione è l'allegato 1C all'accordo, che costituisce il WTO, insieme al GATT[32] ed al GATS[33].

Scopo del TRIPs è quello di fornire principi base concernenti la disponibilità, l'uso e le finalità dei diritti della proprietà intellettuale, quali i diritti d'autore, i marchi, le indicazioni geografiche, i disegni industriali, i brevetti, le topografie dei circuiti integrati ed il know-how (meglio detto "*undisclosed information*").

A tale proposito, l'articolo 1, comma 2, del testo della Convenzione stabilisce che con il termine "proprietà intellettuale" ci si riferisce alle categorie elencate nelle sezioni da 1 a 7 della II Parte della Convenzione medesima, senza fornire a riguardo una definizione autonoma di "*intangible*".

Scopo del Trattato, secondo l'articolo 7 dello stesso, è quello di proteggere e garantire l'applicabilità dei diritti di proprietà intellettuale onde promuovere l'innovazione tecnologica e la diffusione della stessa a mutuo vantaggio di produttori e consumatori, al fine di favorire il benessere economico e sociale nonché la compensazione di diritti e obbligazioni reciproche.

---

[31] Per maggiori approfondimenti, *vedasi* M. Cardillo, *La disciplina fiscale dei beni immateriali a seguito dell'adozione dei principi contabili internazionali*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2009, 979.
[32] *General Agreement on Tariffs and Trade* del 1994.
[33] *General Agreement on Trade in Services* del 1995.

1.3 Definizioni tributario-europee

La legislazione europea che si occupa di beni cd. immateriali si sostanzia nella convenzione sui brevetti europei, nel Regolamento CEE 316/2014 e nella direttiva sulla tassazione di interessi e royalties.

1.3.1 *La normativa europea – le definizioni contenute nella European Patent Convention del 2013 e nel Regolamento CEE n. 316/2014 relativo agli accordi di trasferimento di tecnologia*

Secondo la *European Patent Convention* dell'ottobre 2013, aggiornamento dello storico trattato firmato a Monaco il 5 ottobre 1973, all'art. 52, rubricato "invenzioni brevettabili", il brevetto Europeo può essere richiesto per ogni invenzione, in qualsiasi campo della tecnologia, a condizione che abbia il carattere della novità, riguardi un'attività inventiva e sia suscettibile di applicazione industriale. All'art. 63 della medesima convenzione, inoltre, si stabilisce che il brevetto europeo ha una durata di anni 20.

In base agli articoli 71 e 73, inoltre, la domanda di brevetto europeo può essere oggetto di trasferimento ovvero dar luogo alla costituzione di diritti ovvero essere in tutto o in parte oggetto di licenza.

Il Regolamento CEE n. 316/2014 della Commissione del 21 marzo 2014 (che ha sostituito lo scaduto Regolamento CEE n. 772/2004) relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, ha quale scopo fondamentale quello di regolamentare la concorrenza all'interno del mercato europeo, nonché quello di auspicare la libera circolazione di queste particolari categorie di merci e servizi senza troppe restrizioni di tipo contrattuale.

All'articolo 1 intitolato "definizioni", si legge che sono "*b) «diritti tecnologici»: il know-how e i seguenti diritti, o una loro combinazione, incluse le domande o le domande di registrazione relative a tali diritti:*

i) brevetti;

ii) modelli di utilità;

iii) diritti su disegni e modelli;

iv) topografie di prodotti a semiconduttori;

v) certificati complementari di protezione per i medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali possono essere ottenuti tali certificati;

vi) certificati riguardanti le nuove varietà vegetali;

vii) diritti d'autore sul software;

[…]

h) «diritti di proprietà di beni immateriali»: diritti di proprietà industriale, in particolare brevetti e marchi, diritti d'autore e diritti affini;

i) «know-how»: un patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove che è:

i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile;

ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e

iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità".

1.3.2 *La normativa europea – la Direttiva 2011/77 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto d'autore*

Il 27 settembre 2011 è stata adottata la Direttiva n. 2011/77 del Parlamento Europeo e del Consiglio. All'interno di tale Direttiva, che modifica la Direttiva 2006/116/CE sulla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, viene sancito che la durata di tale tutela per artisti, interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, è di cinquanta anni. "*Il ricavo derivante dai diritti esclusivi di riproduzione e messa a disposizione, come stabilito dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, nonché dall'equo compenso per riproduzioni per uso privato ai sensi di detta direttiva e dai diritti esclusivi di distribuzione e noleggio ai sensi della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di*

proprietà intellettuale, dovrebbero essere a disposizione degli artisti, interpreti o esecutori, almeno per tutto l'arco della loro vita"[34].

Sempre secondo la Direttiva, i titolari dei diritti d'autore, quando avviano relazioni commerciali con un produttore di fonogrammi, sono di norma tenuti a trasferire o cedere a quest'ultimo i loro diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione, noleggio e messa a disposizione delle relative esecuzioni, dietro pagamento di royalties e di anticipi di royalties (ad esempio, quando l'importo delle royalties verrà pagato solo al raggiungimento di un determinato ammontare di ricavi sulla produzione). Altri artisti, interpreti o esecutori, trasferiscono o cedono i loro diritti esclusivi dietro corresponsione di un pagamento unico, cd. remunerazione non ricorrente, quando questi ultimi rivestono ruoli meno importanti e il cui nome non viene menzionato («artisti non affermati»)[35].

---

[34] Sesto "considerando" della Direttiva 2011/77 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011.

[35] Continua la Direttiva affermando che: "*Per garantire che gli artisti, interpreti o esecutori, che hanno trasferito o ceduto i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi beneficino effettivamente dell'estensione della durata, è opportuno introdurre una serie di misure di accompagnamento. Una prima misura di accompagnamento dovrebbe consistere nell'imposizione ai produttori di fonogrammi dell'obbligo di accantonare, almeno una volta all'anno, un importo pari al 20 % del ricavo dei diritti esclusivi di distribuzione, riproduzione e messa a disposizione dei fonogrammi. Per «ricavo» si intende il ricavo che deriva al produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese. Il pagamento di tali somme dovrebbe essere riservato esclusivamente agli artisti, interpreti o esecutori, le cui esecuzioni siano fissate su fonogramma e che abbiano trasferito o ceduto i propri diritti al produttore di fonogrammi dietro corresponsione di un pagamento unico. Le somme accantonate su tale base dovrebbero essere distribuite ai singoli artisti non affermati almeno una volta all'anno. Tale distribuzione dovrebbe essere affidata a società di gestione collettiva e possono applicarsi le disposizioni nazionali sulle entrate non distribuibili. Per evitare l'imposizione di un onere eccessivo connesso alla raccolta e alla gestione di tali entrate, gli Stati membri dovrebbero poter regolamentare entro quali limiti le microimprese sono soggette all'obbligo di contribuire qualora i suddetti pagamenti risultassero irragionevoli rispetto ai costi della raccolta e della gestione delle entrate in questione. Tuttavia, l'articolo 5 della direttiva 2006/115/CE conferisce già agli artisti, interpreti o esecutori, un diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione per il noleggio, tra l'altro, di fonogrammi. Analogamente, nella prassi contrattuale gli artisti, interpreti o esecutori, non trasferiscono di regola ai produttori di fonogrammi i propri diritti a una remunerazione equa e unica per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE e a un equo compenso per riproduzioni per uso privato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE. Pertanto, ai fini del calcolo dell'importo complessivo che un produttore di fonogrammi è tenuto a riservare al pagamento della remunerazione supplementare, non si dovrebbe tenere conto del ricavo che il produttore di fonogrammi ha ottenuto dal noleggio di fonogrammi, della remunerazione equa e unica ottenuta per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico o dell'equo compenso ottenuto per copia privata. Una seconda misura di accompagnamento concepita per riequilibrare i contratti in virtù dei quali gli artisti, interpreti o esecutori, trasferiscono i propri diritti esclusivi, in cambio di royalties, a un produttore di fonogrammi, dovrebbe consistere in una «tabula rasa» per quegli artisti, interpreti o esecutori, che hanno ceduto i propri diritti_esclusivi sopra menzionati ai produttori di fonogrammi in cambio di royalties o di una remunerazione. Affinché gli artisti, interpreti o esecutori, possano beneficiare pienamente della proroga della durata di protezione, è opportuno che gli Stati membri garantiscano che, in virtù di accordi tra produttori di fonogrammi ed artisti, interpreti o esecutori, a*

1.3.3 *La normativa europea – il Regolamento CE n. 2009/207 del Consiglio relativo al marchio comunitario*

Secondo l'art. 4 di tale Regolamento "*possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*".

Titolari di marchi comunitari possono essere le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico. Il marchio comunitario, ai sensi del successivo art. 6, si acquisisce con la registrazione.

1.3.4 *La normativa europea – la Direttiva 2003/49/CE*

Il testo della Direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003, invece, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, all'art. 2 definisce «canoni»: "*i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, e il software, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; sono considerati canoni i compensi per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche*".

Tali testi legislativi, aventi efficacia diretta all'interno del nostro ordinamento, salve le clausole di rimando alla normativa interna, non offrono una definizione di bene immateriale. I beni immateriali, infatti, si sostanziano in una copiosa serie di diritti ed

---

questi ultimi sia corrisposta durante il periodo di proroga una royalty o una remunerazione svincolata da pagamenti anticipati o da detrazioni stabilite contrattualmente. Ai fini della certezza del diritto è opportuno stabilire che, in assenza di chiare indicazioni contrarie nel contratto, un trasferimento o una cessione contrattuali dei diritti sulla fissazione di un'esecuzione, conclusi prima della data entro la quale gli Stati membri devono adottare le misure di attuazione della presente direttiva, continuano a produrre i loro effetti nel periodo di estensione della durata. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che talune condizioni contrattuali che prevedono pagamenti ricorrenti possano essere rinegoziate a vantaggio di artisti, interpreti o esecutori. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure per disciplinare i casi in cui la rinegoziazione non vada a buon fine. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme e gli accordi nazionali che sono compatibili con le sue disposizioni, quali i contratti collettivi conclusi negli Stati membri tra le organizzazioni che rappresentano gli artisti, interpreti o esecutori, e le organizzazioni che rappresentano i produttori".

oggetti intangibili di tutela che variano a seconda del settore scientifico di riferimento. Tutti quanti, tuttavia, sono suscettibili di valutazione economica posto che sono il frutto di un'attività intellettiva dell'uomo. Ma nel caso che qui ci occupa non è in questione dare l'ennesima definizione economica dei beni immateriali intesa quale valutazione commerciale, bensì occorre inserire tali beni all'interno della macrocategoria giuridica tributaria che è loro propria.

1.4 Caratteristiche simili ai beni elencati nelle diverse definizioni fornite dalla legislazione tributaria internazionale ed europea

Riprendendo la nozione di bene immateriale, si è constatato che i Commentari ai Modelli di Convenzione esaminati chiudono le definizioni di beni immateriali che producono royalties facendo riferimento ai cd. "diritti simili".

Tale riferimento porta gli interpreti delle Convenzioni ad interrogarsi circa l'esistenza di caratteristiche comuni ai diversi beni intangibili più sopra esaminati.

La normativa internazionale e comunitaria, in questo senso, come si è avuto modo di leggere, di volta in volta fornisce una definizione di reddito in termini di canone o di altra natura, ovvero un elenco dei beni che rientrano nella categoria di reddito loro propria, lasciando aperta la porta all'ingresso di nuovi beni intangibili, grazie ad una previsione normativa di chiusura.

La dottrina, invero, ha quasi sempre operato una bipartizione dei beni intangibili, suddividendoli tra *marketing intangibles* e *trade intangibles*, ripresa anche dai Report Finali del Progetto BEPS; si ritiene altresì si possa optare per una tripartizione tra diritti industriali, diritti d'autore e *marketing intangibles* (al cui interno inserire i marchi[36] e gli altri segni distintivi dell'impresa), che tiene conto della diversa natura di tali beni secondo un approccio sistemico[37].

Viene da chiedersi se, alla luce di queste diverse catalogazioni ed elencazioni, sorga la necessità di stabilire una definizione tributaristica del termine "bene

[36] Per un approfondimento specifico sui marchi, *cfr*. C. Schmitz Vaccaro, *Marcas comerciales: su operatividad con otros derechos intelectuales en el contexto de la innovaciòn*, in *Revista La Propriedad Inmaterial*, 2011, 31 e ss.

[37] Altri autori ancora hanno proposto una classificazione della proprietà industriale suddivisa in *i*) diritti sull'innovazione industriale, vale a dire i brevetti e i modelli di utilità; *ii*) i disegni e modelli industriali privi di contenuto tecnico, qualificabili come ibrido tra il marchio ed il diritto d'autore; *iii*) i segni distintivi dei beni o dell'origine dei prodotti ovvero del venditore, quali mezzi di identificazione innanzi al pubblico acquirente, J.L. Lacruz Berdejo, *Derechos reales. Posesión y propiedad, III*, in J. Delgado Echeverría, *Elementos de derecho civil*, Madrid, 2003, 366.

intangibile", vale a dire dei termini "brevetto", "diritto d'autore", e via dicendo, ovvero se da tali termini possano sorgere problemi di natura tributaria, posto che, seppur originati in ambito civilistico, il fatto che producano redditi assoggettabili ad imposizione comporta risvolti fiscali.

Nel Modello di Convenzione OCSE (ed ONU), per esempio, l'art. 3 paragrafo 2 contiene una clausola di salvaguardia tramite la quale si afferma che, per ciò che concerne l'applicazione della Convenzione in qualsiasi tempo da qualsiasi Stato contraente, i termini non specificamente definiti all'interno della Convenzione possiedono il significato e vanno interpretati secondo la legge tributaria specifica, in quel tempo vigente in quello Stato, ai fini dell'applicazione della Convenzione. Il significato tributaristico del termine prevale su significati attribuiti, rispetto a quel termine, da altre leggi di quello Stato[38].

Va da sé che, secondo questa impostazione, le definizioni dei diversi beni intangibili possono cambiare a seconda dello Stato coinvolto nella transazione e nella stipula del trattato bilaterale contro le doppie imposizioni, secondo la nozione civilistica che è loro propria.

Viene da chiedersi, tuttavia, se in ogni legislazione domestica, a tali termini venga altresì attribuito un significato tributario ovvero prevalga la nozione civilistica degli stessi, basti pensare all'ordinamento italiano in cui il leasing di attrezzature industriali è parte della definizione di beni da cui derivano canoni. Per altri Stati, infatti, come si vedrà più avanti nella trattazione, il leasing di attrezzature non costituisce attività produttrice di reddito in termini di royalties.

A livello tributaristico, quindi, nonostante in ultima analisi l'interpretazione dei termini contenuti nei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni (e quindi anche le definizioni di *intangibles*) spetti agli Stati qualora la Convenzione non disponga diversamente, è possibile scorgere delle caratteristiche comuni dal punto di vista fiscale in capo ai beni oggetto della presente trattazione ed ai cd. "diritti simili"[39].

---

[38] L'art. 3 paragrafo 2 del Modello di Convenzione OCSE 2014 recita infatti: "*As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State*."

[39] In questo senso, può sorgere infatti la necessità di abbozzare delle linee generali, la cui utilità è rinvenibile nel momento in cui un bene intangibile non è definito dalla norma tributaria oppure

Come si è potuto appurare, le definizioni più sopra fornite partono sia dalla descrizione di ciò che è royalty, che di ciò che è intangibile.

I diritti simili o affini (secondo l'impostazione comunitaria) possono essere quei diritti su beni che possiedono le medesime caratteristiche, per l'oggetto su cui ricadono, per il contenuto economico, nonché per via di altri fattori. Come si è avuto modo di constatare, la teoria del cd. *numerus clausus* dei beni immateriali non sempre tiene il passo con i tempi moderni, in cui l'evoluzione e la tecnologia impongono ritmi serrati per via delle numerose scoperte scientifiche e delle novità commerciali. Alcuni interrogativi si impongono circa l'apertura del diritto domestico ed internazionale verso i nuovi diritti, quali i nomi di dominio, i format televisivi, i diritti audiovisivi sulle manifestazioni sportive e le informazioni di carattere pubblico.

Da un lato, vi è la possibilità che alcuni di questi beni siano definiti e normativamente previsti a livello domestico (ai sensi dell'art. 3 par. 2 dei Modelli di Convenzione OCSE ed ONU), assumendo la disciplina e definizione che è loro propria secondo quel diritto, dall'altro può verificarsi l'eventualità che tali beni, non disciplinati e nemmeno sussumibili all'interno di altre categorie di diritti immateriali, da cui derivano cospicui proventi (si pensi soltanto ai diritti sulla trasmissione delle partite di calcio di serie A), se ceduti esternamente siano esclusi da imposizione.

Posto che tale assunto implicherebbe la perdita di materia imponibile in capo agli Stati, una soluzione verrebbe in aiuto qualora si riuscisse ad utilizzare la categoria dei diritti affini, al fine di far confluire i redditi scaturenti dallo sfruttamento dei "nuovi beni immateriali" nell'alveo dei beni già oggetto di tassazione (sempre che la Convenzione contro le doppie imposizioni, di volta in volta sottoscritta, preveda la categoria dei diritti simili[40]).

Dall'analisi delle affermazioni sopra riportate è possibile tracciare, seppur non troppo definitamente, un primo quadro della situazione. Si è potuto constatare che i beni immateriali o *intangibles* non sono costituiti da *asset* aziendali aventi natura fisica ma

---

inquadrabile sotto alcuna categoria giuridica, ovvero quando tra Stati contraenti vi è disparità di vedute su di un determinato bene immateriale.

[40] La Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – USA, per esempio, all'art. 12 par. 4 include gli "altri analoghi diritti o beni".

che tuttavia possono essere oggetto di proprietà o di diritti per lo svolgimento di attività di natura industriale o commerciale.

La qualificazione giuridica in termini tributari della categoria "*intangibles*" è quanto mai necessaria in quanto occorre capire con esattezza quali beni immateriali possono essere oggetto di transazioni economiche al duplice fine di comprendere:

1) quale tipo di reddito producono;
2) a quale tipo di tassazione siano assoggettati tali redditi.

Un aiuto importante nella definizione auspicata proviene dallo IAS 38 più sopra richiamato: tale principio contabile infatti afferma che se manca anche uno solo dei requisiti di cui al medesimo IAS ai fini della contabilizzazione delle attività immateriali, non si è più di fronte ad un *asset* aziendale, bensì ad un costo (ovvero ad un ricavo, a seconda del diverso punto di vista in cui ci si può trovare) che va rilevato contabilmente ed è deducibile nell'esercizio in cui è stato sostenuto. Tale attività, se così possiamo chiamarla, "discriminatoria", aiuta l'operatore del diritto anche nella successiva fase, cioè quella relativa alla qualificazione del reddito che ne scaturisce[41].

Gli elementi cui fa cenno lo IAS 38 sono:

- l'identificabilità;
- il controllo della risorsa[42];
- l'esistenza di benefici economici futuri[43].

---

[41] Secondo H. Taveira Torres, *Tributación de Intangibles*, cit., 1132, che richiama gli studi di A. Pita Grandal, in Spagna, per esempio, il Piano Generale di Contabilità, previsto dal Real Decreto 1514/2007, contiene una serie di norme dalle quali è possibile desumere il concetto contabile di intangibile, il quale deve possedere le seguenti caratteristiche: 1) assenza di fisicità del bene; 2) identificabilità (il bene deve essere separabile dal resto dei beni dell'impresa, vale a dire può essere venduto, licenziato, ecc.; deve essere oggetto di un diritto reale o contrattuale); 3) il costo sostenuto deve essere suscettibile di valutazione patrimoniale; 4) passibile di guadagni futuri certi. Tali aspetti inducono senz'altro a ritenere che l'influenza delle norme internazionali di contabilità sugli *intangibles* sia notoria (e notevole).
Non solo, sempre secondo Taveira, la qualificazione contabile dei beni immateriali influenza il diritto tributario ed il regime impositivo applicabile ai medesimi, soprattutto nel momento in cui il bene è oggetto di qualificazione, valorizzazione e quantificazione, in continua e stretta correlazione anche con le norme del diritto privato e tributario. I processi di identificazione e quantificazione danno, per così dire, "forma" al bene immateriale, come condizione affinché tali beni possano avere una "*ripercussione tributaria come espressione che dimostra capacità contributiva*".

[42] Secondo T. Hadjiloucas, *IP valuation, exploitation and finance*, in *WIPO Workshop on Effective Intellectual Property Asset Management by SMEs*, Tel Aviv, 2011, in *www.pwc.com*, il criterio per riconoscere ciò che è *intangible* da quanto non lo è risiede in due fattori alternativi:

- la possibilità di "separarlo" dall´attività;
- la capacità di formare oggetto di diritti di natura contrattuale o legale.

[43] Secondo G. V. Smith, R. L. Parr, *Valuation of intellectual property and intangible assets*, II ed., New York, 1994, 83: "*Intangible assets are all the elements of a business enterprise that exist in addition to working capital and intangible assets. They are the elements, after working capital and tangible assets,*

Cercando di esemplificare mediante un caso concreto, si prenda come esempio il brevetto. Per prima cosa occorre chiedersi se il brevetto possa essere identificabile in quanto tale, e la riposta non potrebbe che essere affermativa in quanto non solo è per se stesso iscrivibile contabilmente tra le immobilizzazioni immateriali, ma gode di una tutela specifica grazie alla normativa che ne regolamenta la registrazione, l'uso, il trasferimento e la licenza.

Per quanto riguarda il secondo quesito, vale a dire la controllabilità della risorsa, anche qui occorre rispondere affermativamente posto che la paternità dell'invenzione brevettata è direttamente attribuibile al soggetto che ne ha richiesto la registrazione o che ne è divenuto titolare.

Infine, l'esistenza di benefici economici futuri è assicurata dalla durata del brevetto che ne garantisce fino a 20 anni la possibilità di sfruttamento, oltre alla capacità reddituale insita all'interno del brevetto, che può essere trasferito o concesso in licenza.

Alquanto diverse sono invece le caratteristiche che riguardano il know-how[44]. Tale bene immateriale, pur essendo indubbia la sua incorporeità, dal punto di vista fiscale pone non pochi problemi di definizione e attuazione, in quanto non è chiaro fino a quale punto possa essere considerato "*intangible*" ai fini della presente trattazione. Provando a ripercorrere lo stesso schema logico sopra richiamato, si pongono particolari problemi quando si affrontano un pò tutte quante le tematiche.

Identificabilità: all'interno di un prospetto di bilancio è difficile ravvisare il know-how tra le immobilizzazioni immateriali, anche se potrebbero identificarsi, in capo ad un determinato soggetto economico, un complesso di capacità di cui quest'ultimo sia l'originario e unico depositario. Tuttavia, tali conoscenze, come per esempio, nel contratto di franchising, sono rese disponibili ad altri mediante stipula di appositi contratti all'interno dei quali vengono di solito concessi in licenza tutta una serie di diritti o beni intangibili. Il know-how preso singolarmente, non è suscettibile di licenza o di trasferimento per atto tra vivi o *mortis causa*, come sono dubbie le sue capacità di procurare benefici economici futuri: trattandosi di un complesso di conoscenze, idee e capacità alquanto evanescente, non è nemmeno ravvisabile la

---

that make the business work and are often the primary contributors to the earning power of the enterprise. Their existence is dependent on the presence, or expectation, of earnings".

[44] Relativamente agli accordi di licenza aventi ad oggetto il *know-how*, *vedasi* a contrario, M. Orlandi, *Invenzioni industriali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali – imposte e tasse in genere – imposta reddito persone fisiche e giuridiche*, in *Il Fisco*, 2011, 10 (commento alla normativa).

possibilità di ottenerne la registrazione o una sorta di protezione giuridica, elementi che altrimenti avrebbero fatto acquisire allo stesso il rango di bene tutelabile ed economicamente valutabile[45].

Possiamo quindi dire che il know-how non possieda i requisiti necessari per essere identificato come bene intangibile da un punto di vista fiscale?[46] Vorrebbe dire che quanto speso o introitato in ordine a tale tipologia di beni, dovrebbe rientrare a pieno titolo tra i costi deducibili nell'anno ovvero tra i proventi ordinari di impresa (*business profit*).

Dal quadro più sopra analizzato, ne deriva che la definizione di *intangible*, in quanto descrivibile sotto diversi aspetti, a seconda dell'oggetto sul quale ricade, può ripartirsi in quattro macro categorie cui si è fatto solamente cenno:

- definizione di *intangible* da un punto di vista di *transfer price* e di conseguente determinazione del relativo prezzo (*TP purpose*);
- definizione di *intangible* da un punto di vista prettamente fiscale grazie al quale tassare la corretta base imponibile (*Tax purpose*);
- definizione di intangible da un punto di vista contabile, al fine di meglio rappresentare la situazione economico-patrimoniale aziendale (*Accounting purpose*);
- definizione di *intangible* da un punto di vista giuridico, al fine di sottolineare gli aspetti legali che ne costituiscono l'intrinseca natura (*Legal/Contractual purpose*).

Ai fini che qui interessano, vale a dire lo scopo tributario della definizione di *intangible*, si può affermare che presupposti dell'imposta sui redditi derivanti dalla detenzione, trasferimento o sfruttamento di beni intangibili sono, sulla falsariga di quanto dettato dallo IAS 38 più sopra analizzato:

---

[45] In tal senso *vedasi* V. Franceschelli, *Beni immateriali. Saggio di una critica del concetto*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1956, 381.

[46] Secondo parte della dottrina, invero, il know-how costituisce un bene sia economico (in quanto bene suscettibile di valutazione economica e di apporto/conferimento al capitale di impresa) che immateriale (in quanto la sua collocazione tra le immobilizzazioni immateriali sarebbe riconosciuta a livello legislativo comunitario, quale complesso di diritti che conferiscono all'impresa la possibilità di sfruttare determinati benefici futuri, come pure accadrebbe per il segreto, il quale, se rispettate le condizioni essenziali di tutelabilità normativa, costituirebbe un nuovo titolo di proprietà industriale), P. Mandarino, *Il know-how tra divergenze interpretative fiscali e civilistiche*, in *Il Fisco*, 2001, 36 (commento alla normativa).

- la possibilità di sfruttamento economico del bene per un periodo di tempo indefinito o predeterminato, vale a dire il possesso di più che attendibili prospettive economiche al momento della rilevazione iniziale, che quanto meno possano garantire all'impresa un incremento di proventi od un risparmio di costi;
- l'attribuibilità del bene ad un determinato soggetto persona fisica o giuridica, sulla base di un valore misurabile in modo attendibile;
- la capacità del bene intangibile di essere oggetto di diritti valevoli *erga omnes*: l'attività immateriale deve poter essere identificabile e controllabile, vale a dire potenzialmente separabile dalle altre risorse aziendali e trasferibile individualmente, ovvero derivante da diritti di natura contrattuale o legale indipendenti rispetto al resto delle attività dell'impresa, tali per cui i diritti che ne derivano possano risultare tutelabili anche in ambito giudiziale[47].

Solo in quanto soddisfatti i richiamati criteri[48], è possibile porsi la successiva domanda, oggetto della presente trattazione, secondo cui occorre stabilire se dallo sfruttamento economico della risorsa intangibile ne derivi un canone ovvero un componente reddituale positivo ordinario.

---

[47] *Vedasi* in tal senso F. Oliveti, *Immobilizzazioni immateriali e loro implicazioni fiscali alla luce dello IAS 38*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2011, 1 (commento alla normativa), il quale ricorda inoltre che lo IAS 38 fa espressamente divieto, al par. 69, "*di qualificare e iscrivere tra le attività immateriali le spese di impianto e di ampliamento, i costi di start-up, le spese di formazione del personale, di pubblicità e di ricollocazione o di riorganizzazione dell'azienda*".
Vedasi anche E. Mattesi, *Principio contabile internazionale IAS n. 38 e trattamento fiscale delle attività immateriali*, in *Il Fisco*, 2010, 1452.
Secondo E. Buitrago Diaz, *El concepto de canones y/o regalias en los convenios para evitar la doble Tributacion sobre la Renta*, Valencia, 2007, 32, limitatamente al concetto di *royalty*, l'ambito delimitativo dei canoni sarebbe determinato dal pagamento come controprestazione, nonché dall'uso o diritto all'uso di determinati beni.

[48] A conferma di tale impostazione, Antonio Martins, relatore in AA.VV, *Fiscalidad y Globalización*, 2012, e richiamato da H. Taveira Torres, *Tributación de Intangibles*, in cit., 1145, osserva che le caratteristiche che definiscono un bene intangibile si manifestano quando sono presenti le medesime circostanze richiamate più sopra: a) identificabilità (grazie alla capacità di separazione del bene rispetto agli altri); b) controllo (capacità di influenzare i relativi costi e l'ottenimento di un beneficio); c) aspettativa di benefici economici futuri (costi certi capaci di produrre guadagni).
Di contro, per ciò che concerne le spese di ricerca e sviluppo, Martins riconosce le difficoltà insite nel riconoscimento di intangibili aventi come base il consumo interno di spese per progetti di ricerca e sviluppo, richiedenti un maggiore grado di certezza ai fini della loro contabilizzazione, ragione per cui si è molto cauti nel definirli quali beni immateriali.

CAPITOLO SECONDO
Qualificazione del reddito derivante dallo sfruttamento economico dei beni intangibili

2.1 Il fatto economico tassabile e il momento impositivo della manifestazione della ricchezza (per le persone giuridiche)

Nel precedente capitolo si è cercato di inquadrare quali siano i beni intangibili trattati dalle norme di diritto internazionale e comunitario. Da tale studio è emerso come tutti questi beni, passibili di sfruttamento economico, possiedono determinate caratteristiche che, in un'ottica generale, li accomunano.

Tali caratteristiche, in linea di principio, possono essere riassunte in tre elementi distintivi principali: la controllabilità, l'identificabilità e l'economicità.

Successivamente, identificato il bene fiscalmente rilevante, occorre chiedersi quale tipo di reddito produca lo sfruttamento degli *intangibles*, ma soprattutto quale sia il momento impositivo in cui tale *asset* diviene tassabile.

In Italia, i redditi derivanti dai beni immateriali di cui trattasi possono essere di volta in volta identificati tra i compensi assimilati ai redditi di lavoro autonomo (ai sensi dell'art. 53 TUIR), talvolta come redditi diversi (ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera L, TUIR) o infine come redditi d'impresa (ai sensi dell'art. 55 TUIR).

2.1.1 *Il momento impositivo - la detenzione*

Dallo stesso termine "detenzione" si intuisce che una designata attività immateriale non è oggetto di alcuna transazione economico-commerciale, semplicemente indugiando statica in seno al soggetto economico. Anche se ai fini della presente trattazione, riguardante la tassazione del reddito derivante dal *trasferimento* di beni immateriali, non è di specifico interesse, limitatamente ai soggetti imprenditoriali ed ai lavoratori autonomi, occorre rimarcare che un'attività immateriale, per il solo fatto di essere "detenuta" entra a far parte di un processo di virtuale obsolescenza e senescenza, quindi è oggetto di sostenimento di costi di manutenzione (legali,

amministrativo-contabili) nonché di un graduale processo di ammortamento civilistico-fiscale[49].

Pur non producendo redditi, la detenzione di immobilizzazioni immateriali incide sulla formazione del reddito complessivo dell'impresa.

Per ciò che concerne la titolarità dell'intangibile, inoltre, occorre distinguere una detenzione, per così dire "legale" (*legal ownership*) da una di tipo "economico" (*economic ownership*).

Secondo il documento approvato dal *Committee on Fiscal Affairs* il 25 gennaio 2011, relativamente alla riforma delle *Guidelines* del "*Transfer Pricing and intangibles*", mentre dovrebbe essere abbastanza pacifico il significato da attribuire al termine "*legal ownership*", la cd. "*economic ownership*" fa riferimento alla possibilità che un'impresa – non proprietaria del bene immateriale – abbia comunque il diritto, stabilito contrattualmente "ad armi pari", di partecipare agli utili derivanti dallo sfruttamento dell'*intangible*, se per la costituzione, o il mantenimento dello stesso essa abbia sostenuto spese e incorso rischi al fine di vederne accresciuto il valore.

Ad ogni modo, entrambe le tipologie di "detenzione" sono improduttive di benefici economici finché non vi è il trasferimento del bene.

2.1.2 *Il momento impositivo - la compravendita*

L'acquisto di un bene immateriale può avvenire secondo due diverse modalità, mediante l'acquisto presso un soggetto terzo, a titolo derivativo, ovvero mediante acquisto a titolo originario.

La creazione di un valore immateriale "in economia" deriva dall'imputazione di tutta una serie di costi direttamente attribuibili alla costituzione di quel determinato bene, al termine della quale vi sarà la finale rilevazione a immobilizzazione immateriale all'interno del bilancio.

Da un punto di vista fiscale vi è la patrimonializzazione diretta di determinati costi, ma ai fini della presente trattazione non si rileva alcun trasferimento di intangibili.

L'acquisto presso terzi può essere effettuato presso una società indipendente ovvero presso una società ricollegabile all'acquirente, in questo secondo caso, dal punto

[49] In Italia disciplinato dal TUIR all'art. 103.

di vista fiscale possono porsi problematiche legate al *transfer price*, di cui qui non ci occuperemo.

La cessione di un bene immateriale collocato tra le immobilizzazioni, viceversa, può comportare per l'impresa cedente la realizzazione di una plusvalenza (cd. *capital gain*). L'art. 13 del Modello di Convenzione OCSE, principalmente focalizzato sulla natura dei proventi derivanti dalla cessione di beni immobili, richiamati ai sensi dell'art. 6 del medesimo Modello, al paragrafo 2, afferma che costituisce *capital gain* la cessione di *movable property* facente parte di una stabile organizzazione situata in un diverso Stato. All'interno di tale concetto di "proprietà mobile", come correttamente puntualizzato dal Commentario al Modello al paragrafo 24, sono inclusi diritti di proprietà immateriale quali l'avviamento, le licenze, ecc.[50]

La tassazione delle plusvalenze di cui trattasi, ad ogni modo, varia considerevolmente a seconda del Paese coinvolto nella transazione, in quanto non per tutti gli ordinamenti tali tipi di reddito sono imponibili. Il Modello OCSE, infatti, non fornisce una definizione del termine *plusvalenze*, con la conseguenza che è necessario rifarsi alle definizioni contenute all'interno delle specifiche legislazioni di volta in volta coinvolte[51].

Ad ogni modo, anticipando il contenuto di cui all'art. 12 del Modello OCSE, il Commentario dello stesso articolo afferma, al paragrafo 8.2, che qualora il pagamento - vale a dire il reddito scaturente oggetto di imposizione - avvenga in considerazione della cessione dell'intera proprietà del diritto relativo al bene immateriale, tale reddito non è definibile in quanto *royalty*. Lo stesso Commentario continua affermando che ogni caso deve essere valutato nella sua specificità alla luce delle diverse legislazioni nazionali sulla proprietà intellettuale, con riferimento alla tipologia di bene immateriale e delle disposizioni contenute nel relativo contratto di alienazione, tenendo a mente come regola generale che se i diritti oggetto di cessione costituiscono un distinto e specifico

---

[50] Le plusvalenze derivanti dalla cessione di tali beni possono ben essere tassate nello Stato in cui la stabile organizzazione ha stabilito la propria residenza, regola corrispondente a quella contenuta all'art. 7 relativa agli utili d'impresa. Tale indicazione segue sostanzialmente la regola per cui è lo Stato nel quale sono stati prodotti gli utili che sono assoggettati a tassazione e in cui si è prodotta la ricchezza, che ha la potestà impositiva di tassare le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni ovvero della stabile organizzazione nella sua interezza.
Il paragrafo 5, di cui al medesimo art. 13 del Modello OCSE, afferma infine che le plusvalenze derivanti dall'alienazione di qualsiasi proprietà, oltre a quelle di cui ai paragrafi precedenti, segue la regola generale di tassazione nello Stato in cui l´alienante è residente.

[51] A. e V. Uckmar, *Diritto tributario internazionale – manuale*, II ed., Padova, 2012, 96.

diritto di proprietà, i redditi che ne derivano sono più probabilmente *business profits* ai sensi dell'art. 7 ovvero plusvalenze ai sensi dell'art. 13 del Modello[52]. Il Commentario, al paragrafo 15 dell'art. 12, infine, afferma che la vendita definitiva dei diritti di copyright generano proventi non classificabili tra le *royalties*, posto che dalla cessione di un distinto e specifico diritto di cui si è titolari derivano plusvalenze ai sensi dell'art. 13 ovvero *business profits* ai sensi dell'art. 7 del Modello di Convenzione[53].

All'interno del Modello di Convenzione ONU contro le doppie imposizioni, sempre all'art. 13, intitolato "*capital gains*", i beni immateriali non vengono nemmeno menzionati per fare un'esemplificazione di ciò che può essere considerato "*movable property*".

Tale Modello fornisce un elemento di novità rispetto a quanto statuito all'interno del modello OCSE nella parte in cui, al paragrafo 2 dell'art. 13, afferma che possono generarsi plusvalenze dalla vendita di beni mobili facenti parte di una stabile organizzazione ovvero di una sede fissa di affari per lo svolgimento di servizi, nel Paese in cui queste ultime abbiano la residenza.

Quale formula a chiusura dell'articolo, infine, al paragrafo 6, il Modello di Convenzione ONU afferma che possono generarsi plusvalenze da qualsiasi altra proprietà non menzionata nei paragrafi precedenti, anche se, nemmeno in tale occasione, vengono fatte esemplificazioni in merito[54].

Prendendo a base di paragone due Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, quali quelle stipulate tra l'Italia e gli Stati Uniti[55] e quella tra l'Italia e la

---

[52] A contrario, secondo la *Technical Explanation* dell'art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra gli Stati Uniti e la Lituania, il termine "royalties" include i proventi derivanti dall'alienazione di diritti o di proprietà dal cui sfruttamento derivano royalties, sempreché tale compravendita rientri nella gestione ordinaria dell'impresa ("*to the extent the gain is contingent on the productivity*"), altrimenti i proventi che ne derivano rientrano tra i *capital gains* ai sensi dell'art. 13.

[53] Il Commentario afferma altresì che tuttavia possono sorgere difficoltà nella qualificazione di tali componenti positivi laddove la cessione del diritto di copyright riguardi l'esclusivo diritto di utilizzare il copyright durante un periodo specifico ovvero all'interno di una determinata area geografica; siano previste somme ulteriori relativamente all'utilizzo; siano previste considerevoli somme una tantum da parte del cessionario. Viene in rilievo quindi la necessità che il cedente del diritto di copyright si spogli definitivamente del bene immateriale, la cui vendita produrrà plusvalenze ovvero *business profits*.

[54] Anche in questo caso la potestà impositiva, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo della trattazione, è ripartita nel modo seguente: per quanto riguarda la cessione di beni mobili facenti parte di una stabile organizzazione o di una sede fissa di affari, è competente lo Stato in cui queste ultime hanno posto la loro residenza; per quanto riguarda invece, a chiusura, le plusvalenze derivanti dalla cessione di qualsiasi altra proprietà (mobile o immobile) non indicata ai paragrafi precedenti, ha competenza a tassare lo Stato in cui ha la residenza l'alienante.

[55] Stipulata il 25 agosto 1999, accordo ratificato con legge 3 marzo 2009, n. 20, estratta dal sito *www.finanze.it*. La scelta è ricaduta su tale Convenzione posto che, diversamente da quella Italia –

Germania[56], è agevole notare come l'art. 13, destinato a regolamentare gli utili di capitale, ricalchi i modelli di convenzioni sopra richiamati, senza nulla aggiungere di nuovo a riguardo.

2.1.3 *Il momento impositivo - la licenza*[57]

Il negozio giuridico mediante il quale una parte cede ad un terzo, dietro corresponsione di denaro o altra utilità economicamente valutabile, il diritto d'uso temporaneo od esclusivo di una proprietà industriale ovvero immateriale, mantenendone la proprietà, integra le caratteristiche dell'accordo di licenza. In base a tale tipologia contrattuale, il titolare del diritto concede a terzi lo sfruttamento economico del bene immateriale di cui dispone, entro limiti predefiniti[58].

Il licenziatario, infatti, non acquista alcun diritto con riguardo alla proprietà ed alla paternità dell'opera, bensì il solo utilizzo personale, posto che non si assume alcun rischio derivante dallo sfruttamento, mentre il licenziante mantiene la proprietà nonché il correlato diritto a difendersi da eventuali violazioni operate sul bene; è vero inoltre che la corresponsione periodica di pagamenti in base ad un contratto di licenza, avvalora la tesi della presenza di canoni (o royalties)[59].

L'accordo di licenza, come ad esempio nel caso del *software*, il cui consenso viene dato nella maggior parte dei casi direttamente dall'utente finale mediante accettazione informatica, è espressione della necessità di tutta una serie di garanzie per il licenziante, che rispecchia le caratteristiche intrinseche del bene oggetto di trasferimento. La facilità con cui possono eseguirsi copie del bene in questione, infatti, i costi di effettiva implementazione dell'accordo di licenza, la responsabilità da un uso distorto del bene, la garanzia contro i vizi di quest'ultimo e la statuizione di una giurisdizione esclusiva in capo al licenziante sono tutti fattori che invogliano il licenziante alla stipula di un accordo con il licenziatario. Viceversa, come si avrà modo

---

Germania e di cui più sotto, influenzata dal Modello di convenzione OCSE, si ispira per lo più sul Modello di convenzione statunitense (USA).

[56] Stipulata il 24 novembre 1992, n. 459, estratta dal sito *www.finanze.it*.

[57] Il termine "licenza" deriva dal latino "licere" e indica genericamente un atto autorizzativo, poiché appunto la sua funzione principale è quella di autorizzare alcuni utilizzi dell'opera, *vedasi* S. Aliprandi, *Creative commons: manuale operativo*, in *www.aliprandi.org/manuale-cc*.

[58] Per maggiori approfondimenti, *cfr.* A. Vanzetti e V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2009.

[59] *Vedasi* in tal senso E. Buitrago Diaz, *El concepto de canones y/o regalias en los convenios para evitar la doble Tributacion sobre la Renta*, cit., 43.

di constatare nel contratto di edizione, il licenziante concede all'editore il diritto di sfruttamento dell'opera intellettuale dietro corresponsione di benefici economici (royalties) al fine di distribuire copie di un manoscritto. Tuttavia, il bene incorporante l'*intangible* viene successivamente ceduto da parte dell'editore ad una pluralità di soggetti (distributori e consumatori finali) ai quali non viene chiesto di sottoscrivere un accordo di licenza, soprattutto per via delle caratteristiche estrinseche del bene incorporante, avente meno possibilità di diffusione di massa rispetto ad un software[60].

La controprestazione economica alla base del negozio giuridico della licenza è solitamente la corresponsione di canoni o royalties, sia che siano parametrati al valore di mercato, al costo sostenuto per la creazione o manutenzione del bene immateriale, che in ultima analisi, alla produttività[61].

Il corrispettivo alla base del pagamento, non tanto dal punto di vista dell'ammontare del compenso dovuto in base all'accordo di licenza, quanto dalle sue modalità di erogazione estrinseche, rappresenta un fondamentale passaggio al fine di comprendere la natura del reddito in questione.

In linea di principio il corrispettivo previsto negli accordi di *licensing* può essere immediato o dilazionato[62]. All'interno di questa categoria rientrano:

- *Down payment* e *lump-sum*

Il *down payment* è inteso come anticipo, cui generalmente si aggiungono royalties da calcolarsi in base a fattori variabili come ad esempio la produzione o la vendita. Di regola il *down payment* richiesto dal concedente sarà tanto più elevato quanto meno siano concrete le garanzie di effettivo sfruttamento da parte del licenziatario ovvero quanto più labile sia la protezione giuridica di cui gode la proprietà intellettuale licenziata[63].

Il *lump sum* è invece un corrispettivo *a forfait*, indipendente dall'entità dei futuri profitti realizzati dal licenziatario il quale non è più tenuto ad ulteriori pagamenti inerenti il bene immateriale oggetto di accordo di licenza. Tale scelta può rivelarsi inopportuna per il licenziatario nel caso in cui lo sviluppo o l'utilità del bene licenziato

[60] In merito si veda, H. J, Meeker, *Technology licensing*, ABA, 2010, 6.
[61] Tale ultima affermazione, ma non è questo lo scopo della presente trattazione, potrebbe porre alcuni problemi relativi al *transfer price*, laddove la transazione venisse posta in essere tra due imprese affiliate.
[62] *Cfr.* B. Busacca, G. Bertoli, R. Graziano, *La determinazione del "royalty rate" negli accordi di licenza*, in *Journal of Marketing Trends*, September 2011, 7 e ss.
[63] Per maggiori approfondimenti, *cfr.* G. Villanacci, *I contratti della distribuzione commerciale*, Torino, 2010, 348.

non trovino riscontro nel mercato di riferimento. Viceversa l'opzione della *lump-sum* può rivelarsi svantaggiosa per il licenziante, qualora la risposta del mercato sia superiore alle aspettative e la *lump-sum* non si rivelasse più proporzionata rispetto agli investimenti sostenuti dal medesimo in relazione a quel determinato bene[64].

- *Paid-up payment*

Il *paid up payment* rappresenta un corrispettivo che "copre" una certa capacità produttiva, oltre la quale il corrispettivo deve essere calcolato in modo diverso (ad esempio, mediante la corresponsione di royalty).

Tale modalità di pagamento, pertanto, consente al licenziante di ricevere un corrispettivo fisso, nonostante la capacità di penetrazione del mercato del bene sia inferiore alle aspettative, garantendo, in ogni caso, di regolare i casi in cui lo sfruttamento economico del licenziatario sia superiore alle capacità produttiva preventivata nel contratto[65].

Per quanto riguarda il pagamento dilazionato, invece, la forma più diffusa è costituita dal pagamento delle cd. *royalties*.

La royalty, invero, è la forma di quantificazione del corrispettivo più diffusa nei contratti di licenza. In linea di principio la royalty è un corrispettivo variabile, da quantificarsi in base a fattori diversi, quali possono essere il fatturato, la produzione o gli utili del licenziatario. Nella prassi la royalty è di frequente calcolata sulla base di una misura percentuale del prezzo netto di vendita del prodotto licenziato[66]. Tale forma di corrispettivo è legata al vantaggio competitivo determinato in capo al licenziatario dal bene oggetto di accordo di licenza rispetto al mercato di riferimento ed ad altri fattori (quali, l'esclusività, l'importanza della tecnologia, ecc.).

I beni immateriali oggetto di licenza, già presentati nel corso della trattazione, implicano una molteplicità di negozi giuridici stipulabili tra operatori economici, che occorre delineare anche al fine di capire eventuali territori di confine, con la concorrente categoria degli utili d'impresa (o *business profits*).

---

[64] Si veda a riguardo, G. Resta, *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, cit., 346.

[65] Si presume che anche tali tipologie di corrispettivi possano essere assimilabili alle royalties, in quanto aventi ad oggetto gli stessi beni immateriali ed in quanto scaturenti dal medesimo negozio giuridico.

[66] La determinazione dell'entità della royalty è operazione complessa che solitamente prevede quali modalità di calcolo approcci di tipo finanziario ovvero approcci di mercato, per approfondimenti *vedasi* B. Busacca, G. Bertoli, R. Graziano, *La determinazione del "royalty rate" negli accordi di licenza*, cit., 9.

Per la definizione di royalty secondo la Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, si rimanda al primo capitolo[67].

Secondo il Modello di Convenzione OCSE, all'art. 12, i canoni possono essere definiti i pagamenti comunque corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, di disegni o modelli, di progetti, di formule o processi segreti, e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Il Commentario al Modello OCSE, quale premessa all'art. 12, al punto I. afferma che in linea di principio i canoni e i pagamenti ad esso assimilati, derivanti dalla licenza d'uso di brevetti e diritti simili, sono redditi derivanti da obbligazioni di permettere di fare o non fare (cd. *negative royalties*).

La definizione di royalty, sempre secondo il Commentario, concerne i pagamenti effettuati per l'uso o la concessione in uso dei diritti di cui si è già ampiamente trattato, oggetto o meno di registrazione pubblica. La definizione, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, copre sia la compensazione, ovvero il pagamento del prezzo per i benefici ritraibili dal bene immateriale, che il risarcimento ottenuto in caso di violazione del diritto oggetto dell'accordo.

In taluni casi l'accordo di licenza può prevedere che la persona proprietaria dell'intangibile decida di concedere quest'ultimo in licenza esclusiva ad una sola altra persona: i pagamenti effettuati da quest'ultimo soggetto per garantirsi l'esclusiva del diritto (cd. patti di esclusiva) rientrano a pieno titolo all'interno della categoria delle *royalties*[68].

---

[67] Si ricorda che secondo l'art. 2 di tale Direttiva, i canoni possono essere definiti "*i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, e il software, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; sono considerati canoni i compensi per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche*".

[68] Secondo C.A. Brown, Tax *aspects of the transfer technology: the Asia-pacific rim*, cit., 7, esiste una sottile differenza ai fini della tassazione tra l'assegnazione a titolo definitivo di un bene intangibile quale il brevetto, e la sua concessione in licenza esclusiva. Mediante la vendita il proprietario si spoglia di ogni diritto e facoltà, anche di quella di poter perseguire legalmente il proprio bene intangibile. Queste facoltà invece rimangono in capo al legittimo titolare anche qualora quest'ultimo conceda in licenza esclusiva i diritti sul bene stesso, posto che non vi è la totale alienazione dell'*intangible*.

Già dal paragrafo 9 del Commentario, inoltre, la definizione di ciò che è royalty parte dall'elencazione di tutta una serie di situazioni per le quali i corrispettivi pagati costituiscono *business profits* o *capital gains* ai sensi degli art. 7 e 13 del Modello di Convenzione. Qui di seguito si riportano i casi che non costituirebbero sfruttamento di beni immateriali ai sensi del Modello di Convenzione OCSE e del relativo Commentario.

Leasing di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche

Il Modello di Convenzione ricorda che, nonostante nelle versioni precedenti, relative al 1963 (*Draft Convention*) e 1977 (*Model Convention*), il riferimento all'uso ovvero al diritto ad utilizzare attrezzature industriali, commerciali e scientifiche fosse presente, tale inciso è stato eliminato dal *Committee on Fiscal Affairs*, in quanto tali operazioni commerciali risultano più aderenti alla categoria dei *business profits* in base alle definizioni fornite dagli articoli 5 e 7 del medesimo Modello. Il Commentario interpreta la decisione di eliminare tale categoria basandosi sulla natura del reddito che deriverebbe da questa tipologia di contratti di leasing. E la scelta non è casuale in quanto, se è pur vero che le royalty derivano dall'uso ovvero dalla concessione in uso di beni, è pur vero che tali beni devono possedere determinate caratteristiche, tra cui quelle di immaterialità (da cui il termine, appunto, *intangibles*) di cui si è detto. Ai fini della presente trattazione, quindi, conformemente a quanto disposto dal Commentario al Modello di Convenzione OCSE, si ritiene che i pagamenti effettuati in occasione della stipula di contratti di leasing di attrezzature non corrispondano a royalty[69].

Transponder leasing

[69] Per quanto riguarda l'Italia, invece, valgono le disposizioni di cui al Modello di Convenzione del 1977. Ricordano infatti A. Della Carità e M. Piazza, *Tassazione in Italia dei canoni di "leasing" corrisposti a società concedenti non residenti*, in *Fiscalità e Commercio Internazionale*, 2014, 18 che "*Il Commentario non considera la terza ipotesi che i redditi di locazione rientrino fra i "canoni" assoggettabili a ritenuta nello Stato della fonte, semplicemente per il fatto che, dall'edizione 1977 del Modello OCSE, i compensi per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali commerciali o scientifiche sono stati espunti dalla definizione di royalties, proprio allo scopo di rendere certo che siano suscettibili di produrre esclusivamente redditi d'impresa tassabili nello Stato della fonte solo se relativi ad una stabile organizzazione. Ma sotto questo aspetto le convenzioni italiane sono conformi al Modello OCSE del 1963 che invece comprendeva nella definizione di canone anche tali compensi i quali sono ora assimilati alle royalties anche dalla normativa nazionale. […] Di conseguenza - secondo l'Agenzia - limitatamente ai Paesi con i quali è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, che abbia recepito l'art. 8 del Modello OCSE, la ritenuta di cui all'art. 25, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973 non si applica a tali proventi purché rappresentino una fonte occasionale di reddito*".

Le società detentrici di satelliti per la trasmissione di dati via etere instaurano rapporti commerciali con società di *broadcasting* e di telecomunicazioni. Tale tipo di contratti solitamente prendono il nome di *transponder leasing* e sono accordi mediante i quali l'operatore detentore del satellite permette ai propri clienti di utilizzare la loro capacità al fine di trasmettere dati su vaste aree geografiche. I pagamenti susseguenti a tali tipi di accordi vengono effettuati quale controprestazione all'uso della capacità del satellite di trasmettere dati e, secondo il Commentario al Modello OCSE, tali redditi non rientrano nel campo delle royalties definite all'art. 12.

La ragione di una tale esclusione risiede nel fatto per cui, mediante queste tipologie di accordi, non vi è il trasferimento (dello sfruttamento) di alcun bene immateriale posto che attraverso il mero utilizzo del satellite il concessionario non ha accesso ad alcun segreto ovvero ad alcuna tecnologia inerente il funzionamento del satellite. A ciò si aggiunga inoltre che – nonostante la terminologia utilizzata ("leasing") – il più delle volte il cliente non acquisisce il possesso materiale del satellite bensì, come già detto, la mera capacità di trasmissione del *transponder*[70]. Il Commentario conclude infatti affermando che tali pagamenti rientrano a pieno titolo tra quelli effettuati per la prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 7 del Modello di Convenzione.

Indefeasible rights to use infrastructures

Sulla stessa linea si pongono i pagamenti dovuti per l'utilizzo ovvero l'acquisto dei diritti reali su infrastrutture, quali cavi, oleodotti, gasdotti. Anche questi tipi di corrispettivi non costituiscono canoni ai sensi dell'art. 12 del Modello di Convenzione.

---

[70] Per quanto riguarda i Paesi, come l'Italia, che adottano la versione del Modello di Convenzione del 1963, tale per cui sono inclusi tra i canoni i compensi per l'utilizzo di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche, il Commentario al Modello di Convenzione afferma che la qualificazione di detti pagamenti dipende soprattutto dal contenuto degli accordi contrattuali. E. Vial, *Fiscalità internazionale in pratica*, Milano, 2012, 47, afferma che tuttavia anche per l'Italia si applicherebbe l'art. 12 del Modello di Convenzione in quanto i compensi pagati per il *transponder leasing* non implicano l'acquisto della disponibilità fisica del bene per il cliente, bensì del solo diritto di sfruttare la capacità di trasmissione di quest'ultimo. Diverso sarebbe il caso di noleggio della struttura fisica del satellite, ad altra società che lo utilizza per concederne ad altri lo sfruttamento delle capacità di trasmissione.
Tuttavia, questa eccezione – tale per cui solo l'attrezzatura commerciale, industriale o scientifica suscettibile di possesso materiale è fonte di canoni soggetti a ritenuta – non convince: se il compenso dovuto per l'utilizzo del *transponder leasing*, date la sua lontananza fisica dal concessionario, non è considerato canone ai sensi dell'art. 12 del Modello di Convenzione OCSE, non si capisce perché il pagamento di un corrispettivo per l'acquisto di una licenza software debba esserlo, posto che il software o il programma da utilizzare ben si inserisce nel novero di quelle apparecchiature commerciali e scientifiche necessarie per l'espletamento di un'attività ed è difficile dimostrarne la fisicità di possesso, quando non incorporata in alcun supporto materiale. A parere di chi scrive sembrerebbe più coerente la soluzione adottata dal Modello di Convenzione, che non considera canone o royalty il pagamento del corrispettivo per l'utilizzo di attrezzature.

In merito a tali infrastrutture, inoltre, sono sorti interrogativi sulla natura di stabile organizzazione. Sulla base dell'art. 5 del Modello di Convenzione, il Commentario, al paragrafo 4, ha ammesso infatti parzialmente la natura di *permanent establishment* laddove afferma che alle infrastrutture utilizzate per trasportare beni di proprietà di *altri* soggetti economici non si applicano i paragrafi a) ed e), posto che il trasporto non è limitato ai beni ed alle merci appartenenti alla società che possiede tali installazioni e tale attività non riveste carattere ausiliario né preparatorio[71]. Da questo punto di vista si aprono scenari per l'applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni, nonché problemi riguardanti la natura dei redditi derivanti dallo sfruttamento di tali infrastrutture.

Roaming agreements

I pagamenti effettuati dall'operatore di rete ad altro operatore sulla base di un "*roaming agreement*" non costituiscono royalties ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 12, posto che tali compensi non riguardano l'utilizzo, ovvero la concessione in uso, di proprietà immateriali o di informazioni immateriali (e di cui alle sopra riportate definizioni).

Anche in India le Corti si sono convinte della mancanza di presupposti al fine di poter inquadrare i pagamenti per i servizi di telefonia mobile come royalty: posto che il contribuente – nel caso di specie la Vodafone Essar Limited[72] – è in una posizione di mero intermediario tra il consumatore finale ed il *service provider* titolare del network, grazie al quale è possibile fornire servizi di *roaming*, è possibile affermare che l'utilizzo dell'infrastruttura venga fatta direttamente dall'utente ultimo. Non è possibile affermare che l'operatore telefonico (nell'esempio fatto, Vodafone Essar Limited) abbia utilizzato attrezzature industriali, commerciali o scientifiche del proprio fornitore nel fornire, a sua volta, il servizio *roaming*, fungendo da mero collettore tra i consumatori, suoi clienti, ed il provider del *networking*. Anche l'Autorità Regolatrice delle Telecomunicazioni indiana ha affermato che le prestazioni di *roaming* sono da

[71] In merito si *cfr*. K. Olsen, *Characterisation and taxation of cross-border pipelines*, Amsterdam, 2012.
[72] Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) of Mumbai [2010- TIOL-789-ITAT-MUM] nel caso Vodafone Essar Ltd. *Vedasi* altresì *http://taxguru.in/income-tax-case-laws/roaming-charges-paid-by-telecom-service-providers-not-in-the-nature-of-rent-which-attracts-withholding-tax.html#sthash.VpFQNZdu.dpuf*

considerarsi servizi e non utilizzo di attrezzature[73]. Tale affermazione è suffragata dal Commentario al Modello di Convenzione stesso, secondo cui "*since the operator that pays a charge under a roaming agreement is not paying for the use, or the right to use, the visited network, to which it does not have physical access, but rather for the telecommunications services provided by the foreign network operator*"[74].

<u>*Spectrum licenses*</u>

Infine, il paragrafo 9.3 del Commentario all'art. 12, ricorda che i pagamenti per l'uso, o la concessione in uso, di tutta o parte di una frequenza radio televisiva, non costituiscono royalty[75] in quanto non vi è alcun trasferimento di tecnologia o di informazioni, posto che il cliente non acquista al contempo la disponibilità fisica del radio ripetitore bensì il solo diritto a trasmettere all'interno di una data frequenza[76]. Tale conclusione dovrebbe valere anche per quei Paesi i cui trattati prevedono la tassazione dei componenti derivanti dal leasing di attrezzature in qualità di royalties, posto che il corrispettivo non scaturisce – nelle *spectrum licenses* – né dall'uso né dalla concessione in uso di alcuna attrezzatura commerciale, industriale o scientifica[77].

<u>*Diritti di esclusiva*</u>

Il paragrafo 10.1 del Commentario all'art. 12 puntualizza che i pagamenti effettuati per l'ottenimento dell'esclusivo diritto di distribuzione di un prodotto o servizio non costituiscono royalties, ma rientrano nel campo di applicazione dell'art. 7 del Modello di Convenzione. Il Commentario porta quale esempio quello di un distributore di vestiti il quale paga il fornitore al fine di poter commercializzare in esclusiva su di un dato territorio una particolare marca di camicie. Tuttavia, a rigor di logica, potrebbero sorgere dubbi in ordine ad una simile impostazione: considerato che vi è un sottostante interesse economico alla commercializzazione (in esclusiva) di una particolare marca di camicie piuttosto che di un'altra, il pagamento effettuato dal

---

[73] Il leasing di attrezzature implicava l'utilizzo fisico di spazio all'interno dell'infrastruttura di rete, il quale nei servizi di *networking* evidentemente non è configurabile. Per maggiori approfondimenti si veda il sito *www.kpmg.com*, sezione Asia/Pacific TaxNewFlash, n. 2011/01.

[74] Secondo le "*Positions on the Commentary"*, l'India avrebbe formulato il proprio dissenso affermando che una "*roaming call*", vale a dire una chiamata effettuata utilizzando la rete mobile, deve considerarsi un processo, nonché un utilizzo di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche: come tale il pagamento per quest´ultimi deve considerarsi una royalty.

[75] Anche per quanto riguarda le *spectrum licenses*, l'India ha formulato il proprio disappunto affermando che il pagamento per tale tipo di *processi* costituisce royalty.

[76] E. Vial, *Fiscalità internazionale in pratica*, cit., 47.

[77] *Vedasi* in tal senso, E. Barret, *Aspects of the 2010 Update Other than Those Relating to Article 7 of the OECD Model Tax Convention*, in *Bulletin for International Taxation*, 2011, 17.

distributore al fornitore, in termini economici, avverrà anche sulla base della fama del marchio, componente da sola non in grado di determinare il prezzo del diritto di esclusiva.

Trattandosi di un contratto misto (cd. *mixed contracts*), in cui la parte si impegna a pagare un prezzo per il diritto di esclusiva, ma soprattutto ad acquistare forniture di particolari beni, per questi ultimi, costituendo la parte prevalente dell'accordo di distribuzione, il pagamento solitamente rientra nel novero dei corrispettivi di cui all'art. 7 del Modello di Convenzione (*business profit*)[78].

Know-how

In quanto rivelazione di un complesso di esperienze, il know-how non abbisogna di particolari tutele come diritto assoluto, in quanto lo stesso trasferimento negoziale delle competenze in esso incorporate esaurisce la funzione del contratto stesso. È per questo motivo che è dibattuta la questione se questo particolare tipo di bene immateriale possa essere oggetto di licenza.

All'interno della presente trattazione occorre ammettere che si è scettici di fronte ad una simile impostazione, soprattutto quando si tratta degli aspetti fiscali del know-how in senso "ampio" (quale ad esempio, il libretto di istruzioni di un macchinario, ecc.). Labile è il confine con l'assistenza tecnica, la quale può essere oggetto di contratti misti che prevedano il trasferimento di know-how, anche mediante seminari, presentazioni o lezioni rivolte ad un determinato pubblico.

Software[79]

Il Commentario afferma che il software può definirsi il programma, o la serie di programmi, contenenti istruzioni per l'operatività del computer (*operational software*), ovvero per lo svolgimento di attività da parte di quest'ultimo (*application software*). Il software può essere trasferito mediante utilizzo di diversi mezzi, per iscritto, elettronicamente, su supporto magnetico, ecc., all'interno della stessa struttura fisica del

[78] Qualora, viceversa, la componente di fama del marchio fosse da sola in grado di determinare la maggior parte del valore del bene, potremmo trovarci innanzi al pagamento di una royalty, piuttosto che di un *business profit*.

[79] L'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996, il Trattato OMPI sul diritto d'autore, approvato in nome della Comunità Europea con decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000. L'art. 4 di tale Trattato afferma, intitolato "*Programmi per elaboratore*", che "*i programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell´art. 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modo o forma di espressione di un programma per elaboratore*".

computer (mediante hardware) oppure in forma autonoma per essere utilizzato su diversi elaboratori.

Innanzitutto, occorre brevemente ricordare che per ciò che riguarda il software possono coesistere diverse tipologie di diritti, secondo l'uso che ne venga fatto; tale implicazione si riflette anche sulla natura dei pagamenti effettuati in suddette occasioni. Assodato che i diritti contenuti all'interno del software sono di natura immateriale (una particolare tipologia di proprietà intellettuale) e che sono coperti dalle leggi sul copyright, la maggior parte delle nazioni aderenti all'OCSE riconoscono che esiste una differenza tra il diritto d'autore contenuto all'interno del programma, ed il software che incorpora una copia del programma coperto dalla legge sul diritto d'autore.

I pagamenti per l'acquisto di diritti sul software possono rivestire numerose forme. Il Commentario ricorda che la difficoltà è accentuata dalla facilità con cui è possibile riprodurre il software, nonché dal fatto che l'acquisto di diritti sul software spesso implica l'acquisto di una copia del software medesimo al fine di poterne utilizzare le applicazioni in esso contenute. Ad ogni modo, i pagamenti effettuati per l'acquisto di diritti parziali dei diritti d'autore rappresentano *royalties*[80].

Il Commentario, in un momento successivo, al paragrafo 14 dell'art. 12 tratta le operazioni che si sostanziano nell'acquisto di copie del programma da parte dell'utente. La copia del software sull'hard drive ovvero su altri tipi di supporto è funzione essenziale al fine di poter correttamente utilizzare il programma stesso. Nonostante occorra integrare le singole situazioni secondo la legge nazionale dell'ordinamento di riferimento, il Commentario afferma che il pagamento effettuato al fine di ottenere la mera copia del software su computer o altre tipologie di supporto, operazione materiale con cui il programma stesso si rende disponibile per il suo utilizzo, rappresenta - per chi

[80] Secondo A.M. St. Laurent, *Understanding Open Source and Free Software Licensing*, Sebastopol, 2004, 4, i contratti tipici stipulato fra "creative" ed editori rivestono il modello della licenza, per la quale solitamente vengono pagate delle royalties. Nel caso dell'editoria, gli autori generalmente ricevono royalties per ogni copia venduta dall'editore; così anche per gli autori di brani o pezzo musicali (*mechanical royalties*), anche se le royalties solitamente vengono pagate anche per l'uso che del pezzo musicale viene fatto alla radio (*performance royalties*), in tv o nei film (*synchronization royalties*). Per quanto riguarda la pubblicazione di software, invece, l'autore afferma che il pagamento delle royalties non viene fatto a soggetti individuali predeterminati, come può ben accadere nel caso di musicisti o scrittori, solitamente il software viene creato da un team di persone, coordinati da un soggetto il quale alla fine del processo diviene titolare dell'opera. Nonostante ciò, i costi e la necessità di distribuire il prodotto informatico su larga scala inducono il titolare del software ad avvalersi di distributori che possiedono una maggiore capacità contrattuale, ragione per cui i benefici del copyright su software raramente vanno a beneficio dell'autore, bensì vanno nella direzione delle società distributrici.

lo riceve - un componente positivo di reddito ai sensi dell'art. 7 del Modello di Convenzione.

A questo punto è lecito chiedersi, perché questa differenza? Il Commentario, nel prosieguo, afferma che la facilità di riproduzione del software è una caratteristica che incide direttamente sulle transazioni di cui diviene oggetto. In questo senso, i pagamenti effettuati relativamente agli accordi di mera distribuzione del software in cui il cessionario ottiene il mero diritto di effettuare più copie del programma e non il diritto di riproduzione del programma medesimo, ricadono sotto l'art. 7 del Modello di Convenzione, in qualità di *business profits*.

Secondo quanto più sopra affermato, infatti, la mera riproduzione di copie del software non implicherebbe la *disclosure* di informazioni tecnico-scientifiche aventi natura di bene immateriale, posto che oggetto del contratto sarebbe al più la disponibilità ad utilizzare un'attrezzatura scientifica, come tale ricadente sotto l'art. 7 del Modello di Convenzione già citato.

Viene precisato che, qualora invece la *software house* o il realizzatore del programma concordi di licenziare informazioni quali algoritmi, linguaggi di programma o altre informazioni (che potrebbero definirsi in termini di know-how, ai sensi del paragrafo 11.5 dell'art. 12 del Commentario al Modello di Convenzione OCSE)[81] e le stesse rappresentino informazioni segrete ovvero esperienze tecniche o scientifiche, i relativi pagamenti sono royalties ai sensi dell'art. 12, in quanto il licenziatario acquista l'uso ovvero la concessione in uso di diritti su beni immateriali.

I contratti di distribuzione di software

Ai fini della presente trattazione, lo studio degli accordi di distribuzione di software risulta di particolare utilità. Anzitutto, esistono molteplici modelli commerciali di accordi di distribuzione di software che si differenziano l'uno dall'altro per particolari aspetti.

La domanda centrale, che tocca il cuore del problema, riguarda il "chi" effettua le copie del software. Assodato che il software viene sviluppato da una o più persone

[81] Il trasferimento della conoscenza del *linguaggio di programmazione* di un software, invero, può rappresentare la licenza del diritto di autore sul programma, come anticipato agli inizi del presente sottoparagrafo.

che solitamente non hanno il potere contrattuale di distribuirlo su larga scala, ideatori e sviluppatori del software devono rivolgersi ai distributori.

L'universo dei distributori contiene molteplici figure al suo interno: rivenditori, licenziatari, rappresentanti, agenti, ecc., i quali, a seconda del contenuto del contratto di volta in volta stipulato, divengono titolari di particolari diritti del copyright ovvero di nessuno. Come previamente rappresentato, la differenza fondamentale che qualifica il reddito all'interno di una transazione avente ad oggetto beni immateriali è il trasferimento di particolari conoscenze oggetto di diritti economicamente sfruttabili. Da quando il software nasce a quando viene distribuito al consumatore finale, è possibile distinguere due diverse tipologie di flussi, un flusso di beni ed un flusso di diritti[82].

Per quanto riguarda il *flusso di beni*, la soluzione più comune è quella in cui il creatore del software, che detiene il diritto di proprietà del bene intangibile, decide di vendere copie del programma (su supporto magnetico ovvero elettronicamente) al distributore. Il pagamento derivante da tale transazione, come bene messo in evidenza dal Modello di Convenzione, non deve ricadere all'interno dei redditi di cui all'art. 12 del Modello di Convenzione, rappresentando un mero *business profit*, posto che il distributore acquista la copia del software ma non viene a conoscenza del sottostante processo scientifico che ne è alla base ed è oggetto di copyright.

Il secondo *step* riguarda l'attività commerciale posta in essere dal distributore (*flusso di beni*): quest'ultimo infatti si limita a vendere a sua volta, ad un pubblico di massa, le copie del software agli utenti finali, dietro corresponsione di componenti positivi di reddito ai sensi dell'art. 7 del Modello di Convenzione, in quanto il presupposto da tassare è il medesimo della prima transazione, più sopra riportata.

La soluzione più comune, per quanto riguarda il *flusso di diritti*, infine, è rappresentata dalla situazione in cui il titolare del diritto d'autore sul software concede in licenza il diritto d'uso direttamente al consumatore finale, bypassando la sublicenza da parte del distributore. Il consumatore, finale destinatario del bene immateriale, solitamente sottoscrive il negozio di licenza cliccando sul pulsante "accetta" nel momento in cui installa il software sul proprio computer. Il pagamento relativo alla licenza viene quindi fatto in ultima analisi dall'utente del programma, il quale ne paga

[82] H. J. Meeker, *Technology licensing*, cit., 30.

le royalties, probabilmente in un'unica soluzione con l'acquisto del computer in cui il programma è incorporato ovvero tramite pagamento separato[83].

Problemi dal punto di vista fiscale, invece, non si pongono con le cd. "*open source software licensing*". Reazione allo strapotere di alcuni distributori di software, alcuni autori di software hanno deciso di rendere noti sul web i codici sorgenti per lo sviluppo di programmi software da installare sul proprio computer[84].

Al fine di raggiungere un pubblico il più ampio possibile, i proprietari del diritto d'autore sui software "*open source*" decidono di cedere sostanzialmente tutti o quasi i propri diritti coperti da copyright, a quei soggetti che hanno la capacità di distribuire e far fruttare tali beni. I principi cardine che caratterizzano le licenze "*open source*" sono: la non esclusività, la disponibilità del codice sorgente, la possibilità di apportare modifiche migliorative al software da poter condividere. Tale tipo di licenza, secondo la definizione ufficiale[85], non prevede la corresponsione di royalty[86] o altro tipo di pagamenti per il suo acquisto.

La normativa comunitaria, tuttavia, secondo le Direttive 2001/29 relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore, e 2009/24 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, afferma che la prima vendita nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del diritto ovvero con il suo consenso, esaurisce il contenuto del diritto di distribuzione. Nel caso dei programmi software, al titolare spettano diritti esclusivi quali l'effettuazione o l'autorizzazione di riproduzioni, modifiche o l'ulteriore locazione del programma o di copia dello stesso al pubblico.

Come evidenziato dalla stesa normativa europea, il titolare del diritto d'autore si spoglia del proprio diritto di distribuzione di copie del programma per elaboratore nel momento in cui effettua la prima vendita di copia del programma all'interno della Comunità europea. La prima vendita di copia può essere considerata, in un tutt'uno, il

---

[83] Discorso a parte andrebbe fatto per il flusso dei pagamenti, onde capire quali transazioni contengono il pagamento delle royalties al licenziante e quali accordi intercorrono tra distributore e licenziante per la raccolta delle royalties a quest'ultimo spettanti.

[84] A.M. St. Laurent, *Understanding Open Source and Free Software Licensing*, cit., 4, afferma che "*The fundamental purpose of open source licensing is to deny anybody the right to exclusively exploit a work*".

[85] Che ne da il sito *www.opensource.org*.

[86] Anche secondo M. Valta, *Art. 12 Royalties*, in edited by E. Reimer, A. Rust, *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions*, London, 2015, II, 1016, tale tipo di operazione, se avente rilevanza economica, sarebbe rientrata sotto l'alveo dell'art. 12 del Modello di Convenzione, posto che sarebbe stata trasferita la possibilità di modificare il software, e quindi il know-how sottostante.

download del programma dal sito internet del titolare del diritto, unitamente alla sottoscrizione dell'accordo di licenza di utilizzazione[87], senza necessità che la copia del

[87] Così la Corte di Giustizia, con sentenza n. C-128/11 del 3 luglio 2012, in *www.curia.europa.eu*, nella causa tra le società Oracle International Corp. e UsedSoft GmbH. Secondo la Corte, l'autore di un software non può opporsi alla rivendita di proprie licenze «usate» che consentono di utilizzare i suoi programmi scaricati via Internet, in quanto il diritto esclusivo di distribuzione di una copia di un programma per computer coperta da tale licenza si esaurisce con la prima vendita.
La Oracle sviluppa e distribuisce, in particolare mediante download via Internet, programmi per computer operanti in base al modello «client/server». Il cliente scarica direttamente una copia del programma sul proprio computer, a partire dal sito Internet della Oracle. Il diritto di utilizzare tale programma, concesso sulla base di un contratto di licenza, include il diritto di memorizzare in modo permanente la copia di tale programma su un server e di consentire sino a 25 utenti di accedervi scaricando la copia sulla memoria centrale della loro stazione di lavoro. I contratti di licenza prevedono che il cliente acquisisca un diritto di utilizzazione di durata indeterminata, non trasferibile e riservato ad un uso professionale interno. Dal sito Internet della Oracle possono essere parimenti scaricati, nell'ambito di un contratto di manutenzione, versioni aggiornate del programma (*update*) e programmi che consentono la correzione di errori (*patches*).
La UsedSoft è un'impresa tedesca che commercializza licenze riprese da clienti della Oracle. I clienti della UsedSoft, non ancora in possesso del software, lo scaricano direttamente, dopo aver acquistato una licenza «usata», dal sito Internet della Oracle. I clienti che dispongono già di tale software possono poi acquistare, a titolo complementare, una licenza o una quota della licenza per utenti supplementari. In tal caso, i clienti scaricano il software nella memoria centrale delle stazioni di lavoro di detti altri utenti.
La Oracle ha convenuto la UsedSoft dinanzi ai giudici tedeschi al fine di ottenere l'inibitoria di tale pratica. Il Bundesgerichtshof (Corte suprema federale, Germania), chiamato a pronunciarsi sulla controversia in ultimo grado, si è rivolto alla Corte di giustizia affinché questa interpreti, in tale contesto, la direttiva relativa alla protezione giuridica dei programmi per computer.
Secondo i termini di tale direttiva, la prima vendita di una copia di un programma per computer nell'Unione, da parte del titolare del diritto d'autore ovvero con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di tale copia nell'Unione. In tal modo, il titolare del diritto che ha commercializzato una copia sul territorio di uno Stato membro dell'Unione perde la possibilità di invocare il suo diritto di sfruttamento monopolistico per opporsi alla rivendita di detta copia. La Oracle sostiene però che il principio dell'esaurimento previsto dalla direttiva non si applica alle licenze di utilizzazione di programmi per computer scaricati via Internet.
Con tale sentenza la Corte precisa che il principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione opera non solo quando il titolare del diritto d'autore commercializza le copie del proprio software su un supporto informatico tangibile (CD-ROM o DVD), bensì parimenti quando le distribuisce mediante download dal proprio sito Internet.
Infatti, quando il titolare del diritto d'autore mette a disposizione del proprio cliente una copia – tangibile o intangibile – e conclude al tempo stesso, a fronte del pagamento di un prezzo, un contratto di licenza che riconosce al cliente il diritto di utilizzare tale copia per una durata illimitata, il titolare medesimo vende la copia al cliente e esaurisce in tal modo il suo diritto esclusivo di distribuzione. Infatti, tale operazione implica la cessione del diritto di proprietà della copia. Conseguentemente, anche se il contratto di licenza vieta una successiva cessione, il titolare del diritto non può opporsi alla rivendita della copia.
La Corte rileva, in particolare, che limitare l'applicazione del principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione alle sole copie di programmi venduti su un supporto informatico tangibile consentirebbe al titolare del diritto d'autore di controllare la rivendita delle copie scaricate via Internet e di esigere una nuova remunerazione, in occasione di ogni rivendita, quando la prima vendita gli ha già consentito di ottenere una remunerazione adeguata. Tale restrizione alla rivendita di copie di programmi scaricati via Internet andrebbe al di là di quanto necessario per tutelare l'oggetto specifico della proprietà intellettuale.
Peraltro, l'esaurimento del diritto di distribuzione si estende alla copia del programma venduta, corretta ed aggiornata dal titolare del diritto d'autore. Infatti, anche nell'ipotesi in cui il contratto di manutenzione sia di durata determinata, le funzionalità corrette, modificate o aggiunte sulla base di tale contratto costituiscono parte integrante della copia inizialmente scaricata e possono essere utilizzate dal cliente senza limitazioni di durata.

programma sia incorporata all'interno di un supporto tangibile. La motivazione risiede nel fatto che, al fine di prevenire la compartimentazione dei mercati e poter perseguire una politica di mercato europea armonizzata, viene impedito al titolare di un diritto di d'autore di vantare una posizione monopolistica che favorisca restrizioni alla distribuzione delle opere medesime[88].

Il diritto di distribuzione dell'opera fa parte di un complesso di diritti all'interno della macrocategoria del diritto d'autore. Ammettendo che la copia del programma venga ceduta ad un licenziatario dietro pagamento di un giusto prezzo per l'utilizzazione della copia per una durata illimitata, il titolare del diritto d'autore rimane proprietario del copyright sull'opera letteraria del software, ma privo del diritto economicamente sfruttabile di distribuzione. A questo punto occorre chiedersi, posto che il diritto di autore è ancora ascrivibile al legittimo titolare, il quale può venderlo o semplicemente detenerlo, tale bene intangibile può essere oggetto di transazione economica solamente a titolo definitivo? A quanto pare la risposta dovrebbe essere affermativa, in quanto il pagamento della licenza può avvenire solamente all'atto del primo *atto* di "vendita", inteso quale download del programma unitamente alla sottoscrizione del contratto di licenza.

La Corte sottolinea, tuttavia, che, qualora la licenza acquisita dal primo acquirente preveda un numero di utenti che vada al di là delle sue esigenze, detto acquirente non è peraltro autorizzato, per effetto dell'esaurimento del diritto di distribuzione, a scindere la licenza ed a rivenderla parzialmente.
Inoltre, la Corte precisa che l'acquirente iniziale di una copia tangibile o intangibile di un programma, per la quale il diritto di distribuzione del titolare diritto d'autore sia esaurito, è tenuto, al momento della rivendita, a rendere inutilizzabile la copia scaricata sul proprio computer. Infatti, qualora continuasse ad utilizzarla, violerebbe il diritto esclusivo del titolare del diritto d'autore alla *riproduzione* del proprio programma. A differenza del diritto esclusivo di *distribuzione*, il diritto esclusivo di *riproduzione* non si esaurisce con la prima vendita. La direttiva autorizza, tuttavia, tutte le riproduzioni necessarie per consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma in modo conforme alla sua destinazione. Tali riproduzioni non possono essere contrattualmente vietate.
Ciò premesso, la Corte dichiara che ogni successivo acquirente di una copia, per la quale il diritto di distribuzione del titolare del diritto d'autore sia esaurito, costituisce, in tal senso, un legittimo acquirente. Egli può, pertanto, scaricare sul proprio computer la copia vendutagli dal primo acquirente. Tale download dev'essere considerato quale riproduzione necessaria di un programma che deve consentire a tale nuovo acquirente di utilizzare il programma stesso in modo conforme alla sua destinazione.
In tal modo, il nuovo acquirente della licenza di utilizzazione, quale il cliente della UsedSoft, può procedere, in quanto legittimo acquirente della copia corretta ed aggiornata del programma di cui trattasi, al download della copia stessa dal sito Internet del titolare del diritto d'autore.
Cfr. Comunicato stampa n. 94 del 2012, del 3 luglio 2012, disponibile sul sito *www.curia.europa.eu*.

[88] La sentenza più sopra citata ricorda le sentenze del 28 aprile 1998, Metronome Musik, *C-200/96*, Racc. pag. I-1953, punto 14; del 22 settembre 1998, FDV, *C-61/97*, Racc. pag. I-5171, punto 13, nonché la sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., *C-403/08* e *C-429/08*, Racc. pag. I-9083, punti 187 e 188.

Di fronte a quest'unica operazione avvenuta a titolo oneroso, ci si interroga circa la natura del reddito che ne deriva.

In primo luogo occorre ricordare che è in gioco il diritto di sfruttamento di una proprietà intellettuale, quale il diritto d'autore sul programma software, il quale rimane integro per ciò che concerne la sua appartenenza ad un determinato soggetto, ma ne viene limitato il suo sfruttamento economico a seguito della "vendita" della prima copia. Nel caso in cui l'autore decidesse di vendere a titolo definitivo il copyright sul software (codice sorgente, linguaggi, algoritmi, ecc.), quest'ultimo si spoglierebbe di un bene immateriale che tuttavia non è più in grado di fornire benefici economici futuri, ne deriverebbe una plusvalenza ovvero un ricavo a seconda della sua natura contabile.

Nel caso che ci occupa, ovvero la licenza a titolo oneroso del diritto di distribuzione, occorre capire se tale diritto sia autonomamente scindibile dal diritto d'autore. Ai fini della presente trattazione, si sottolinea che il diritto di distribuzione, discendente da quello di copyright, è economicamente valutabile e permette di ritrarre benefici economici che possono essere oggetto di imposizione. Quell'unica "vendita", formata dal download del programma unitamente alla sottoscrizione del contratto di licenza, permettendo l'utilizzazione illimitata del programma e l'esaurimento del diritto di distribuzione in capo al titolare del copyright, non potrebbe rappresentare il pagamento di una royalty, posto che il bene intangibile in questione (come ricordato anche al punto 6.26 del *OECD Guidance on TP aspects of intangibles – Action 8* i diritti di licenza su *intangibles* sono essi stessi beni intangibili) non possiede più benefici economici *futuri* per il titolare, il quale non ha più il controllo su tale risorsa. Si propende quindi per la soluzione che vede in tale operazione commerciale l'introito di un *business profit*, piuttosto che di un canone, posto che il bene intangibile in questione, per via della normativa comunitaria in cui è inserito, non possiede le caratteristiche di bene intangibile ai fini tributari, che lo rendono oggetto di una transazione ai sensi dell'art. 12[89].

[89] Anche autorevole dottrina, M. Valta, *Art. 12 Royalties*, in edited by E. Reimer, A. Rust, *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions*, cit., 965, afferma l'oggettiva difficoltà riscontrabile nella qualificazione dei pagamenti derivanti dalle transazioni aventi ad oggetto il software. Anche qui si afferma che la qualificazione del reddito in questi casi dipende dalla natura dei diritti che il cessionario acquisisce a seguito di un particolare contratto di uso e sfruttamento del programma software. Ad ogni modo, le *general end-user licenses*, grazie alle quali l'utente finale è abilitato all'effettivo utilizzo del programma, non dovrebbero essere prese in considerazione ai fini fiscali, posto che non trasferiscono alcun diritto, come tali rientranti nel novero dei proventi ordinari d'impresa.

Su questa linea, riconoscendo la complessità della materia, si pone il paragrafo 17 dell'art. 12 del Commentario al Modello di Convenzione OCSE il quale afferma che anche i pagamenti relativi ai contratti software possono essere scissi in base alle diverse clausole contrattuali. Il Commentario rammenta infatti che nei contratti cd. misti, quali i contratti che prevedano la vendita di computer hardware che incorporino degli applicativi software, ovvero la licenza d'uso del software unitamente alla previsione di una fornitura di servizi (assistenza tecnica, consulenze, ecc.) i pagamenti seguono la regola della ripartizione e sono scindibili secondo i criteri dirimenti del caso e assoggettati a tassazione secondo la regola loro propria.

Il Modello di Convenzione ONU, all'art. 12, richiama espressamente l'art. 12 del Modello di Convenzione OCSE, con alcune differenze. Ai fini del presente capitolo, infatti, la definizione di royalty, secondo tale Modello, è arricchita dai pagamenti per l'uso o la concessione in uso di film o nastri per la trasmissione radio-televisiva, nonché di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Come messo in evidenza dallo stesso Modello ONU al paragrafo 3 del proprio Commentario, quest'ultimo ha scelto deliberatamente di non includere la modifica del 1992 al Modello di Convenzione OCSE relativa al leasing di attrezzature.

All'interno del Modello ONU, inoltre, vengono riportati i punti di vista minoritari di alcuni esperti del Comitato che ha redatto il Modello. Tra questi spiccano:

a) il disappunto circa la necessità che l'informazione industriale, commerciale o scientifica (cd. know-how) derivino necessariamente da esperienza pregressa e sperimentata;
b) il disappunto circa la natura dei redditi derivanti dai contratti per l'esclusiva o per la mera distribuzione di copie del software, ovvero dai contratti misti: i proventi che ne derivano avrebbero la natura di royalties.

Il resto delle disposizioni, per ciò che riguarda la qualificazione del reddito derivante dallo sfruttamento di beni intangibili, ricalca sostanzialmente le previsioni contenute nel Modello di Convenzione OCSE.

Potrebbe argomentarsi che, fino ad ora, non è chiaro il criterio per cui un'attrezzatura commerciale in determinate situazioni possa essere considerata bene

immateriale da cui scaturiscano royalties, oppure se sia l'elemento temporale a caratterizzare la redditività del know-how.

Provando ad esaminare, comparandole, le Convenzioni contro le doppie imposizioni Italia-USA e Italia-Germania, si cercherà di dare ulteriori risposte al problema. Successivamente, prima di cercare di dare una coerente definizione di provento derivante dallo sfruttamento di beni immateriali (o *intangibles*), verranno presi in considerazione alcuni dei principali contratti aventi ad oggetto tali beni.

La Convenzione Italia - USA, all'art. 12, paragrafo 4, adotta la versione contenuta nel Modello di Convenzione ONU, statuendo che "*Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software per computer, le pellicole cinematografiche, le pellicole, i nastri magnetici o altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, od altri analoghi diritti o beni, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico*".

Come si può notare, la Convenzione Italia-USA include nella propria definizione di canoni i compensi pagati per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche; inoltre, dopo aver incluso tra i canoni i compensi pagati per l'uso o la concessione in uso di diritti su opere letterarie, artistiche o scientifiche, aggiunge tra queste ultime, precisandolo, il software[90].

Si può dire che tale Convenzione specifichi espressamente che il software, secondo le rispettive legislazioni, è considerato opera letteraria o scientifica e che pertanto, l'uso ovvero la concessione in uso del medesimo, generi royalties. Rimane tuttavia il dubbio se le disposizioni in merito ai contratti di distribuzione più sopra

[90] Secondo P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Milano, 2012, 577, la legislazione in materia di proprietà intellettuale della maggior parte dei Paesi aderenti all'OCSE fa una distinzione tra il diritto di autore sul programma e il software che incorpora una copia del medesimo.

analizzati, anche in merito al software, abbiano diretta incidenza nelle legislazioni degli Stati, al fine di integrarne ed interpretarne le disposizioni[91].

La Convenzione Italia – Germania, all'art. 12, paragrafo 4, adotta la versione contenuta nel Modello di Convenzione ONU, affermando che "*il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico*".

Nessuna specificazione particolare viene fatta riguardo al software.

2.1.4 *Il momento impositivo - la compravendita di beni il cui prezzo include il pagamento di royalties*

Un aspetto importante da non tralasciare, nell'analisi dei redditi che si qualificano come royalties derivanti dallo sfruttamento di beni intangibili, riguarda le cd. *embedded* o *notional royalties*, vale a dire i canoni pagati per l'uso del bene immateriale, incorporato in un bene materiale e fisico.

I beni incorporanti i diritti immateriali possono divenire rilevanti ai fini del presente studio sotto diversi aspetti: all'interno di un processo produttivo (che utilizza conoscenze esclusive o brevetti registrati, come nella produzione di beni tecnologici), per via delle stesse modalità di utilizzo del bene (come nel caso del personal computer che utilizzi software per l'espletamento di molteplici attività), oppure a causa della

[91] *Vedasi* in tal senso, per l'Italia, la Risoluzione del 30 luglio 1997 n. 169 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII, relativamente al regime fiscale dei corrispettivi per l'uso di programmi software per computer nei Trattati contro la doppia imposizione. Secondo tale risoluzione, i compensi corrisposti per l'acquisto di software a società straniere non aventi una stabile organizzazione in Italia, non costituiscono royalties quando tale acquisto è finalizzato al puro utilizzo personale e prescinde da qualsiasi forma di riproduzione e di commercializzazione del software stesso. La tassazione dei predetti compensi avviene pertanto esclusivamente nello stato di residenza del beneficiario ed il soggetto erogante potrà astenersi, sotto la propria responsabilità e previa acquisizione di idonea documentazione, dall'operare la ritenuta prevista dall'art. 25 del d.p.r. n. 600 del 1973.

promiscuità tra bene fisico e bene immateriale (come, ad esempio, tra libro cartaceo ed opera coperta dal diritto d'autore)[92].

Occorre premettere che il riconoscimento dell'esistenza di beni immateriali per così dire 'incorporati' all'interno di beni fisici ha un duplice scopo: quello di determinare, nel totale del prezzo complessivamente pagato, quale componente di prezzo si riferisca al solo bene immateriale, soprattutto sotto la lente del *transfer pricing* tra parti correlate, e quello di definire se via sia un utilizzo o meno del bene immateriale allo scopo di assoggettare alla corretta imposizione la parte di prezzo che costituisca canone ai sensi della presente trattazione[93].

Purtroppo, l'art. 12 ed il relativo commentario al Modello OCSE si preoccupano più che altro di indirizzare il contribuente nei casi di più dubbia interpretazione (come nel caso del software), mentre i *Final Report Actions* 5 e 8-10[94] del progetto BEPS dell'OCSE trattano la questione in un'ottica di riallineamento dei prezzi.

Il punto 48 del *Final Report Action* 5 del Progetto BEPS, nel contesto dei regimi agevolativi per gli *intangibles*, afferma che nel calcolo dei ricavi complessivi devono includersi i componenti positivi derivanti dai beni intangibili, comprendenti le royalties, le plusvalenze e altri tipi di ricavi, inclusi quelli derivanti dalla vendita di prodotti o processi che incorporino il bene immateriale[95].

È chiaro, tuttavia, che non tutti i tipi di transazione più sopra riportati, pur se implicanti un bene immateriale, comportino il pagamento di una royalty. Anche per questo tipo di transazioni, infatti, devono sussistere i requisiti più sopra analizzati e, soprattutto, deve esserci un trasferimento dell'intangibile da un soggetto ad un altro (parte correlata o meno).

---

[92] *Cfr*. A. Martín Jiménez, *Article 12: Royalties*, Global Tax Treaty Commentaries IBFD, section 5.1.3.3, 2015.

[93] *Cfr*. R.L. Doernberg, *Taxation Silos: Embedded Intangibles and Embedded Services Under U.S. Law*, in *Tax Notes International*, 2006, 564, secondo cui l'operazione di disaggregare le transazioni in piu' parti non sempre risulta essere appropriata; per distinguere il pagamento di un servizio dal pagamento di un canone puo' venire in aiuto la volonta' delle parti, le circostanze del caso specifico ed i fatti concreti che caratterizzano la transazione.

[94] *Cfr*. *Final Report*, *Action 8-10*, *BEPS Project*, pag. 91 e ss., disponibile sul sito *www.oecd.org*.

[95] In quest'ultimo caso, prosegue il *Report*, gli ordinamenti interessati devono scegliere un metodo consistente e coerente che permetta di separare il reddito derivante dalla vendita del bene in sé, da quello derivante dalla vendita del bene immateriale. Per poter raggiungere questo risultato, l'OECD suggerisce di utilizzare il metodo basato sui principi del *transfer pricing*.

La parte che riceve il bene in questione, infatti, deve poter essere in grado di utilizzare il bene immateriale, per il quale paga un canone, parte del prezzo complessivo.

Negli esempi riportati ai punti 6.105 e 6.106 del *Final Report Action* 8-10 del progetto BEPS, sopra citato, viene riportato il caso di una nota casa automobilistica che produce un bene (l'auto), che verrà successivamente rivenduta al distributore autorizzato, mediante utilizzo di conoscenze ed impianti oggetto di brevetti. In tale caso, tuttavia, l'automobile ceduta al rivenditore incorpora in sé un valore aggiunto per via dell'utilizzo di processi immateriali qualificati, ma tali beni intangibili non sono oggetto di cessione unitamente al bene principale, tant'è che il cessionario non diverrà diretto utilizzatore delle conoscenze immateriali sottostanti il processo di produzione. Può dirsi allora che vi sia stato trasferimento, uso, cessione o sfruttamento di un intangibile? Secondo il citato *Final Report*, la risposta sarebbe negativa.

Occorre quindi concentrarsi sulle caratteristiche del bene immateriale e provare ad immaginare quale bene intangibile, incorporato in un bene fisico, possa formare oggetto di un utilizzo qualificato da parte del cessionario.

Nel caso di beni incorporanti il marchio, per esempio, il cessionario paga per l'utilizzo del bene e del marchio incorporato. Non tutti gli utilizzi di quest'ultimo, tuttavia, sono considerati pagamento di canoni: non il consumatore che indossa la maglietta griffata, bensì il soggetto che acquista un bene marchiato per poi rivenderlo grazie alla notorietà del marchio stesso.

Con riferimento a quest'ultimo caso, tuttavia, il Commentario all'art. 12 del Modello di Convenzione OCSE rammenta che i pagamenti effettuati al solo fine di incrementare le proprie vendite, mediante il riconoscimento di una somma a fronte del diritto esclusivo di distribuire certi prodotti (o servizi) "marchiati" in un dato ambito territoriale non costituiscono royalties ai sensi dell'art. 12. Lo stesso Commentario ricorda, infatti, che affinché si possa parlare di canone in senso stretto, questo deve essere pagato in considerazione dell'uso o del diritto di utilizzare un bene immateriale incluso nella definizione fornita dallo stesso Modello.

Di contro, le raccomandazioni OCSE in materia di *patent box*, quale il *Report* finale BEPS sull'*Action* 5 – che si andrà ad analizzare nel prosieguo della presente

trattazione – parlano di *embedded royalties* facendo riferimento al pagamento di beni che incorporano, per esempio, un brevetto registrato.

In campo farmaceutico, una casa produttrice incorpora il principio attivo di un potente antifiammatorio coperto da brevetto mediante produzione di pastiglie in cellulosa. Secondo alcuni regimi di *patent box*, allo studio della Commissione Europea e sotto la lente di ingrandimento dell'OCSE, tra i redditi derivanti dallo sfruttamento di beni intangibili e potenzialmente assoggettabili al regime agevolato di *IP box*, rientrano anche le cd. *notional royalties*. Il termine viene usato per indicare che, oltre alle royalties in senso stretto, ordinamenti come la Gran Bretagna, il Belgio e l'Olanda includono tra i redditi qualificabili ai fini del predetto regime di *patent box* anche i redditi derivanti dalla vendita di prodotti che includano beni immateriali o processi industriali coperti da brevetto, alimentando l'ammontare dei redditi che andranno a beneficiare del regime di favore[96].

Il termine "royalty", definito nell'ambito del Modello di Convenzione, ed il termine "*intangible*" vengono utilizzati dai principali interlocutori in ambito internazionale ed è opportuno chiedersi se sia sufficiente fare riferimento ad un potenziale unico significato di tali termini o se, a seconda del contesto in cui vengono utilizzati, possano esservi differenziazioni di sorta anche notevoli. Poiché si è previamente detto che, ai sensi dell'art. 12 del Modello di Convenzione, si è di fronte al pagamento di un canone quando vi è sfruttamento ed utilizzo – e, sotto certi aspetti, anche trasferimento – di una facoltà economica del bene immateriale da parte del cessionario, non si capisce cosa possa essere trasferito in termini di diritti e beni intangibili nel caso poc'anzi ricordato del bene farmaceutico. Il potenziale distributore del farmaco, infatti, nella maggior parte dei casi non viene a conoscenza del processo o della formula chimica alla base del brevetto.

Non ci sarebbe quindi alcuno sfruttamento del bene intangibile in questione. Tuttavia la differenza è notevole in ambito normativo, poiché mentre lo stesso viene utilizzato secondo una particolare accezione in ambito di distribuzione di potestà impositiva tra Stati e di doppia non imposizione, tale termine assume un'accezione ulteriore nel campo dei regimi agevolati di cd. *patent box*.

---

[96] A. Alstadsæter, S. Barrios, G. Nicodeme, A.M. Skonieczna, A. Vezzani, *Patent Boxes Design, Patents Location and Local R&D*, in *Taxation Papers* – Working Paper n. 57, European Commission's Directorate-General for Taxation and Customs Union, 2015, 9.

Nonostante ciò, qualora il distributore, nel caso più sopra analizzato, svolgesse qualche mansione in merito a test da effettuare sul farmaco oppure con riferimento a corsi di apprendimento da effettuare, per esempio, nei confronti di specialisti del settore, potrebbe parlarsi di royalty incorporata, naturalmente distinguendo caso per caso e valutando quali facoltà e diritti vengono trasferiti in capo al distributore, sicuramente limitati rispetto a quelli posseduti dal licenziante.

Tuttavia, si tratta di casi eccezionali. Facendo riferimento alla lettera della norma in esame, vale a dire dell'art. 12 del Modello di Convenzione OCSE, il pagamento trova la sua causa e la propria ragione d'essere nel diritto di sfruttamento del bene immateriale in capo al cessionario.

Infine, e nonostante questo punto di vista, il legislatore italiano ha optato per l'assoggettabilità a ritenuta dei canoni pagati per il leasing di attrezzature scientifiche, industriali e commerciali, sebbene secondo il Modello di Convezione OCSE tali pagamenti costituiscano il corrispettivo per mere prestazioni di servizi.

Posta la diversità di vedute e la molteplicità di normative e di ordinamenti in campo, l'approccio da mantenere deve essere riflessivo, in quanto una valutazione delle royalties in senso lato, abbisogna di un qualche bene di cui, infine, si deve venire in possesso, sia che si tratti di una facoltà o diritto derivanti dal diritto principale, sia che si tratti del bene nella sua interezza. L'utilizzo che il cessionario fa del bene intangibile, infatti, anche qualora non abbia intenzione di sub-licenziarlo a sua volta, deve possedere le caratteristiche di uno sfruttamento 'qualificato'.

2.1.5 *I business profits – cenni sulla qualificazione del reddito d'impresa*

Il reddito derivante dallo sfruttamento di beni intangibili può anche essere qualificato come reddito d'impresa[97] ai sensi dell'art. 7 del Modello di Convenzione.

L'art. 7 del Modello di Convenzione OCSE, al paragrafo 1, afferma che i redditi di impresa sono tassabili presso lo Stato in cui l'attività di impresa viene esercitata (specificando ulteriormente nel caso di presenza di stabili organizzazioni presso altri Stati), mentre al paragrafo 4, statuisce che laddove il reddito includa componenti positivi disciplinati separatamente da altri articoli del Modello, questi ultimi seguiranno tali ulteriori regole (*lex specialis*).

[97] Per maggiori approfondimenti, *cfr*. AA.VV., *The meaning of "Enterprise", "Business" and "Business Profits" under Tax Treaties and EU Tax Law*, a cura di G. Maisto, Amsterdam, 2011.

Come è possibile notare, tale articolo non fornisce una definizione di ciò che è reddito di impresa e tuttavia precisa che tali redditi sono tassati presso lo Stato ove ha sede il soggetto economico, fintanto che gli stessi redditi non sono oggetto di regole diverse (e quindi di potestà tributarie diverse) ai sensi di altri articoli contenuti nel Modello, i quali, ai sensi del paragrafo 74 del Commentario all'art. 7, secondo una consolidata regola interpretativa, prevarranno in qualità di *lex specialis* sull'art. 7.

In sintesi, l'art. 7 del Modello si applica laddove i componenti di reddito non appartengano ad altre categorie di reddito (di cui ad altri articoli del Modello), nonché al reddito che, ai sensi del par. 4, degli art. 10 e 11, del par. 3 dell'art. 12 e del par. 2 dell'art. 21, è attribuibile alle stabili organizzazioni.

Tale regola, inoltre, soffre i limiti imposti dalle normative nazionali, evenienza che giustifica, per esempio, come mai nel nostro ordinamento i compensi pagati per l'utilizzo di attrezzature scientifiche, industriali e commerciali costituiscano canoni[98].

A tale proposito, inoltre, il paragrafo 77 del Commentario all'art. 7 del Modello di Convenzione rammenta che, a seguito della riforma del 2000, è stato eliminato il riferimento all'art. 14, relativo al reddito derivante dai cd. professionisti indipendenti, in quanto le norme ivi contenute erano di molto simili alle previsioni contenute all'interno dell'art. 7. Gli effetti di tale eliminazione, prosegue il Commentario, riguardano il fatto per cui i redditi, scaturenti da servizi professionali od aventi carattere indipendente, ricadono nell'ambito dell'art. 7 in qualità di *business profits*[99].

A riconferma di quanto sopra detto, vale a dire della supremazia delle sovranità nazionali sui termini e sulle interpretazioni da dare alle convenzioni stipulate fra di essi, si prenda la già citata Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America: in tale sede l'art. 14 non è stato eliminato ed anzi contiene la qualificazione dei redditi ad esso afferenti, quali quelli promananti dalle "attività di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili".

---

[98] Par. 76 del Commentario all'art. 7 del Modello di Convenzione OCSE. Il precedente par. 75 afferma infatti che "*It is open to Contracting States to agree bilaterally upon special explanations or definitions concerning the term "profits" with a view to clarifying the distinction between this term and e.g. the concept of dividends*".

[99] Anche in questo caso, l'art. 7 cede di fronte alla *lex specialis* qualora il reddito venisse qualificato in termini di prestazione artistica e sportiva, ai sensi dell'art. 17 del medesimo Modello. Il Commentario, inoltre, afferma altresì che la volontà di attrarre i redditi previamente ricadenti sotto l'art. 14 nell'art. 7 è stata confermata dall'inclusione, nell'art. 3 del Modello, all'interno della definizione "business", dei servizi professionali e delle attività indipendenti.

Esemplificando, in un caso ipotetico, si pensi ad un poeta italiano di fama internazionale che effettui spettacoli in diversi teatri negli Stati Uniti; in questo caso i compensi corrisposti all'artista, contemporaneamente professionista indipendente, potrebbero rientrare nel criterio di tassazione tanto dell'art. 14 quanto in quello di cui all'art. 17 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni. A parere di chi scrive, ma soprattutto in applicazione del principio di specialità che vige nel diritto tributario internazionale, si considera che l'art. 17 costituisca una norma che deroga quanto sancito dall'art. 14, in quanto speciale ed avente un contenuto più particolareggiato[100] rispetto all'articolo sulle prestazioni indipendenti[101].

L'art. 7 contenuto nel Modello di Convenzione ONU, infine, contiene disposizioni alquanto diverse rispetto al Modello OCSE, soprattutto per quanto riguarda il reddito prodotto dalle stabili organizzazioni. Il Commentario al Modello di Convenzione ONU, tuttavia, ai parr. 59-63 riporta quanto già statuito dal Commentario OCSE del 2008 in tema di definizione dei termini "*profit*" e "*business profit*", ripreso in larga parte anche dall'attuale Commentario OCSE.

2.2 Il fatto economico tassabile e il momento impositivo della manifestazione della ricchezza (per le persone fisiche)

2.2.1 *Le persone giuridiche*

Con il termine "persona" intendiamo riferirci ad un soggetto cui è attribuibile un reddito. Secondo l'art. 1 del Modello di Convenzione OCSE, le disposizioni di un trattato contro le doppie imposizioni sono applicabili alle persone residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti, luogo in cui sono assoggettate ad imposizione (cd. *full tax liability*)[102].

Il Modello OCSE prosegue all'art. 3 includendo tra le persone "gli individui, le società e qualsiasi altro gruppo di persone", cui è possibile imputare, di volta in volta,

[100] M. Santamaria, *Fiscalità internazionale*, Milano, 2009, 150, secondo cui tale principio, di origine romanistica, è stato accolto dalla maggioranza degli Stati, svolgendo un ruolo centrale nel salvaguardare l'efficacia delle fonti di matrice internazionale.

[101] È di tale avviso anche la dottrina koreana, la quale afferma che le attività di artisti ed atleti ricadono nell'ambito delle prestazioni indipendenti, a meno che non vi sia nel trattato contro le doppie imposizioni un articolo dedicato ad artisti ed atleti, sicché quest'ultimo ha la precedenza rispetto all'articolo sulle prestazioni indipendenti, *cfr*. Ministry of Strategy and Finance - Republic of Korea, *Korean Taxation*, 2014, 284.

[102] M. Lang, *Introduction to the Law of Double Taxation Conventions*, II ed., Wien, 2013, 28.

redditi d'impresa, ovvero altre tipologie di reddito, tra cui rilevano i redditi prodotti dalle persone fisiche singolarmente.

2.2.2 *Le persone fisiche*

Nonostante all'interno del Modello di Convenzione OCSE non si esplicitata una distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche, quest'ultimo dedica diversi articoli ai tipi di reddito prodotti dalle persone fisiche. Ad un individuo, infatti, sono attribuibili compensi per l'attività svolta in qualità di lavoratore dipendente, manager, lavoratore autonomo, studente, artista o atleta sportivo, inventore, ideatore, ecc.

La linea di demarcazione tra i diversi tipi di reddito scaturenti da detti tipi di attività non è ben definita, con conseguenti problemi di tassazione a livello internazionale.

Secondo il principio di onnicomprensività della tassazione[103], un soggetto viene tassato sul totale del suo reddito ovunque prodotto in virtù della normativa esistente presso lo Stato della residenza. Se così fosse per ogni tipologia di reddito, non vi sarebbe alcun problema. Tuttavia, esistono particolari categorie di reddito che scontano diverse modalità di tassazione, ragione per cui risulta di fondamentale importanza conoscerne la vera natura onde poterle inquadrare nella corretta classe impositiva.

Gli introiti derivanti da una particolare attività dell'individuo, che consista nell'estrinsecazione di un talento proprio, possono ricadere, rispettivamente, sotto l'alveo degli artt. 7, 12, (ex 14[104]), 15 o 17 del Modello di Convenzione.

Partendo dall'ultimo articolo, vale a dire dal caso più specifico, per poi passare alle categorie "residuali" e generali che contengono i casi non ricadenti sotto tale disposizione, ci si imbatte nel reddito prodotto da artisti ed atleti professionisti.

---

[103] Richiamato dal par. 1 del Commentario all'art. 4 del Modello di Convenzione, secondo cui generalmente le leggi degli Stati fanno riferimento al principio di tassazione dei redditi ovunque prodotti dal soggetto ivi "residente" o "domiciliato", secondo la normativa interna.

[104] Il paragrafo 1 dell'art. 14 del Modello di Convenzione OCSE trattava esplicitamente il reddito di lavoro autonomo, prima della sua soppressione ad opera della nuova versione del Modello OCSE del 2000. I redditi derivanti da tali professioni "indipendenti" trovano infatti ora disciplina all'interno dell'art. 7 del Modello di Convenzione (sugli utili di impresa), parallelamente ad altre previsioni speciali oggetto di disamina, quali quelle sul reddito degli artisti (ma anche dei compensi derivanti dall'attività di membri di un consiglio di amministrazione, ecc.). *Vedasi* a riguardo A.A. Ferrario, *I redditi di lavoro autonomo e assimilati*, Milano, 2011.
Come si avrà modo di approfondire nel prosieguo della presente trattazione, l'art. 14 è stato mantenuto invece dal Modello di Convenzione ONU.

Prima di leggere la soluzione offerta dal Commentario, è opportuno chiedersi come mai sia stata predisposta una disposizione *ad hoc* per questo tipo di attività e come andrebbe tassato il reddito che da essa ne scaturisce.

Anzitutto i personaggi dello spettacolo e dello sport sono soggetti a spostamenti continui, anche presso Stati diversi, in cui debbono effettuare le loro performance. Questa elevata mobilità, che in ambito europeo si traduce nell'espressione della libera circolazione delle persone, economicamente presuppone degli introiti derivanti dalle diverse attività espletate presso differenti luoghi di esibizione. Per il soggetto percettore, vista anche la scarsa possibilità che uno Stato sia tenuto a comunicare allo Stato della residenza che un reddito è stato erogato ad un proprio concittadino, sarebbe facile eludere qualsiasi tipo di tassazione, con ciò agevolando l'evasione ed elusione fiscale internazionale[105]. Certamente, a prima vista, la cerchia degli artisti/atleti sportivi/uomini di spettacolo è abbastanza ristretta, ma capace pur in quanto tale di arrecare non poche preoccupazioni in ambito fiscale, di tipo soprattutto pratico. Non si dimentichi, infatti, che questo tipo di "lavoratori" spesso si trattengono per pochi giorni presso lo Stato – per così dire – della performance –, ragione per cui la quasi totalità dei casi vede esclusa la possibilità che il *performer* attivi un'attività organizzata ovvero riesca ad ottenere la residenza fiscale presso detto Stato.

Il problema, tuttavia, dalle ragioni si sposta sulla qualità del reddito ritraibile dall'espletamento di queste professioni e attività. Focalizzandosi solamente sulla natura della prestazione, non dovrebbe importare il chi materialmente effettua o riceve il pagamento, ovvero il tipo di contratto stipulato tra il performer e l'ente che organizza l'esibizione.

La natura intrinseca della prestazione desta le maggiori perplessità. Come è possibile capire se il reddito derivante dall'attività di barman acrobatico è diverso da quello percepito da un conduttore televisivo, ovvero da un corridore di maratona?

Posto che la presente trattazione è incentrata sulla fiscalità delle transazioni aventi ad oggetto intangibili, si partirà da questi ultimi. Un'esibizione, dalla quale derivi reddito avente ad oggetto royalties, deve contenere al suo interno lo sfruttamento di una speciale capacità intellettiva capace di attribuire un valore aggiunto, economicamente valutabile, alla prestazione medesima. La voce di un cantante, pur potendo essere

[105] *Vedasi* a tal proposito OECD Report, *The taxation of income derived from entertainment, artistic and sporting activities*, 1987, 39.

oggetto di assicurazione e quindi economicamente valutabile ai fini del premio assicurativo, non costituisce un bene intangibile cedibile o licenziabile in capo al soggetto che lo detiene, tuttavia una canzone o un'esibizione canora, costituendo il prodotto percepibile di una speciale capacità o competenza, può essere oggetto di diritti in capo al cd. padre dell'opera ovvero all'interprete. Si potrebbe dire che esiste una dicotomia tra diritti della personalità e diritto d'autore assolutamente non ben definita: quest'ultimo infatti, a detta della dottrina, per via della speciale natura dell'interesse sottostante, richiede che la persona sia al tempo stesso soggetto titolare del diritto e punto di riferimento del rapporto[106]. Sottesi a questi, infatti, vi sono due aspetti, il diritto morale ed il diritto patrimoniale, strettamente connessi al relativo diritto alla personalità[107], essendo una scelta propria dell'individuo il pubblicare o meno, per esempio, una propria opera dell'ingegno che possa avere risvolti economici.

Il diritto d'autore, riassumendo, potrebbe essere considerato l'evoluzione "patrimoniale" del diritto della personalità, in seno ad un'opera dell'ingegno[108].

Posto che in questa sede preme conoscere maggiormente il risvolto patrimoniale del diritto, occorre capire se sia sufficiente, quale criterio dirimente, utilizzare la presenza di un diritto patrimoniale, quale il diritto d'autore - tra gli altri - per qualificare il reddito in termini di canone, reddito da lavoro autonomo, reddito da lavoro dipendente, *business profit* ovvero reddito derivante dall'attività di artisti e atleti sportivi.

A prima vista si potrebbe arguire che quest'ultima categoria non rappresenti una tipologia di reddito a sé stante, bensì un mero punto di riferimento, come si avrà modo di vedere nel prosieguo della trattazione, per attribuire la potestà impositiva ad un determinato Stato.

---

[106] F. Tozzi, *La circolazione dei diritti della persona*, Torino, 2013, 193. *Vedasi* altresì A. Candian, *Il diritto di autore nel sistema giuridico*, Milano, 1953.

[107] Per quanto riguarda tali due aspetti, solamente il diritto patrimoniale è trasmissibile; il diritto morale è intimamente connesso alla personalità dell'individuo e come tale non è trasmissibile (fa eccezione, in un certo senso, l'affidamento della sua tutela ad opera dei successori).

[108] *Vedasi* per tale definizione, ancora F. Tozzi, *La circolazione dei diritti della persona*, cit., 195. Non è detto, tuttavia, che il compositore dell'opera coincida con la persona che si esibisce per effettuarne la sua riproduzione innanzi ad un pubblico. In merito al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto d'autore (e quindi sul carattere di patrimonialità presente in tale bene), la Suprema Corte ritiene come la Costituzione ed i diritti in essa richiamati possano integrare un danno economicamente valutabile inteso come danno da lesione di beni giuridici collegati alla persona, *cfr*. sentenze Cass. civ., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828 in *Giur. It*., 2004, 1129 ss.

Il Modello di Convenzione OCSE

Ricollegandosi all'art. 17 del Modello OCSE intitolato al reddito derivante da artisti e *sportsmen*, infatti, potrebbe riconoscersi natura di reddito di lavoro autonomo, dipendente o d'impresa al pagamento effettuato, ed in ogni caso a nulla varrebbe un simile sforzo di catalogazione, posto che la norma sancita in detto articolo precisa il criterio di collegamento tra il *perfomer* e lo Stato della prestazione. Tutt'al più capire la natura del reddito in questione è utile al fine di comprendere la contabilizzazione ed il trattamento fiscale del reddito presso lo Stato in cui verrà tassato, posto che tra i tre tipi di reddito più sopra menzionati esistono notevoli differenze.

La soluzione offerta dall'art. 17 del Modello di Convenzione OCSE e dal relativo Commentario è abbastanza specifica sul punto, forse troppo, rischiando – introducendo molti esempi - di omettere qualche caso particolare non disciplinato e quindi di dubbia interpretazione.

Il primo comma dell'art. 17 del Modello di Convenzione OCSE afferma che, ferme restando le previsioni dell'art. 15 riguardanti i redditi di lavoro dipendente, il reddito di un soggetto residente, derivante dallo svolgimento presso un diverso Stato contraente, di attività di intrattenimento, quali teatro, film, radio, televisione, musica, ovvero l'aver partecipato a manifestazioni o competizioni sportive, esercitate personalmente, può essere tassato presso tale diverso Stato, così introducendo un criterio di tassazione alla fonte[109]. Tale modalità di tassazione non viene meno nemmeno se il pagamento per le attività ora menzionate viene accreditato a persona diversa dall'artista o atleta, quali le società riconducibili a questi ultimi[110] (ferme restando le disposizioni di cui all'art. 15 del medesimo Modello), ai sensi del par. 2[111].

Da una prima analisi di tali disposizioni, balza all'occhio la necessità che le attività prestate dall'artista o *sportsman* vengano effettuate personalmente dallo stesso

---

[109] Secondo parte della dottrina E. Kemmeren, *Principle of origin in tax conventions: a rethinking of models*, Dongen, 2001, 413 e ss., un tipo di tassazione alla fonte permetterebbe una maggiore neutralità fiscale al sistema nel suo complesso, in quanto i fattori produttivi verrebbero allocati presso lo Stato in cui avviene la produzione del reddito. A tale conclusione, invero, si potrebbe obiettare che, specie nel caso dei redditi derivanti da attività esercitate da artisti e sportivi, rimarrebbe esclusa tutta la parte relativa alla preparazione artistica ed all'allenamento sportivo, sicuramente indispensabili nell'esercizio di attività a prevalente fattore umano.

[110] Il Commentario al paragrafo 2 dell'art. 17 del Modello richiama le *management company*, i team, le bande, od orchestre costituite in persone giuridiche, nonché le cd. *star company*.

[111] Per approfondimenti *vedasi*, D. Sandler, *The Taxation of International Entertainers and Athletes: All the World's a Stage*, The Hague, 1995, 180 e ss.; D. Molenaar & H. Grams, *Article 17 (3) for Artistes and Sportsmen: Much More Than an Exception*, in *Intertax*, 2012, 270.

in uno Stato diverso da quello della residenza, condizione essenziale affinché venga effettuata la tassazione alla fonte.

Tale requisito di "personalità" vale solo per la prestazione principale, mentre tale condizione non è assolutamente necessaria per quanto riguarda la fase del pagamento che, come si è visto al comma 2, non impedisce che la tassazione venga fatta presso lo Stato della fonte, nemmeno se il percipiente il reddito è persona diversa dal personaggio sportivo o dello spettacolo. L'unica condizione essenziale per l'applicazione di questa disposizione è che il pagamento derivi esclusivamente o comunque abbia diretta attinenza con la prestazione artistica o sportiva del soggetto presso lo Stato della performance.

Nemmeno rileva il rapporto giuridico sottostante, vale a dire il contratto che ha generato il pagamento in capo al performer o alla società manager, in quanto come descritto nel par. 1 del Commentario all'art. 17 del Modello, questa disposizione è un'eccezione alle regole contenute agli artt. 7 e 15 del Modello stesso[112].

Altro criterio per cui va applicata la disciplina dell'art. 17 del Modello è rappresentato dalla presenza di speciali qualità e caratteristiche personali, artistiche o sportive, che per esempio precludono l'applicazione dell'articolo in questione a relatori di conferenze piuttosto che agli organizzatori materiali di un concerto (staff delle luci, staff del make up, ecc.)[113]. Per quanto riguarda gli artisti, ciò che conta è la capacità di intrattenimento dell'*entertainer*; essendo già più semplice arguire cosa ci si aspetti da un atleta/sportivo, includendo tra gli sport contemplati dal Modello anche quelli meno defatiganti, quali scacchi, biliardo e bridge[114]. Naturalmente questo criterio presta il fianco a diverse obiezioni: un monologo da parte di un comico quale *lectio magistralis* all'interno di un'università è difficilmente catalogabile, come del resto il regista produttore che reciti all'interno del proprio film. A tale proposito interviene il Commentario affermando che per tali particolari attività occorre capire laddove prevalga la prestazione artistica, in quest'ultimo caso applicandosi l'articolo in

[112] Nemmeno rileva se il *perfomer* coincide o meno, in ambito artistico, con il "padre dell'opera".
[113] Interessante è notare come, all'art. 17 par. 11, gli introiti legati a gare di corsa di automobili o cavalli non rientrino nel novero dei redditi esaminati, in quanto le attività sono ricollegabili a "meriti" tecnici dell'auto ovvero al possesso del cavallo. Tuttavia, qualora il legame tra fantino e reddito, ovvero tra corridore e reddito sia inscindibile, anche in questo caso si applica l'art. 17 del Modello di Convenzione OCSE.
[114] Anche in questi ultimi, infatti, è possibile rintracciare una forma di intrattenimento nei confronti del pubblico da parte del giocatore.

questione, ovvero ripiegare sul concetto di proporzionalità (cd. *apportionment*) grazie al quale tassare una parte del reddito secondo il predefinito schema.

Tale ultimo criterio di proporzionalità si affianca ad un ulteriore principio, quello del "superamento dello schermo societario"[115], nel momento in cui, per esempio, un soggetto percepisca un reddito sotto forma di salario o di compenso abituale per una serie di eventi artistici o sportivi presso diversi Stati. Il collegamento, in questi casi, si fa ancora più labile, posto che il soggetto percepisce un reddito per una serie di prestazioni che non sono facilmente ricollegabili a ciascuna delle prestazioni svolte e magari per le quali non si è nemmeno ancora maturato il diritto a percepire la relativa remunerazione secondo lo schema contrattuale pattuito. Onde evitare che simili architetture possano confondere gli Stati della fonte al momento dell'esecuzione della performance, questi ultimi sono legittimati ad effettuare il prelievo sulla parte di compenso proporzionalmente ritenuto ricollegabile a detta attività. Tuttavia, come affermato dal par. 14.1 del Commentario in esame, difficoltà amministrative potrebbero portare gli Stati interessati a rinunciare a detta tassazione, in favore dello Stato della residenza, magari solo per il caso in cui il pagamento venga fatto direttamente da parte della società manager in capo al soggetto percettore[116].

Difatti, nessuna importanza viene data al soggetto che materialmente effettua il pagamento, sebbene – come esplicitato dal Commentario ai parr. 13 e 14 – alcune

---

[115] A. de Juan y Ledesma, *The Artistes and Sportsmen's Article (Article 17 of the OECD Model): Has the Time Come To Stop Counting Stars in the Sky?*, in *European Taxation*, February/March, 2012, 118, afferma, riportando un caso sottoposto alla Corte Suprema spagnola, che anche qualora un trattato bilaterale contro le doppie imposizioni non contempli la previsione contenuta all'art. 17, paragrafo 2, del Modello di Convenzione OCSE, l'interpretazione del medesimo art. 17, paragrafo 1, congiuntamente alla normativa domestica (nel caso in esame, quella spagnola), permettono una lettura che tenga conto del cd. "*look-through approach*", vale a dire di un approccio che permetta – individuati i fini della norma – di attribuire un determinato reddito in capo alla persona direttamente coinvolta nella prestazione principale, e quindi di stabilire un collegamento diretto con lo Stato della fonte. In caso contrario, varrebbe la norma per cui la potestà impositiva spetta allo Stato della residenza del soggetto interposto, in questo caso la società che percepisce il reddito derivante dalla perfomance dell'artista o atleta sportivo (cd. *improper look-through approach*).

[116] A questo proposito, altra soluzione potrebbe essere quella di tassare il reddito percepito da parte del soggetto artista o sportivo, mediante il calcolo dei giorni durante i quali il soggetto ha dimorato per ragioni lavorative presso l'altro Stato contraente.
In questo senso, principi generali stabiliti dal par. 9.2 dell'art. 17 del Commentario riguardano: la stretta correlazione fra attività esercitata e territorio dello Stato presso il quale viene svolta detta attività e il numero dei giorni trascorsi all'interno di un particolare Stato (ad esempio, nel caso di una *tournée*), denominatore dell'ammontare complessivamente pattuito per una prestazione che preveda più sotto-prestazioni e per la quale sia difficile calcolare esattamente la remunerazione.
Altra soluzione potrebbe infine riguardare l'attivazione di procedure di MAP (*Multilateral Strategic Plan on Mutual Agreement*) tra Stati contraenti, al fine di risolvere amichevolmente situazioni di potenziale conflitto e di doppia imposizione fra diversi ordinamenti.

convenzioni ed alcuni Stati escludano che artisti o atleti sportivi, in relazione ai propri Governi o supportati da fondi pubblici, ricevano compensi assoggettabili all'art. 17 del Modello OCSE e perciò tassabili presso lo Stato di residenza del percettore.

Finora il Commentario ha fatto cenno a redditi da lavoro dipendente ed a redditi da lavoro autonomo (o a compensi "una tantum"); all'interno del par. 9 viene affrontato l'argomento riguardante le royalties ovvero i compensi derivanti da attività di sponsor[117], pubblicitarie o di merchandising, percepite da artisti ed atleti, aventi una connessione diretta con l'attività artistica o sportiva esercitata. Qualora tali prestazioni abbiano inciso irrimediabilmente su detti compensi (senza tale performance non ci sarebbe stata, per esempio, sponsorizzazione e quindi il relativo emolumento), e qualora la tempistica non lasci dubbi riguardo la correlazione compenso-attività prestata, deve applicarsi l'art. 17 citato[118].

Se è abbastanza chiara detta correlazione per quanto riguarda i compensi percepiti per attività pubblicitarie, di sponsor e di merchandising[119], non altrettanto può dirsi per quanto riguarda le royalties, solitamente ricadenti sotto l'alveo del noto art. 12 del Modello. In merito, occorre conoscere la capacità di controllo sul bene intangibile da parte del legittimo proprietario e se il diritto oggetto di remunerazione è direttamente correlato ad una specifica attività intellettuale. Per esempio, mentre può dirsi che i diritti derivanti da una registrazione vocale sono (quasi sempre) attribuibili alla persona che ha generato la voce, non altrettanto può dirsi dell'immagine stampata sulle magliette prodotte in occasione di uno specifico concerto di un cantante. In questo caso il diritto

---

[117] Nel caso dello sponsor, ad esempio, il giocatore di tennis durante il match indossa una maglietta riportante a chiare lettere il nome sponsorizzato; non è chiaro tuttavia se il soggetto, indossando lo stesso capo al di fuori della partita ed in diverso Stato contraente, ritragga un reddito diverso, questa volta tassabile secondo il principio della residenza.

[118] In merito, le "*Issues Related to Article 17 of the Model Tax Convention - adopted by the OECD Committee on Fiscal Affairs on 26 june 2014*" precisano che "*Royalties for intellectual property rights will normally be covered by Article 12 rather than Article 17 […], but in general advertising and sponsorship fees will fall outside the scope of Article 12. Article 17 will apply to advertising or sponsorship income, etc. which is related directly or indirectly to has a close connection with a performances or appearances in a given State (e.g. payments made to a tennis player for wearing a sponsor's logo, trade mark or trade name on his tennis shirt during a match). Such a close connection may be evident from contractual arrangements which relate to participation in named events or a number of unspecified events; in the latter case, a Contracting State in which one or more of these events take place may tax a proportion of the relevant advertising or sponsorship income*".

[119] In caso negativo, ricorrendo detti compensi sotto la disciplina degli art. 7 e 15 del Modello di Convenzione OCSE. Ad esempio, tra le osservazioni al Commentario, la Svizzera mostra riluttanza nel catalogare detti redditi sotto l'art. 17, ritenendo preferibile inquadrare tali componenti sotto le regole degli artt. 7 o 15 ed aggiungendo che il reddito derivante dal cd. merchandising e dall'uso/concessione in uso di diritti dell'immagine non siano a priori ascrivibili a detto articolo.

all'immagine potrebbe soggiacere dinanzi ad un pacchetto contrattuale che preveda un compenso forfettario in cambio di una serie di prestazioni artistiche e non sicuramente una percentuale sul totale delle magliette vendute, sfruttanti il diritto all'immagine del perfomer. Qualora, invece, così fosse, ricollegando il discorso a quanto già affermato in tema di diritti della personalità, se l'uso o la concessione in uso del diritto all'immagine produce introiti direttamente ricollegabili ad una data manifestazione, tali redditi soggiacciono ad imposizione secondo l'art. 17 del Modello, altrimenti qualificabili in termini di royalties ai sensi dell'art. 12 dello stesso.

Anche la giurisprudenza americana, più restia ad applicare l'art. 17 e maggiormente orientata verso la qualificazione dei redditi di artisti e sportivi in termini di royalties, pare abbia dato segni di apertura in questo senso.

Nelle sentenze relative a due famosi golfisti che hanno presentato ricorso contro accertamenti del fisco statunitense[120], infatti, la Tax Court in merito a contratti cd. di *endorsement* con società straniere ha ritenuto che la qualificazione del reddito prodotto dai golfisti andasse ripartita in diverse categorie, quali il reddito derivante dalla prestazione di servizi e le royalties[121].

Nei casi in esame, i ricorrenti asserivano che gli sponsor avevano pagavano loro ingenti somme di denaro al fine di beneficiare dei diritti relativi al nome ed all'immagine dell'atleta, nonché della loro notorietà, associabile in ultima analisi allo sponsor. I contratti stipulati tra i golfisti e le varie società sponsor prevedevano infatti la pubblicizzazione di alcuni prodotti per un periodo di tempo limitato, oltre agli eventi ed a specifici tornei di golf. Gli importi pagati agli atleti erano proporzionati all'attrattività dell'immagine del golfista ed alla capacità dello sponsor di essere associato con quest'ultimo.

I ricorrenti asserivano che i pagamenti derivanti dalle sponsorizzazioni erano riferibili allo sfruttamento del nome e dell'immagine degli atleti in qualità di royalties; tuttavia, la Corte ha ritenuto che i bonus ed in generale i pagamenti ricevuti dai ricorrenti per attività svolte sul "campo" fossero qualificabili in termini di un particolare

---

[120] *Goosen v. Commissioner*, in *136 United States Tax Court Reports*, 547; *Garcia v. Commissioner*, in *140 United States Tax Court Reports*, 141.

[121] *Cfr*. inoltre M. Bruno, S. Hadjilogiou, R.H. Moore, *The International Athlete and Entertainer: A Summary of Important U.S. Tax Considerations*, in *The Florida Bar Journal*, 2015, 29.

reddito a seconda dell'intenzione propria dello sponsor che pagava l'atleta, se per i suoi servizi ovvero per il diritto ad usare il suo nome ed immagine, oppure per entrambi[122].

La Corte in merito constatò che i pagamenti effettuati dalle varie società sponsor non si limitavano a retribuire i diritti citati, bensì, per una loro parte, venivano corrisposti anche in dipendenza del posizionamento del giocatore all'interno delle classifiche prese a riferimento. La prestazione di servizi da parte del golfista, quindi, non rappresentava un requisito ancillare all'uso del proprio nome e della notorietà, ragione per cui i pagamenti ricevuti dagli atleti furono in parte considerati royalties, in parte reddito derivante dalla prestazione di servizi personali[123].

La questione della deducibilità delle spese direttamente afferenti il reddito prodotto nelle circostanze che si stanno esaminando, viene risolta dal Commentario affermando in linea di massima la possibilità di deduzione di dette spese, e l'eventualità che uno Stato contraente decida di non assoggettare ad imposizione componenti di reddito in quanto, presso lo Stato della residenza, non sarebbero state affatto tassate del tutto in quanto di importo irrisorio. Inoltre, proprio per via dell'eventualità che il reddito venga pagato nelle mani, ad esempio, di una cd. *star company*, onde evitare fenomeni di doppia tassazione, il Commentario lascia liberi gli Stati di introdurre o meno il par. 2 dell'art. 17 ovvero di introdurre opportuni meccanismi di esenzione o di attribuzione di crediti per le imposte pagate all'estero[124].

---

[122] In *Garcia v. Commissioner*, cit., 153, si legge infatti: "*In Goosen v. Commissioner, 136 T.C. at 560, we further stated that— [t]he characterization of * * * [a taxpayer's] endorsement fees and bonuses depends on whether the sponsors primarily paid for * * * [the taxpayer's] services, for the use of * * * [the taxpayer's] name and likeness, or for both. We must divine the intent of the sponsors and of * * * [the taxpayer] from the entire record, including the terms of the specific endorsement agreement. [Citations omitted.]*"

[123] A differenza di quanto constatato dall'IRS (*Internal Revenue Service*) la Corte non ha ritenuto di applicare l'articolo relativo al reddito di artisti e *sportsmen*, per quanto riguarda la distribuzione della potestà impositiva.

[124] Ai sensi dell'art. 23 del Modello di Convenzione OCSE. Tuttavia, nonostante queste libertà concesse agli Stati aderenti al Modello di Convenzione OCSE, è possibile che sorgano problemi riguardo il calcolo della base imponibile su cui computare le spese, ad esempio perché la base imponibile tassabile presso lo Stato della perfomance può essere maggiore che quella determinabile presso lo Stato della residenza, con correlate questioni di credito d'imposta. Nel caso C-290/04, *FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH v. Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel*, per esempio, la Corte di Giustizia Europea affermò che almeno i costi direttamente afferenti la prestazione fossero deducibili alla fonte, consentendo l'esazione di ritenute fiscali minori.

Vedasi inoltre, W. Schön, *Neutrality and Territoriality – Competing or Converging Concepts in European Tax Law?*, in *Bulletin for International Taxation*, April/May 2015, 276, secondo cui, premesso che la soluzione al problema della doppia imposizione all'interno del mercato unico Europeo è stata rimessa alla volontà dei singoli Stati membri, questi ultimi mediante trattati bi- o multilaterali non sono pervenuti alla totale neutralità fiscale dei rapporti transfrontalieri, poiché gli strumenti messi in atto al fine di mitigare la doppia imposizione mirano a far sì che il carico fiscale su una determinata attività non

I canoni

Come anticipato, esistono diversi possibili tipi di reddito che possono scaturire dall'attività artistica o sportiva di un soggetto persona fisica, ed un soggetto persona fisica, attraverso l'espletamento di svariate attività, può produrre tipi di reddito ricadenti sotto diverse categorie impositive.

Per quanto riguarda i canoni, l'art. 12 del Modello di Convenzione OCSE è abbastanza chiaro nell'affermare che i pagamenti per l'uso o la concessione in uso di un diritto afferente (alcuni tipi di) *intangibles*, produce royalties tassate presso lo Stato del beneficiario effettivo. Lo stesso tipo di attività, tuttavia, sotto diversi punti di vista, potrebbe invece soggiacere alle regole previste dall'art. 17 ovvero a quelle degli artt. 7 o 15[125]. Prendendo come esempio un cantante di opera lirica, possono configurarsi diversi tipi di scenario, tutti scaturenti dalla medesima azione di interpretare un'opera musicale:

a) il cantante è un professionista autonomo e percepisce una remunerazione a seguito di una performance rivolta ad un pubblico presso un diverso Stato (rispetto a quello della residenza): il reddito che gli viene erogato viene assoggettato ad imposizione da parte dello Stato della fonte, ai sensi dell'art. 17 del Modello di Convenzione, ricorrendone i presupposti;
b) il cantante è dipendente presso l'orchestra di turno che si esibisce innanzi al pubblico presso un diverso Stato: anche qui, ricorrendone i presupposti, il reddito che viene erogato al soggetto persona fisica viene assoggettato ad imposizione ai sensi dell'art. 17, a nulla rilevando che il pagamento venga fatto nelle mani di un soggetto terzo, ai sensi del medesimo art. 17 par. 2 del Modello di Convenzione OCSE;

---

risulti maggiore di quanto non lo sarebbe stato a livello domestico, mediante i sistemi del credito d'imposta ovvero dell'esenzione, con ciò – a parere di chi scrive – creando fenomeni di distorsione del carico fiscale e di concorrenza fra gli Stati.
Per maggiori approfondimenti sull'art. 17, par. 2, *cfr*. A. Cordewener, *Art. 17 Entertainers and Sportspersons*, in edited by E. Reimer, A. Rust, *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions*, London, 2015, II, 1342.

[125] *Vedasi* per approfondimenti M. Taferner, *Source versus Residence Principle – Artistes and Sportsmen*, in H. J. Aigner, W. Loukota, *Source versus Residence in International Tax Law*, Wien, 2005, 268. Secondo l'autrice, che ricorda il famoso caso Pierre Boulez il cui reddito venne tassato doppiamente sia presso la Germania che presso gli Stati Uniti, l'applicazione dell'art. 12 o 17 dipende dalla definizione di reddito, se scaturente da un'attività personale ovvero quale *licence fees*. Secondo P. Pistone, E. Schaffer, *Entertainers According to Art. 17 OECD Model Convention*, in AA.VV., *The OECD Model Convention and its Update 2014*, Amsterdam, 2015, 55, l'art. 17 costituisce deroga espressa, ricorrendone i presupposti, agli art. 7 e 15 al di sopra dei quali prevale in qualità di *lex specialis*.

c) il cantante, durante la performance in pubblico, viene registrato e la sua voce viene incisa su dischi che verranno successivamente venduti al pubblico. Posto che, secondo le leggi sul copyright, il cantante detiene – in questo caso specifico – i diritti di sfruttamento delle registrazioni, i proventi che ne deriveranno costituiranno canoni ai sensi dell'art. 12 del Modello di Convenzione, imponibili in capo al percipiente;
d) se viceversa, il cantante avesse dovuto rinunciare ai diritti derivanti dalle registrazioni, e questi ultimi fossero stati ceduti *ab origine* alla casa discografica del cantante, le somme pagate per questi ultimi rappresenterebbero comunque royalties, posto che, nonostante la nuova proprietà, i diritti non sono mutati nella loro sostanza di beni immateriali.

L'oggetto da cui scaturisce il reddito non cambia, vale a dire l'azione di cantare un'opera[126], tuttavia la cronologia degli eventi successivi ed anteriori può creare non pochi ostacoli alla classificazione dei redditi che ne scaturiscono. Ciò può derivare infatti da particolari accordi contrattuali presi prima della performance, oppure da eventi successivi, quali la vendita di gadget e merchandising che supera determinati volumi di distribuzione.

L'unico criterio di ripartizione della tassazione, che potrebbe costituire un valido criterio di collegamento diretto per l'applicazione dell'art. 17 del Modello di Convenzione, risiede nella "pubblicità" dell'esibizione dell'artista o dello *sportsman* (cd. *tie-breaker rule*), che dev'essere fatta "dal vivo" e quindi consistere in un'esecuzione (vale a dire, il momento in cui si crea il bene immateriale successivamente oggetto di diritti).

La riproduzione dell'esibizione, viceversa, genera diritti d'autore che possono essere oggetto di uso o di altri diritti, che pongono diversi problemi di potestà impositiva, come esaminato più sopra.

Sul punto, il Commentario al Modello di Convenzione conferma, richiamando l'art. 12, par. 18 del medesimo Commentario, che se il pagamento per la trasmissione del segnale avente ad oggetto la registrazione dell'evento non è direttamente correlato al soggetto che ha prestato l'opera ovvero il pagamento viene effettuato nelle mani del

[126] Come in precedenza trattato, l'opera ovvero un brano musicale costituiscono di per sé oggetto di separati diritti indipendenti rispetto alla loro interpretazione, ad opera del soggetto padre dell'opera ovvero di persona diversa.

broadcaster e né secondo le leggi del copyright, né secondo le pattuizioni contrattuali, alcuna somma verrà redistribuita in capo al perfomer, la potestà impositiva non è ascrivibile all'art. 17 del Modello, bensì all'art. 12 ovvero all'art. 7 del medesimo.

Presenza di stabili organizzazioni

Anche le persone fisiche che svolgano particolari attività possono stabilire *permanent establishment* presso Stati esteri; può darsi il caso altresì che le società che gestiscano particolari diritti su beni immateriali si siano stabilite strategicamente anche in altri Paesi mediante costituzione di stabili organizzazioni.

In questo caso, operano diversi articoli del Modello di Convenzione (OCSE), quali gli articoli 7, 12, 13 e 21.

Gli articoli 7 e 12 possono essere trattati congiuntamente in quanto la normativa in esame prevede che – ex art. 12 paragrafo 3 del Modello – se il beneficiario di royalties svolge la propria attività imprenditoriale in altro Stato mediante una stabile organizzazione dalla quale promana il reddito, detto componente positivo va tassato come *business profit* ai sensi dell'art. 7 del Modello stesso (presso lo Stato della residenza).

L'art. 13 paragrafo 2, invece, trattando le plusvalenze in capo a stabili organizzazioni, derivanti dalla cessione di beni mobili facenti parte dell'impresa, afferma che i relativi redditi vanno tassati presso lo Stato in cui ha sede la stabile organizzazione, in linea con quanto affermato dall'art. 21 paragrafo 2 sui cd. "*other income*".

I diritti cd. connessi o ancillari

Più approfonditamente, i diritti più sopra esaminati possono dar luogo ai cd. diritti connessi o ancillari, vale a dire a "diritti minori" che sono suscettibili di valutazione economica, in via anche non indifferente.

Per la messa in scena di un'opera, di una rappresentazione teatrale ovvero di una partita di calcio, per esempio, esistono numerosissime attività qualificabili in termini di prestazione d'opera da parte di professionisti, scenografi, produttori audio e produttori video, ecc.

Il pagamento per questo tipo di prestazioni professionali, presta il fianco a non poche incertezze, posto che non trova copertura sotto l'alveo dell'art. 12 del Modello di Convenzione OCSE riguardante i canoni e nemmeno sotto quello relativo all'art. 17 più sopra esaminato, relativo ai redditi percepiti da atleti ed artisti; l'art. 14 relativo alle prestazioni di lavoro autonomo è stato eliminato, e non rimane altro che provare a comprendere la natura intrinseca di queste attività economiche, onde poterne cogliere le sfumature giuridiche e successivamente impositive.

Anzitutto, occorre ricordare che tali diritti sono denominati "connessi" in quanto afferiscono la diffusione dell'opera principale, oggetto di diritti (d'autore o copyright)[127]. Sarebbe facile ascriverli sotto la categoria dei redditi d'impresa, ai sensi dell'art. 7 del Modello di Convenzione, ma talune sfumature, riguardanti la stretta connessione di tali prestazioni all'opera principale, rendono necessario un maggiore approfondimento della questione.

Resta da chiarire la differenza tra il diritto principale e i diritti che ne derivano. Per diritto principale, si intende l'opera che nasce da una creazione artistica o intellettuale, che da luogo ad un diritto (diritto d'autore, brevetto, ecc.), opera frutto di ingegno e professionalità.

Come più sopra rilevato, l'esercizio del diritto d'autore e lo sfruttamento economico dell'opera che ne deriva, da luogo al pagamento di canoni o royalties. Tuttavia, l'*entourage* dell'autore che lavora affinché la stessa opera venga compiuta, completata e riprodotta o trasmessa, reclama ulteriori diritti che danno luogo ad ulteriori pagamenti. Affinché il libro venga letto da un pubblico il più vasto possibile ovvero perché una canzone venga ascoltata da una platea di radioascoltatori, sono necessari ulteriori rapporti contrattuali che implicano la trasmissione di una porzione del (principale) diritto d'autore, verso ulteriori titolari (di diritti connessi, appunto).

Dal lato normativo, sia a livello internazionale che europeo, i rapporti ed i diritti connessi sono regolati dalla Convenzione WIPO sulle performance e i fonogrammi del 20 dicembre 1996[128], nonché dalle Direttive 2001/29/CE, del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella

---

[127] E. Buitrago Diaz, *El concepto del canones y/o regalias en los convenios para evitar la doble imposiciòn sobre la renta*, cit., 190.

[128] Per maggiori approfondimenti *vedasi* M. Ficsor, *Law of Copyright and the Internet: The Wipo Treaties and Their Implementation*, Oxford University Press, 2001.

società dell'informazione; 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale; 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, in materia di radiodiffusione via satellite e di ritrasmissione via cavo; e 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

La Convenzione WIPO individua tre diversi tipi di diritti: i diritti degli esecutori, i diritti dei produttori di fonogrammi e i diritti alla remunerazione per la trasmissione e comunicazione al pubblico.

È possibile evidenziare fin da subito che questa tripartizione si scontra con il Modello di Convenzione OCSE più sopra esaminato, che stabilisce particolari regole in materia di distribuzione della potestà impositiva – a prescindere dal tipo di reddito che ne scaturisca – agli esecutori o artisti di opere, purché le relative performance vengano fatte in pubblico[129].

La Convenzione WIPO suggerisce, invece, di collocare detti diritti tra i diritti connessi a quelli del diritto d'autore, evidenziando la loro natura derivativa da quelli di origine principale.

Mentre tra i diritti relativi ai "perfomers" rientrano i diritti morali, economici, di riproduzione, distribuzione, noleggio e di messa a disposizione delle performance registrate su supporti, tra i diritti afferenti i produttori di fonogrammi si annoverano il diritto di riproduzione, distribuzione, noleggio e di messa a disposizione dei fonogrammi al pubblico.

I produttori di fonogrammi non "maturano" alcun diritto morale sul contributo aggiunto all'opera principale, ciò indurrebbe a ritenere che i relativi proventi ricadano nell'alveo dell'art. 7 relativo ai *business profit*. Tuttavia, soprattutto nell'ambito dei paesi di *common law*, tali diritti rientrano tra i cd. *copyrightable property interests* per i

[129] Si ribadisce infatti che l'art. 17 del Modello di Convenzione OCSE altro non sarebbe che un articolo sulla distribuzione della potestà impositiva fra Stati per il caso di remunerazioni ottenute nell'ambito di manifestazioni artistiche o sportive, e non un articolo dal quale sia ritraibile una qualificazione del reddito derivante da dette attività. Per la qualificazione delle componenti di reddito scaturenti dai diversi tipi di attività aventi ad oggetto beni intangibili riferibili a persone fisiche, nell'ambito di diritti connessi con la personalità, occorre fare riferimento a diverse fonti normative di cui si darà atto nel prosieguo della trattazione.

quali, derivando direttamente da un *copyright* (principale),[130] non si esclude che la loro natura possa estrinsecarsi in corrispettivi in termini di royalties. E' implicito che il produttore di fonogrammi sia autorizzato dall'autore mediante cessione o licenza di alcuni diritti da parte dell'autore dell'opera, in quanto responsabile della distribuzione di un bene intangibile passibile di riproduzione e trasmissione anche da parte di chi a ciò non fosse autorizzato, nell'era digitale.

Da parte di chi scrive, è ben visibile che quota parte del diritto d'autore venga ceduto dal padre dell'opera (ovvero dal perfomer) al cd. produttore di fonogrammi: in parte perché non avrebbe senso l'opera in sé se non venisse trasmessa e diffusa al pubblico, in parte perché tale cessione o licenza del diritto di sfruttamento economico, sotto forma di possibilità di trasmissione e fissazione della performance o opera artistica su supporti all'uopo destinati, rappresenta un aspetto economicamente non irrilevante del diritto d'autore, monetariamente valutabile e sotto certi aspetti irrinunciabile, (a meno che l'autore o esecutore non ravvisino la possibilità di riprodurre essi stessi il bene poiché provvisti di mezzi idonei; si pensi al cantante proprietario altresì della casa discografica).

In punto di diritto comunitario, alle Direttive Europee cui si accennava più sopra, si aggiunge anche la Direttiva 2014/26/UE, del 26 febbraio 2014 del Parlamento e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno[131].

La Direttiva 2006/115/CE, invece, definisce chiaramente quali siano i soggetti cui spetta autorizzare o meno il diritto esclusivo di noleggio o prestito dell'opera interessata:

a) all'autore, per l'originale e le copie della propria opera;

---

[130] *Vedasi* a riguardo, M. Salokannel, *Ownership of rights in audiovisual productions: a comparative study*, The Hague, 1997.

[131] Esistono poi altre Direttive per quanto riguarda i programmi informatici e le banche dati, assimilate ad opere che soggiacciono alle norme sul diritto d'autore. La direttiva 91/250/CEE impone agli Stati membri di tutelare i programmi informatici attraverso il diritto d'autore nella misura in cui sono considerati opere letterarie a titolo della Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Modificata più volte, la direttiva è stata codificata dalla direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, invece, è intesa a fornire una tutela giuridica delle banche dati, definite come «una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo».

b) all'artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica;
c) al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi;
d) al produttore della prima fissazione di una pellicola, per l'originale e le copie della sua pellicola;

tutti soggetti cui, secondo l'art. 5 della medesima Direttiva, spetta un'irrinunciabile ed equa remunerazione per il noleggio, la cui gestione può essere affidata ad una società collettiva che rappresenti autori o artisti interpreti o esecutori.

Come è possibile evincere dal dettato normativo, tale disciplina ben si inserisce all'interno della normativa prevista dal Modello di Convenzione OCSE di cui all'art. 17, che prevede la possibilità che i pagamenti per le prestazioni artistiche (o sportive) avvengano nelle mani di società all'uopo costituite, evenienza di non poca importanza posto che la potestà impositiva rimane in capo allo Stato della fonte. Non viene però in aiuto nemmeno la Direttiva in esame quanto alla natura del reddito in questione, cui si aggiungono le remunerazioni dovute per lo sfruttamento dei diritti di distribuzione, ai sensi dell'art. 9 della medesima Direttiva, secondo cui gli Stati membri riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso la vendita o altri mezzi, le seguenti realizzazioni (comprese le copie) ai seguenti soggetti:

a) agli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

b) ai produttori di fonogrammi, con riferimento ai loro fonogrammi;

c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, con riferimento all'originale e alla copia della loro pellicola;

d) agli organismi di radiodiffusione, con riferimento alle fissazioni delle loro emissioni, secondo l'articolo 7, paragrafo 2.

I componenti positivi derivanti da questi diritti connessi, oltre a lasciare impregiudicata la protezione del diritto d'autore, rivelano una natura simile a quella già analizzata per lo sfruttamento di intangibili: innanzitutto, trattasi non di diritti di licenza o di sfruttamento del bene immateriale a fini prettamente commerciali di incremento delle vendite, posto che la creazione artistica e la componente attribuibile alla "persona" rendono l'opera unica e singolare; il paragrafo 10.1 del Commentario all'art. 12 del

Modello OCSE, in questo senso, fornisce un criterio per distinguere le royalties da altri pagamenti per i cd. diritti di esclusiva (come accade invece, nel campo della moda).

Più labile invece è la possibilità di comparare i diritti di autorizzazione e distribuzione di autori ed interpreti con quelli di produttori ed organismi di radiodiffusione, in merito a questi ultimi infatti, se è pur vero che la possibilità di distribuire o autorizzare la fissazione ovvero l'emissione di un'opera artistica rappresenti in qualche modo un bene intangibile da cui è possibile ritrarre vantaggio innumerevoli volte, è altresì vero che la forma imprenditoriale di questi soggetti si avvicini di più alla prestazione di servizi che non alla prestazione d'opera professionale.

Si potrebbe arguire che non è facile cogliere appieno la differenza tra "paternità" e "titolarità" nell'alveo del diritto d'autore e dei diritti connessi, come affermato dalla dottrina in materia, i pagamenti derivanti dallo sfruttamento di detti beni sono qualificabili laddove la prestazione oggetto di disamina venisse "spacchettata" in sotto-prestazioni qualificabili in termini di reddito[132].

Problemi, per esempio, si pongono soprattutto per gruppi musicali e cantanti[133], data la possibilità che questi ultimi percepiscano redditi che vengono poi suddivisi tra diverse società e soggetti appartenenti a Paesi diversi[134].

Seguendo questo tipo di campione di contribuenti e partendo da una serie collegata di attività poste in essere dal medesimo soggetto, cd. "*perfomer*", ad esempio durante un tour di promozione di un nuovo disco, si proverà ad elencare i diversi tipi di reddito che ne potrebbero scaturire.

Innanzitutto, il gruppo musicale lavora al proprio interno per l'ideazione, stesura ed arrangiamento delle canzoni, musica e testi, che poi propone alla casa discografica.

Solitamente, se l'artista viene successivamente contattato dall'"etichetta" cui piace il lavoro, viene stipulato un accordo che può essere catalogato sotto alcune cd. macrocategorie[135].

---

[132] E. Buitrago Diaz, *El concepto de canones y/o regalias en los convenios para evitar la doble Tributacion sobre la Renta*, cit., 198.
[133] Si veda per esempio, J. Sasseville, *Spain: Taxation of activities related to U2 concerts*, in AA.VV. *Tax Treaty Case Law around the Globe*, Amsterdam – Wien, 2013, 291.
[134] Per approfondimenti si veda D.S. Passman, *All you need to know about the music business*, New York, 2012; T.E. Van Beveren, *The Demise of the Long-Term Personal Services Contract in the Music Industry: Artistic Freedom Against Company Profit*, in *Entertainment Law Review*, 1996, 377.
[135] A. Bonini, E. Tamagnini, *Annuario della musica 2006-2007*, Roma, 2006, 232, al cui interno è riportato sul punto un articolo di Andrea Raffini sul contratto discografico.

Per esempio, può stipularsi un contratto artistico, tale per cui la casa discografica si accolla le registrazioni, la realizzazione della copertina, la distribuzione e la promozione dell'album, diventandone proprietaria. In questo genere di contratti, fatta eccezione per artisti già famosi che hanno maggior potere contrattuale, le edizioni del disco vengono messe a punto dalla società editoriale in accordo con la casa discografica.

Mediante questa tipologia di accordo, le case discografiche si assicurano un controllo totale sull'artista e sulle sue composizioni per tutta la durata del contratto, oltre al controllo sui dischi che l'artista registra durante il periodo contrattuale. L'artista può percepire un compenso che oscilla fra il 4% ed il 15% del prezzo al rivenditore, da cui l'artista dovrà dedurre le percentuali dovute al produttore oltre ad eventuali altre spese di amministrazione.

Secondo il contratto artistico, il cantante o il gruppo percepisce una percentuale sulle copie vendute del proprio album, rivendicando un diritto d'autore in termini di royalties sul bene intangibile, vale a dire l'opera professionale svolta mediante un'attività intellettiva e creativa. Il reddito che ne scaturisce non da luogo a reddito di lavoro dipendente e nemmeno a reddito d'impresa. La natura del bene economico che ne deriva è intangibile e rientra a pieno titolo nella categoria dei beni intangibili da cui scaturiscono royalties (e nemmeno trattasi di reddito ai sensi dell'art. 17 del Modello OCSE in quanto non è in gioco una specifica perfomance svolta in pubblico).

Altra possibilità, è la stipula di un contratto di licenza. In questo tipo di contratto l'artista paga le registrazioni e l'album rimane di sua proprietà, nonostante alle ulteriori prestazioni idonee al lancio del disco ci pensi la casa discografica.

Al termine della licenza, l'artista e la casa discografica possono decidere se rinnovare l'accordo oppure no. In questo secondo caso, l'artista è libero di usare il master (l'album) anche mediante edizione con altre case discografiche.

Secondo prassi, le percentuali sulle vendite in favore dell'artista sono più alte (dal 18% al 30%), oltre ad un minimo garantito mediante cui pagare le spese vive sostenute per l'album.

I contratti di licenza in questione possono essere oggetto di sub-licenza da parte di case discografiche minori, che non abbiano una forza di distribuzione propria, dietro pagamento, a loro volta, di ulteriori royalties.

Come ampiamente visto, il contratto di licenza stesso si presta ad essere remunerato mediante canoni. In questo caso sussistono le medesime condizioni più sopra analizzate, tali per cui non vi sono dubbi circa la natura del reddito che scaturisce da questo tipo di accordi.

Nei contratti di distribuzione, infine, l'artista sostiene le spese di registrazione, produzione e promozione del disco, limitandosi la casa discografica alla sola distribuzione, il cui correlato diritto è oggetto del pagamento di royalties, fino ad arrivare al 50% degli introiti dalla vendita degli album.

Non è detto tuttavia che compositore ed interprete di brani dell'album coincidano (in tal caso si sarebbe innanzi ai cd. cantautori), occorre infatti ricordare che antagonisti degli artisti musicali sono case discografiche (che tutelano gli interessi del cd. performer) e case editrici (che interagiscono maggiormente con il compositore musicale): occorrono infatti diverse licenze per riprodurre un brano musicale, quella relativa allo sfruttamento del diritto d'autore – nei termini contrattuali più sopra visti - e quella relativa alla riproduzione del brano, solitamente in capo alla casa discografica. Come per gli altri diritti, anche questi afferiscono beni intangibili che danno luogo al pagamento di canoni.

Andando oltre la mera composizione e riproduzione su larga scala di un brano, solitamente il gruppo o cantante di musica spesso e volentieri deve organizzare un tour per la promozione del disco. Come più sopra illustrato, sponsor e contratti di merchandising, produttori di fonogrammi e riproduttori audiovisuali cercano di lucrare su un singolo e specifico evento, sfruttando il diritto all'immagine ed al nome dell'artista ovvero la notorietà dell'opera prodotta. Tralasciando gli aspetti relativi alla potestà impositiva di cui all'art. 17, lo sfruttamento di diritti intangibili porta con sé la natura di redditi qualificabili in termini di royalties, posto che, parallelamente al diritto d'autore, i diritti inalienabili della personalità possiedono le caratteristiche di univocità e immaterialità tipiche dei diritti oggetto di dissertazione. Tale presupposizione tuttavia possiede un limite laddove sia possibile constatare che i cd. diritti connessi all'interpretazione musicale vengano attribuiti sulla base di un contratto che ne preveda la cessione definitiva per un determinato tipo di manifestazione, tale per cui – una volta ceduti detti diritti – l'originario proprietario nulla abbia più a pretendere; detti componenti positivi di reddito costituirebbero reddito d'impresa ai sensi dell'art. 7 del

Modello di Convenzione OCSE. Naturalmente, qualora una percentuale di detti introiti spettasse ai musicisti sulla base di un contratto di licenza di diritti affini, i pagamenti assumerebbero la veste di canoni ai sensi dell'art. 12 del medesimo Modello.

I diritti sub-licenziati dai produttori o da soggetti correlati, licenziati dagli autori od interpreti, viceversa, assumeranno maggiormente la qualifica di redditi d'impresa dal lato attivo, mentre dal lato passivo, i correlati pagamenti, ad interpreti ed autori, costituiranno canoni per lo sfruttamento di diritti saldamente in capo ai licenzianti, almeno finché questi non decidano di spogliarsene definitivamente.

Ciò che può essere in questa sede chiarito è che l'art. 17 del Modello di Convenzione OCSE più che offrire un modello per la qualificazione dei redditi derivanti dall'attività professionale di artisti e atleti sportivi, propone un criterio di distribuzione della capacità impositiva tra Stato della fonte e Stato della residenza[136]-[137].

---

[136] D. Molenaar, *Entertainers and Sportspersons Following the Updated OECD Model (2014)*, in *Bulletin for International Taxation*, January, 2015, 37 ricorda che l'amministrazione olandese nella pubblicazione dell'*OECD Discussion Draft* del 2010, ha proposto che l'art. 17 dovrebbe essere eliminato dal Modello di Convenzione e proponendo l'esenzione unilaterale per atleti sportivi ed artisti non residenti presso lo Stato in cui avviene la prestazione (come del resto lo Stato olandese già opera nei confronti degli Stati con cui ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni).
Anche A. de Juan y Ledesma, *The Artistes and Sportsmen's Article (Article 17 of the OECD Model): Has the Time Come To Stop Counting Stars in the Sky?*, cit., 121, è concorde nel ritenere che il rischio di abusi nel campo dei redditi percepiti da artisti e atleti sportivi oggi sia minore, in quanto gli Stati possiedono misure di contrasto agli abusi ed all'evasione, tra cui lo scambio di informazioni tra le diverse amministrazioni fiscali. Se l'art. 17 del Modello di Convenzione non venisse del tutto eliminato, potrebbe riflettersi sulla possibilità di modificarlo, inserendo al suo posto una *de minimis clause* atta a distinguere tra artisti ed atleti che percepiscono ingenti somme di denaro per prestazioni di breve durata da quelli che guadagnano in misura inferiore.
A contrario, parrebbero deporre le "*Issues Related to Article 17 of the Model Tax Convention - Adopted by the OECD Committee on Fiscal Affairs on 26 June 2014*", secondo cui, al paragrafo 54, le royalties per lo sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale ricadono sotto l'art. 12 del Modello di Convenzione, piuttosto che sotto l'art. 17 dello stesso, rimarcando la differenza fra i due flussi di reddito derivanti rispettivamente dal diritto d'autore e dalla performance. Prendendo come esempio i Cd musicali prodotti da un'artista e venduti in occasione del proprio concerto, i relativi introiti sono imponibili ai sensi dell'art. 12 e non dell'art. 17, posto che attengono a canoni derivanti dall'utilizzo del diritto d'autore in occasione della vendita dei dischi.

[137] Molenaar nell'articolo precisa che tre sarebbero i motivi principali per propendere verso l'eliminazione della disposizione contenuta nell'art. 17 del Modello di Convenzione OCSE: 1) le difficoltà nel reperimento di informazioni da parte dello Stato della residenza dirette a conoscere se la tassazione sia avvenuta o meno presso lo stesso; 2) facilità di spostamenti continui da parte di artisti e atleti sportivi anche al fine di trasferire la residenza verso paesi a bassa fiscalità; 3) capacità di imposizione da parte dello Stato della fonte più facilmente amministrabile.
Vista la natura anche anti-elusiva della norma presa in esame potrebbe dirsi che l'inserimento di una specifica disciplina per ovviare ai continui spostamenti di questi particolari tipi di contribuenti miri ad inserire una SAAR (*Specific Anti Avoidance Rule*) all'interno del Modello di Convenzione e quindi all'interno delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dagli Stati.
Di SAAR ne parla anche A. Báez Moreno, *Contract Splitting and Article 17 of the OECD Model: Is Source Taxation of Artistes and Sportsmen a New Dummensteuer?*, in *Bulletin for International Taxation*, 2014, *www.ibfd.org*, secondo cui uno specifico tipo di norma anti abuso andrebbe introdotta per quei

Inoltre, il criterio dirimente ai fini della qualificazione dei pagamenti effettuati per prestazioni rese da soggetti persone fisiche deve ricercarsi nelle caratteristiche intrinseche del diritto (afferente una data attività o perfomance o attinenti la persona dell'artista/performer) e nella tipologia di contratti posti in essere: cessione a titolo definitivo, licenza, sub-licenza di diritti.

La permanenza del diritto nella sfera giuridica della persona fisica è indice della percezione di canoni; laddove invece la connessione fra la personalità dell'individuo e l'attività svolta si fa più labile, trovano campo i redditi da lavoro dipendente, d'impresa o di lavoro autonomo[138]. Laddove vi sia l'esistenza di un interesse "proprietario" allo sfruttamento economico di un determinato diritto che si è giuridicamente titolati a licenziare o vendere, viene generato reddito qualificabile in termini di canoni in capo all'autore del diritto; laddove il soggetto sia titolato ad esercitare un diritto per via di contratti o accordi di licenza che sfugge al controllo totalitario da parte del titolare, si è solitamente in presenza di altre forme reddituali, qualificabili come redditi di impresa o di altra natura.

È difficile infatti trovare una regola di diritto capace di individuare la corretta tipologia di reddito, come più sopra enunciato, solamente mediante la scomposizione della prestazione in più fattispecie giuridiche è possibile, per l'operatore del diritto,

---

redditi che sfuggono alla potestà impositiva dello Stato della fonte perché spacciati come redditi indirettamente afferenti l'artista, derivanti da imprese situate in Stati esteri. L'autore nell'articolo porta in esempio il caso dei due concerti della band irlandese U2 organizzati da società aventi sede in Spagna, Irlanda e Olanda. Parte dei proventi pagati alla società spagnola non scontarono l'imposta in quanto non vennero considerati pagamenti per le prestazioni artistiche del gruppo musicale.
Questo genere di argomenti porta in evidenza un problema di *allocation rules* generato dallo stesso art. 17 del Modello di Convenzione, tenuto a mente dall'OECD, *Discussion Draft on the Application of Article 17 (Artistes and Sportsmen) of the OECD Model Tax Convention* (Apr. 2010), in *International Organizations' Documentation IBFD*, secondo cui il paragrafo 2 dell'art. 17 si applica al reddito derivante dall'attività del performer, anche se materialmente percepito da una società, ma non è chiaramente ricollegabile al reddito delle diverse società coinvolte nella produzione di eventi artistici o sportivi.
Secondo D. Felderer, *Taxation of Artistic and Athletic Performance under 17(2) OECD Model,* in *Taxation of Artistes and Sportsmen in International Tax Law,* W. Loukota & M. Stefaner eds., Wien, 2007, 273, è necessario considerare le strutture sottostanti le previsioni delineate all'art. 17 anche dal punto di vista dell'abuso. Nonostante scopo primario dell'art. 17 fosse quello di affrontare l'allocazione di redditi derivanti da prestazioni artistiche e sportive in capo a società, l'art. 17, par. 2, nulla dice riguardo la tassazione alla fonte di redditi non derivanti da esibizioni dirette dell'artista o atleta. In ciò l'art. 17 par. 2 evita di affrontare il fenomeno della contrattazione multipla mediante cui tali tipi di reddito vengono allocati presso società non residenti (cd. *infection theory*, contrapposta alla prevalenza della *personal perfomance*), con ciò limitandosi a ribadire quanto già affermato dal medesimo articolo al paragrafo 1.

[138] In tal senso, A. Cordewener, *Art. 17 Entertainers and Sportspersons*, in edited by E. Reimer, A. Rust, *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions*, cit., 1355.

conoscere le diverse sfaccettature e la natura economica e giuridica dei rapporti sottostanti[139].

Non deve dimenticarsi infine che la qualificazione del reddito in una categoria, piuttosto che in un'altra – eccezion fatta per l'art. 17 del Modello di Convenzione OCSE più sopra esaminato – determina lo Stato che è tenuto giuridicamente ad effettuare l'imposizione.

Il Modello di Convenzione ONU

[139] A tale scopo, potrebbe essere interessante mettere a confronto il reddito percepito da un giocatore di calcio e quello incassato da un musicista.
L'atleta può percepire compensi per via di un contratto di sponsorizzazione che ad esempio preveda che un determinato marchio di articoli sportivi – avente sede presso lo Stato X - paghi una determinata somma alla società che gestisce l'immagine dell'atleta – avente sede nello Stato Y – per via di una serie di tornei di calcio giocati presso lo Stato Z. La normativa analizzata non impedisce allo Stato Z di reclamare a sé la potestà impositiva, applicando le ritenute dovute sui redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti d'immagine derivanti dal contratto di sponsor, qualificabili in termini di canoni. *Vedasi* in tal senso le sentenze *Agassi* e *Bolt* in A. Simpson, *Taxation of Non-Resident Entertainers and Sportsmen: The United Kingdom's Definition of Performance Income and How it Ought to be Measured*, in *Washington University Global Studies Law Review*, 2012, 693. Se detti emolumenti non fossero correlate ad una specifica prestazione o performance presso un determinato Stato, lo sfruttamento dei diritti di immagine si ritiene producano royalties rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 12 del Modello di Convenzione OCSE.
Lo stesso giocatore, d'altro canto, è considerato un "valore intangibile" per la società che a sua volta gestisce i suoi ingaggi e i rapporti con le altre società calcistiche, valore che viene acquisito mediante lo sfruttamento dei diritti di immagine nonché delle prestazioni sportive, che ha durata limitata e che trova un preciso spazio anche all'interno del bilancio della società, quale attività immateriale (ai sensi dello IAS 38). Ne consegue che per la società calcistica la "vendita" del giocatore ad altro club, comporta la perdita del relativo diritto di sfruttamento a titolo definitivo, qualificandosi il reddito non come inerente una prestazione, non come royalties bensì assimilabile alle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobilizzazioni.
In campo musicale, invero, oltre al musicista compositore o cantante-interprete di una melodia, coesistono altri soggetti che rendono un pezzo musicale ascoltabile da parte della più ampia platea di soggetti possibili. Tale è il compito del produttore (cd. di fonogrammi), che in gergo americano viene definito possieda un "work-made-for-hire-status"; *vedasi* in proposito M. LaFrance, *Authorship and Termination Rights in Sound Recordings*, in *Southern California Law Review*, 2002, 376. Secondo l'autrice il diritto d'autore identifica il diritto esclusivo dell'autore, appunto, che può essere oggetto da parte di quest'ultimo di assegnazione o licenza di tutto, o parte di esso, ad altri soggetti, garantito dall'inalienabile diritto di recesso dai relativi contratti dopo un determinato periodo di tempo prestabilito. Dai diritti derivanti dalla licenza del diritto d'autore, come già in precedenza esaminato, derivano canoni per l'autore stesso. I diritti connessi derivanti dalle registrazioni del pezzo musicale ad opera della casa discografica, su commissione dell'autore dell'opera, invero, producono canoni derivanti dallo sfruttamento delle relative registrazioni, diritti non soggetti a durata specifica. Al fine di comprendere se l'opera derivativa è stata commissionata o meno e che tipo di reddito produce il suo sfruttamento, è possibile distinguere due criteri alternativi: l'opera – di registrazione – rientra nelle mansioni da svolgere in qualità di impiegato: caso in cui il diritto di sfruttamento delle registrazioni ricade in capo al soggetto responsabile del lavoratore che ha curato la produzione musicale; la registrazione è stata commissionata mediante accordo scritto e il soggetto "autore" della produzione musicale ritiene il diritto di sfruttamento dei cd. *copyrightable works* derivanti dalle registrazioni.
Altri e diversi diritti, invero, scaturiscono in materia di radiodiffusione via satellite e di ritrasmissione via cavo delle performance di artisti e atleti. *Vedasi* a riguardo la Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993.

Il Commentario all'articolo 17 del Modello di Convenzione ONU riproduce interamente quanto riportato all'interno del Commentario al Modello di Convenzione OCSE, sottolineando l'eguaglianza di trattamento dei redditi prodotti da questa particolare tipologia di contribuenti, tuttavia evidenziando che il termine "sportsman" usato all'interno del Modello OCSE è stato volutamente tradotto in "sportsperson", al fine di costruire un'accezione del termine il più ampia e comprensiva possibile.

I paragrafi 3 e 4 del Commentario all'art. 17, infine, riportano alcune delle riflessioni emerse in seno al Gruppo di Esperti che hanno redatto il Modello di Convenzione ONU: se da un lato le disposizioni del Modello OCSE non sono limitative di interpretazione estensiva a favore delle società che percepiscono pagamenti per attività di intrattenimento e sportive presso lo Stato della fonte; dall'altro alcuni membri hanno voluto sottolineare il loro punto di vista, limitativo delle possibilità di interpretazione del paragrafo 2 dell'art. 17.

Comparazione Convenzione Italia-Germania e Convenzione Italia-USA

A titolo meramente esemplificativo, si prendano le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate fra l'Italia e la Germania e fra l'Italia e gli Stati Uniti, e di cui si è avuto modo di trattare in precedenza.

Per quanto riguarda la prima, questa, all'art. 17, riporta integralmente i primi due paragrafi dei Modelli esaminati; tuttavia il primo paragrafo dell'articolo in esame esordisce affermando "nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15", con ciò aggiungendo l'art. 7 rispetto a quanto contenuto all'interno del Modello ONU e gli artt. 7 e 14 rispetto al Modello di Convenzione OCSE, il quale ultimo ha eliminato – come ricordato più sopra – l'art. 14 dal novero delle proprie disposizioni.

L'ultimo paragrafo della disposizione in esame, inoltre, riporta la limitazione per cui i paragrafi precedenti non si applicano qualora gli artisti e sportivi abbiano percepito, per l'occasione, redditi totalmente od essenzialmente finanziati dall'altro Stato contraente ovvero da una loro suddivisione politica.

La Convenzione fra L'Italia e gli Stati Uniti, invece, non riproduce integralmente quanto contenuto all'interno dei Modelli più sopra esaminati. Bypassando alcune difficoltà applicative ed alcune remore in merito alla necessità di una disposizione *ad hoc* per artisti, sportivi e musicisti (aggiunti espressamente al paragrafo

1 dell'art 17 della Convenzione in esame), il primo paragrafo afferma che i redditi percepiti da questa particolare categoria di contribuenti sono assoggettabili ad imposizione presso lo Stato della fonte qualora:

a) l'ammontare degli introiti lordi percepiti, comprese le spese rimborsategli o sostenute per suo conto, in relazione all'attività svolta, superi i $ 20.000 o il suo equivalente, nell'anno d'imposta considerato;
b) l'artista o sportivo in oggetto soggiorni presso lo Stato della fonte per un periodo complessivamente considerato superiore ai 90 giorni nell'anno d'imposta.

Il paragrafo 2 dell'art. 17 in esame, nella prima parte, riporta quanto previsto dal Modello ONU, ricordando che il reddito derivante dal tipo di attività in oggetto, pur se attribuito a persona diversa dall'artista o sportivo, è assoggettabile ad imposizione presso lo Stato della fonte, nonostante le disposizioni di cui all'art. 7, 14 e 15. Tale disposizione, tuttavia, viene ulteriormente specificata, laddove, nella seconda parte del secondo paragrafo afferma che tale reddito non si considera attribuito ad un'altra persona se l'artista o sportivo prova che, né lui né persone a lui legate da vincoli di parentela partecipano direttamente (tramite la percezione di utili o dividendi) o indirettamente (tramite la percezione di compensi o gratifiche, anche differiti) agli utili di detta altra persona.

Se la condizione contenuta in quest'ultima disposizione dovesse verificarsi, infatti, il reddito derivante alla "diversa persona" verrebbe assoggettato ad imposizione seguendo le regole contenute negli artt. 7, 14 e 15 della Convenzione, posto che, secondo la Convenzione Italia-USA tale reddito può essere assoggettato ad imposizione presso lo Stato della fonte solo laddove la "diversa persona" che ne viene in possesso sia direttamente ricollegabile all'artista o sportivo.

2.3 I risarcimenti

In taluni tipi di contratto – quale ad esempio il franchising – la licenza di beni immateriali è soggetta a particolari regole in caso di violazione di reciproche obbligazioni. All'interno dei negozi giuridici è usuale infatti includere clausole previsionali di liquidazione dei danni o penalità, secondo cui un certo ammontare deve essere pagato al soggetto che subisce l'inadempimento.

Tipiche sono le clausole che prevedono limitazioni alla concorrenza susseguenti allo scioglimento del contratto, l'esclusività, la confidenzialità delle informazioni trasmesse, la tutela del marchio ovvero del bene intangibile di volta in volta preso in considerazione, ecc. La finalità principale di queste previsioni contrattuali consiste nella deterrenza in capo al licenziatario, al fine di prevenire eventuali condotte pregiudizievoli per il licenziante, nonché la prova già formata – per un eventuale successivo contenzioso – dell'esistenza di una violazione contrattuale in capo al licenziante[140].

Tuttavia, problemi possono porsi in merito alla qualificazione del reddito oggetto di liquidazione del danno. Parte della dottrina di matrice anglosassone propende per una qualificazione che in un certo senso ha a che fare con le determinazioni delle parti rese all'interno degli accordi transattivi ovvero in corso di giudizio[141].

La dimostrazione del lucro cessante ovvero del danno emergente poggia principalmente sulle clausole contrattuali che regolano le eventuali dispute insorgenti tra le parti, sugli accordi transattivi o sugli atti processuali prodotti durante un contenzioso. Certo, è pur sempre vero che l'ultima parola spetta all'amministrazione finanziaria, ma anch'essa parte dal dato incontestabile che la parte attribuisce ad una determinata qualificazione nell'allegazione dei fatti contestati: si può ad esempio provare la perdita di introiti per mancato guadagno i quali, se si fossero verificati, si sarebbero tradotti in maggiori royalties, ovvero si può provare la perdita di valore di un *asset* in termini di *capital gain*. D'altro lato, anche chi contesta, dal proprio punto di vista, le asserzioni di

---

[140] *Vedasi* W.K. Woods, *Fundamentals of international franchising*, II ed., ABA, 2013, 174.
L'Australia, per esempio, è un paese che prevede espressamente la possibilità di chiedere i danni all'autore di una violazione del proprio copyright, informazione disponibile sul sito *www.copyright.org.au*. Nella sezione relativa ai danni liquidabili, vi è un vero e proprio foglio informativo redatto dall'*Australian Copyright Council* che informa passo passo ogni azione civile o penale da intraprendere nei confronti di chi viola questa tipologia di *intangible*.

[141] *Vedasi* fra gli altri, P. Mahoney, *Taxation – Patent infringement damages as taxable income*, in *Marquette Law Review*, 1950, 143; D.W. DeFranco, *Patent infringement damages: a brief summary*, in *Federal Circuit Bar Journal*, 2000, 281; A.R. Thiele, J.R. Blakeway, C.M. Hosch, *The patent infringement litigation handbook – Avoidance and Management*, ABA, 2010, 218.
Si *cfr*. altresì il caso C&F Packing Co. Inc. *vs* Pizza Hut Inc. e IBP Inc., 224 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2000), 99-1312,-1313, deciso da *United States Court of Appeals for the Federal Circuit*, del 25 agosto 2000, in cui la C&F citava Pizza Hut e IBP per perdita di profitti, perdita di chance, perdite operative e spese a seguito di violazione di un patto di non concorrenza e segretezza; seguito da T.C. Memo. 2009-191, Joseph A. and Judith Freda, et AL.,1 Petitioners *vs* Commissioner of Internal Revenue, Respondent, deciso da *United States Tax Court*, del 25 agosto 2009, in cui l'amministrazione finanziaria Americana riqualificava il risarcimento ottenuto in capo alla società quale reddito tassabile in capo ai soci della medesima in quanto a loro direttamente imputabile, secondo i termini da loro utilizzati nelle richieste di condanna e di cui agli atti prodotti in corso di causa.

controparte, può lamentare l'ingiustificato aumento di costi, che può tradursi in componenti negative di reddito deducibili, ovvero in componenti di reddito capitalizzabili tra le immobilizzazioni immateriali (vedasi ad esempio la capitalizzazione degli onorari, dei costi processuali e degli interessi in capo all'*asset*).

Il danno emergente, vale a dire il risarcimento puro e semplice, vanta la dimostrazione di una prova inconfutabile, spesso non facilmente reperibile (ad esempio, la dimostrazione della mancanza di introiti per un determinato periodo, la perdita di valore dell'intangibile, ecc.). A tale inconveniente si rimedia mediante inserimento, all'interno dei contratti di licenza, della previsione di una "ragionevole royalty" per l'inconveniente. Anche qui, sono le stesse parole delle parti contraenti che non lasciano luogo a dubbi, l'eventuale introito costituirà il pagamento di royalties, come tali soggette a tassazione mediante applicazione di ritenuta.

2.4 Alcuni casi limite: i contratti di franchising, merchandising, know-how

Attraverso l'analisi di alcuni tra i principali contratti aventi ad oggetto beni intangibili, si cercherà di trovare punti di contatto con la definizione di bene intangibile ai fini tributari. Nella pratica commerciale di ogni giorno, innumerevoli sono i contratti che hanno ad oggetto beni immateriali e la prestazione di servizi. Diventa difficile stabilire, in tali tipi di contratti, se il prezzo pagato per l'opera complessivamente considerata debba rientrare tra i pagamenti di canoni ovvero tra i *business profit*. La presente trattazione si adopera quale strumento utile al fine di tracciare un criterio di massima che riesca a fare chiarezza in questo ambito.

Il franchising

Il contratto di franchising prevede che un soggetto denominato *franchisor* impartisca le proprie conoscenze ed esperienze (know-how) ad un altro soggetto, detto *franchisee*, provvedendo in aggiunta a fornire assistenza tecnica, in alcuni casi anche mediante assistenza finanziaria o fornitura di beni[142].

Secondo il paragrafo 11.6 dell'art. 12 dei Commentari al Modello di Convenzione OCSE ed al Modello ONU, nel caso particolare di contratti misti che prevedano il trasferimento di know-how e la fornitura di assistenza tecnica, quali il

[142] A. e V. Uckmar, *Diritto tributario internazionale – manuale*, cit., 93.

franchising, vale la cd. regola del "*break down*", secondo cui, sulla base delle informazioni contenute all'interno del contratto stesso, quest'ultimo debba essere scomposto al fine di comprendere se vi siano delle disposizioni che prevalgono su altre, sulla base del rispettivo apporto, in modo da poter ricondurre ciascuna proposizione ad un determinato compenso secondo il relativo trattamento fiscale, ovvero – qualora una proposizione del contratto rappresenti lo scopo principale dello stesso – ricondurre l'intero negozio al tipo di imposizione ad esso relativo (secondo la regola della disposizione contrattuale principale).

La struttura dei compensi relativi ai contratti di franchising dipende dalle funzioni assegnate al *franchisor* ed al *franchisee*, dalle relative posizioni organizzative, dai profili di rischio che vengono assunti a seconda del ruolo ricoperto, dalle rispettive responsabilità, nonché dal contributo offerto nella creazione del valore[143].

L'addebito da parte del *franchisor* nei confronti del *franchisee* è dato dalla somma di una serie di corrispettivi per i servizi offerti e per la remunerazione di beni intangibili di natura intellettuale. Tale addebito può consistere in una percentuale delle vendite o dei profitti, oppure può essere stabilito mediante corresponsione di una somma di denaro iniziale, cui seguono dei "canoni" mensili.

Com'è possibile quindi differenziare i compensi e assoggettarli correttamente ad imposizione? In alcuni casi è lo stesso *franchisor* che sceglie di addebitare le diverse componenti reddituali mediante diverse fatturazioni: ad esempio mediante un maxi-canone iniziale a suggello della trattativa tra le parti, cui si aggiungono il pagamento delle royalties per lo sfruttamento del marchio e la fatturazione di servizi per la fornitura di beni.

Altrimenti, è possibile, mediante l'opportuna integrazione delle leggi nazionali applicabili, definire se una certa disposizione, ritenuta preponderante rispetto alle altre, possa far ricadere all'interno di una o altra categoria reddituale un determinato compenso[144].

Una parte significativa di "canoni" corrisposti in costanza di franchising riguarda l'uso o la concessione in uso di proprietà intellettuali quali marchi, ditte,

---

[143] In merito *cfr*. E. Llinares, S. Harshbarger, *Franchising business model in intra-group services*, in *International Tax Review*, 2011, 26.

[144] Che, in questo caso, dovrebbe essere quanto meno pagato in un'unica soluzione.
Cfr. K. Holmes, *International tax aspects of income derived from the supply of intellectual property: royalties vs. business profits*, in *The International Taxation System*, Kluwer, 2002, 201.

marketing information, ecc. I relativi pagamenti saranno considerati *business profit* o royalties a seconda del diritto di volta in volta trasferito. Come già visto, il trasferimento della totalità di un diritto relativo ad un bene intangibile, rappresenta la vendita di quest'ultimo e come tale verrà remunerato in termini di plusvalenza o ricavo ordinario. Qualora invece il titolare del bene intangibile non si spogli completamente del medesimo ma continui su di esso ad esercitare un'azione di controllo, allora il pagamento delle relative "licenze" sarà rappresentato da royalties[145].

Secondo la dottrina[146], possono individuarsi alcuni criteri per comprendere al meglio se si è di fronte alla totale vendita dell'intangibile che da luogo a *business profit* o *capital gain*, oppure se si è di fronte ad una semplice licenza che dia luogo a royalties (ovvero quali parti del medesimo contratto ricadano sotto la licenza, quali sotto altri tipi di reddito):

e) anzitutto, occorre leggere attentamente le clausole contrattuali del contratto di franchising;
f) secondariamente, capire se il *franchisee* ottiene diritti esclusivi o meno sul dato *intangible*, all'interno di un'area geografica;
g) ovvero se il *franchisee* può liberamente sub-licenziare o disporre del bene intangibile a sua discrezione;
h) o se invece vi siano restrizioni addizionali all'uso dell'*intangible*.

Il merchandising

La licenza del marchio unitamente ad altri elementi, meglio conosciuta come *trademark licensing*, ha quale scopo principale quello di promuovere il marchio associato a determinati beni, non tanto quello di vendere i beni in quanto tali[147].

Facendo un esempio molto pratico, la società che per contratto si impegni a produrre magliette per una famosa marca di motociclette, stipulerà un contratto di merchandising con la casa produttrice. Il licenziatario, tra i vari obblighi di fare, dovrà sicuramente pubblicizzare il marchio, mediante la vendita di oggetti riportanti il logo, la

[145] *Vedasi* R.M. Asbill, S.M. Goldman, *Fundamentals of international franchising*, ABA, 2001, 102.
[146] R.M. Asbill, S.M. Goldman, *Fundamentals of international franchising*, cit., 102.
[147] A.M. Marks, *Trademark licensing – Towards a more flexible standard*, in *The Trademark Reporter*, 1998, 652.

scritta, i disegni, ecc. che riportino alla mente del consumatore finale la casa produttrice di motociclette.

Il licenziante, mediante questo tipo di accordo, cerca di mantenere alto il livello di attenzione sul proprio marchio, stimolando indirettamente la vendita dei prodotti oggetto del proprio *core business*. Il licenziatario, viceversa, percepisce il "costo" delle royalties da pagare al licenziante, come parte ulteriore del costo di produzione del bene oggetto di merchandising. È indubbio che in tale costo vi sia una componente riconducibile alla licenza del marchio, che come tale è un bene intangibile, ma problemi si porrebbero a livello di tassazione in capo al licenziatario, qualora, avendo un controllo quasi nullo sul diritto di utilizzare il marchio stesso, dovesse trovarsi a pagare forti royalties soggette a tassazione separata.

Il marchio licenziato, infatti, potrebbe indifferentemente essere utilizzato per incrementare indirettamente le vendite mediante un particolare prodotto di design, ovvero per formare parte integrante del bene commercializzato o identificare la fonte produttiva di un dato bene per i consumatori. Tali diversi fattori giocano un ruolo importante nel determinare il tipo di tassazione applicabile ad un complesso di royalties.

Secondo parte della dottrina, se il costo del marchio, per il licenziatario, diventa parte integrante del bene a seguito di vitale imputazione e capitalizzazione in capo a quest'ultimo, la royalty pagata per il marchio diviene costo diretto per la produzione di quel medesimo bene.

Secondo altri, invero, il criterio dirimente al fine di comprendere se la royalty pagata faccia parte integrante del costo per la produzione del bene stesso è rappresentato dal controllo della qualità esercitato sul bene offerto al pubblico: più è alto il grado di controllo, più probabilità ha la royalty di essere considerata costo diretto o indiretto del bene[148].

Il contratto di know-how

Dopo aver cercato di fornire una definizione del bene intangibile "know-how", si cercherà di inquadrare la fattispecie del contratto di know-how in alcuni dei suoi aspetti salienti, tra cui appunto i redditi che ne derivano ai fini dell'imposizione.

[148] *Vedasi* G. Walberg, *Wrestling control from the UNICAP regulations: the irrelevance of quality control in determining capitalizable trademark royalties*, in *Florida Tax Review*, 2014, 274.

Secondo il Commentario all'art. 12 del Modello di Convenzione OCSE, paragrafo 11.1, nel contratto di know-how una parte si obbliga ad impartire ad un'altra conoscenze e tecniche affinché ne possa fare uso, senza divulgarle esternamente.

Le obbligazioni del *grantor* (licenziante) si fermano qui posto che il contratto di know-how non prevede che quest'ultimo svolga alcun altro tipo di attività o che debba garantire al licenziatario alcun risultato[149].

È lo stesso Commentario che anticipa affermando che questo tipo di contratti differisce dal contratto di prestazione di servizi, in cui una delle parti accetta l'obbligazione di svolgere e prestare determinati servizi verso la controparte utilizzando le proprie competenze professionali. Naturalmente i proventi derivanti dalla prestazione di servizi rientrano sotto l'alveo impositivo di cui all'art. 7 del Modello di Convenzione in qualità di *business profits*.

Tuttavia, nonostante a prima vista tale differenziazione possa sembrare pacifica, lo stesso Commentario propone alcuni criteri dirimenti le diverse situazioni.

La necessità di distinguere tra queste due forme di pagamento (pagamenti per la fornitura di know-how e pagamenti per la prestazione di servizi) ha portato il Commentario a delineare i seguenti presupposti:

a) i contratti per la fornitura di *know-how* (secondo la definizione data dal Commentario al Modello di Convenzione OCSE) riguardano informazioni preesistenti o comunque sviluppate ai fini di quella precisa fornitura e prevedono clausole di riservatezza delle informazioni;
b) i contratti per la fornitura di *servizi* non prevedono il trasferimento di speciali competenze, nonostante chi presti il servizio possa applicare proprie speciali conoscenze;
c) il livello della prestazione richiesta da parte del fornitore varia a seconda che si tratti di know-how, in questo caso essa si sostanzia nella fornitura di conoscenze preesistenti, ovvero di servizi, in cui il fornitore deve profondere maggiori sforzi nell'adempiere ai propri obblighi contrattuali[150] (si pensi

[149] Secondo R. Pöllath, A. Lohbeck, *Vogel/Lehner – Doppelbesteuerungsabkommen*, V ed., München, 2008, 56, la particolarità del contratto di know-how consiste nella mancanza di tutela legale del medesimo come diritto assoluto. Nel momento in cui il know-how viene "condiviso" con un altro soggetto, infatti, il suo utilizzo non può essere denegato anche se proprio per tale motivo è difficile distinguere la fornitura di know-how dal trasferimento dell´intera proprietà di un diritto.
[150] *Cfr*. P. Mandarino, *Il know-how tra divergenze interpretative fiscali e civilistiche*, cit., 48.

solo, ad esempio, ai salari da corrispondere ai dipendenti coinvolti nel servizio);

d) se il rischio derivante dallo sfruttamento e le correlate responsabilità derivanti dall'uso dell'*intangible* rimangono a carico del licenziante, si è di fronte al pagamento di un servizio[151].

Anche la tipologia di pagamenti può aiutare nel comprendere se ci si trovi innanzi al trasferimento di know-how ovvero alla prestazione di servizi. Tipicamente – esemplifica il Commentario al Modello di Convenzione – la prestazione di servizi si caratterizza per:

a) pagamenti a seguito di servizi di post-vendita.

In questo caso, occorre sottolineare che potrebbe sorgere un problema relativamente al "che cosa" sia stato oggetto della vendita. Come già detto, anche lo stesso Commentario afferma che, qualora vi sia una maggioranza di clausole contrattuali preponderante che determini in un senso o nell'altro la natura dei pagamenti previsti, anche il pagamento dei servizi post-vendita potrebbe ricadere sotto l'alveo dei pagamenti di royalties, qualora all'interno del termine "vendita" potesse farsi rientrare la concessione in uso ovvero l'uso di un *intangible*. Oppure, date le difficoltà nel contraddistinguere tra la licenza del know-how e la vendita del medesimo, questo criterio potrebbe non risolvere i dubbi circa la natura dei pagamenti eventualmente previsti per i servizi di post-vendita derivanti dalla "cessione" di know-how;

b) pagamenti per il servizio di garanzia reso dal rivenditore al cliente;

c) pagamenti per la mera assistenza tecnica;

d) pagamenti per un elenco di potenziali clienti cui non si ha generalmente accesso;

e) pagamenti per consulenze da parte di ingegneri, avvocati o contabili. Per questo genere di servizi, occorre puntualizzare che – a seconda del Paese in cui ha sede il consulente – quest'ultimo potrebbe essere soggetto a ritenuta d'acconto per le prestazioni svolte intellettualmente, come per esempio accade nel nostro Paese. Tuttavia, le consulenze devono rimanere distinte

[151] Criterio aggiuntivo rispetto ai primi tre, secondo M. Valta, *Art. 12 Royalties*, in edited by E. Reimer, A. Rust, *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions*, cit., 998.

dalla trasmissione di conoscenze che potrebbero rivestire il carattere di know-how[152];

f) pagamenti per consulenze fornite telematicamente, quali messaggistiche via e-mail con i tecnici ovvero tramite l'utilizzo di database di diagnostica contenenti le cd. *frequently asked questions*.

Il Modello di Convenzione ONU, riprende pedissequamente le disposizioni contenute nel Commentario al Modello di Convenzione OCSE. Per quanto riguarda il know-how, tuttavia, alla fine del paragrafo 11, afferma che non vi sia ragione di limitare le fonti da cui possono nascere le informazioni derivanti da precedenti esperienze a quelle sole di natura commerciale, industriale o scientifica. Tale assunto porterebbe a ritenere che, secondo questa seconda tipologia di Modello, il know-how possa assumere un significato molto ampio, al cui interno possono ricadere qualsiasi tipo di competenza o professionalità acquisita, al di fuori appunto, di quei tre campi.

2.5 I criteri dirimenti ai fini della qualificazione del reddito e definizioni

Si è potuto constatare, nell'arco delle varie disquisizioni sul punto, che i contratti limite dai quali non è facile distinguere se i relativi pagamenti siano canoni o *business profit*, siano quelli di cd. know-how e licenza/distribuzione del software.

Partendo da questo assunto, si cercherà di dare una definizione idonea a qualificare i vari tipi di reddito scaturenti dai pagamenti che riguardino i beni intangibili, non tanto per dare una qualificazione di tipo reddituale, quanto per identificare quali operazioni portino a rilevare royalties e quali *business profit*. La distinzione tra contratti di assistenza tecnica e contratti misti di know-how può aiutare in questo senso.

Come si è avuto modo di constatare, sono diversi gli elementi da prendere in considerazione ai fini di una corretta qualificazione del reddito derivante dai pagamenti anzidetti.

Primariamente occorre distinguere se oggetto della transazione sia un bene intangibile ovvero la prestazione di un servizio; secondariamente, se viene trasferito l'uso ovvero la concessione d'uso di un bene intangibile, oppure se viene trasferito il cd.

[152] Anche perché il consulente stesso non ha il minimo interesse a trasferire conoscenze di cui rimarrebbe privo, posto che una volta trasmesse non sarebbero più economicamente sfruttabili.

know-how (il quale costituisce il pagamento per informazioni di tipo industriale, commerciale o scientifico), tali fatti economici danno luogo al pagamento di royalties cui si applica l'art. 12 del Modello di Convezione.

Viceversa se oggetto della transazione è il trasferimento a titolo oneroso di diritti o di parte di essi, di cui il titolare si spogli definitivamente, non vi è la produzione di royalties bensì di *business profit* ai sensi dell'art. 7 o di *capital gains* ai sensi dell'art. 13 del Modello di Convenzione.

Danno luogo a *business profit*, infine ed inoltre, i pagamenti effettuati per i servici tecnici[153] in adempimento di un'obbligazione specifica che si concretizza mediante la trasmissione di beni o informazioni nati contestualmente all'esecuzione del contratto[154].

Tuttavia, nonostante la differenziazione ora enunciata possa sembrare abbastanza netta, occorre chiedersi come sia possibile risolvere quei casi limite in cui all'interno di un medesimo contratto vi siano clausole riconducibili ad un tipo di pagamento ovvero ad un altro, casi in cui non è chiaro quale tipo di bene sia stato trasferito, se nella sua interezza ovvero in una parte dei diritti ad esso connessi, quale sia il criterio dirimente al fine di capire esattamente cosa significhi differenziare un servizio tecnico da una licenza sulla base della considerazione che, secondo quest'ultima, viene trasferito un "sapere" di cui si è già in possesso.

Non si vuole in questa sede affermare di aver trovato la soluzione definitiva a tutti questi problemi, più semplicemente si cercherà di affermare, mediante la proposizione di un test, come un insieme di soluzioni e di implicazioni ben accette, anche da parte della dottrina maggioritaria cui si è fatto cenno, possa dar luogo ad una maggiore probabilità di aver centrato il cuore della qualificazione giuridica ed economica di quel tipo di reddito.

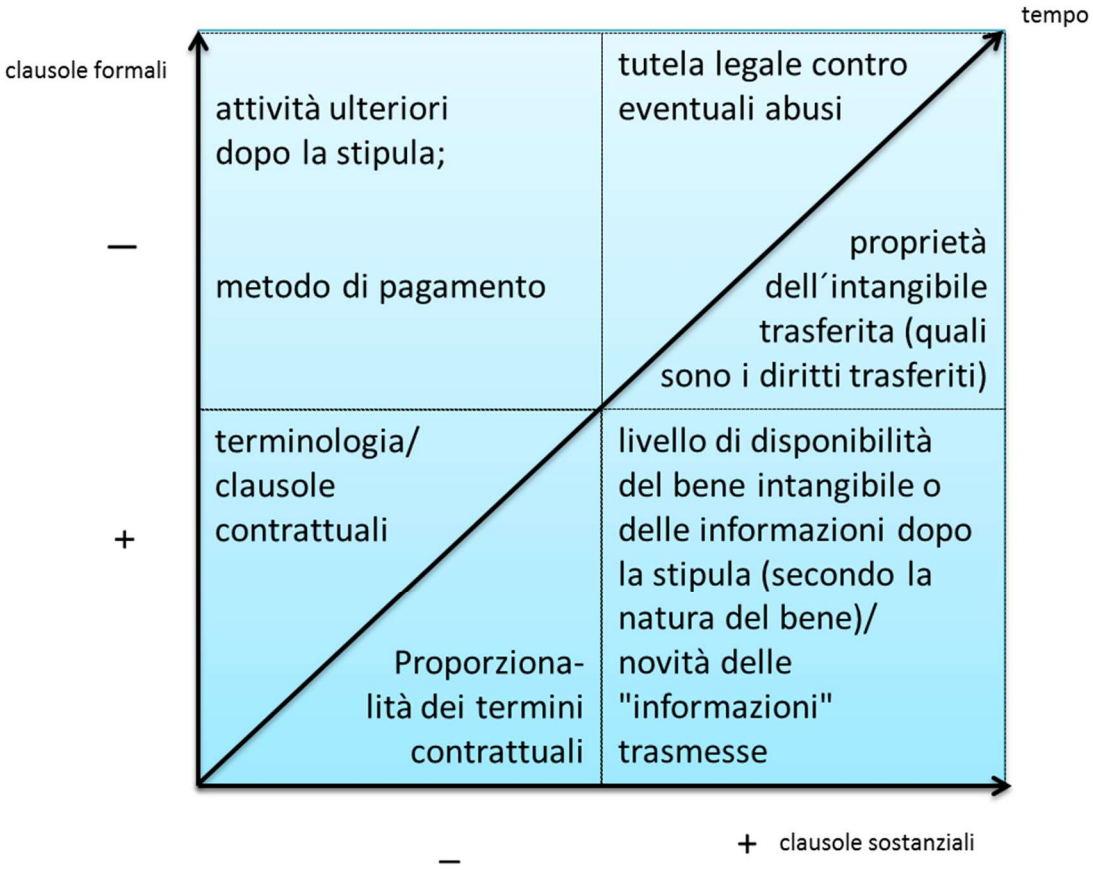
In questa sede si vuole proporre il seguente schema, basato su tre direttrici principali, che ricalcano tre fattori sui quali muoversi nella delineazione della qualificazione del reddito preso in considerazione di volta in volta: uno formale, uno sostanziale, uno temporale.

---

[153] Tali servizi tecnici, inoltre, possono anche includere il pagamento di onorari professionali, nonché le *management fees* tra imprese associate per servizi resi tra queste ultime.

[154] *Cfr*. K. Holmes, *International tax aspects of income derived from the supply of intellectual property: royalties vs. business profit*s, cit., 203.

Tabella 1



Al fine di poter testare la tabella n. 1, si prenda come esempio la società X che stipula con la società Y un contratto che prevede la fornitura di attrezzature industriali, unitamente al trasferimento del diritto di proprietà di un brevetto ed alla formazione *on site* di parte del personale di Y al fine di poter utilizzare le informazioni e l'attrezzatura ricevute.

Assodato che intendiamo quale bene intangibile il brevetto e non la fornitura di attrezzature industriali (nonostante per qualche Paese – come per esempio l'Italia – il noleggio di attrezzature dia luogo al pagamento di canoni), occorre domandarsi quale tipo di conoscenza venga trasmessa mediante la formazione del personale della cessionaria.

Solitamente la formazione di personale avviene all'interno di aule messe a disposizione dell'azienda stessa e i "docenti" che impartiscono le lezioni cercano, mediante dei manuali e delle istruzioni tecniche, di coadiuvare il personale nell'utilizzo di un determinato bene. Ma in questo caso non è del brevetto in sé che occorre dare spiegazioni (anche perché il medesimo è stato semplicemente trasferito a titolo

definitivo), al più sono le attrezzature industriali che potrebbero necessitare delucidazioni in merito al loro utilizzo.

Andando con ordine, dalla vendita del brevetto non è quindi ritraibile alcun reddito inteso quale royalty: come bene messo in evidenza nel primo capitolo, se il titolare del bene se ne libera definitivamente dietro pagamento di un corrispettivo, questo può dare luogo a *capital gain* ai sensi dell'art. 13 del Modello di Convenzione e in alcune ipotesi a *business profit* ai sensi dell'art. 7 del Modello di Convenzione.

Infine, per quanto riguarda il pagamento della fornitura relativa alla formazione dei dipendenti, nel dubbio circa la natura di *intangible* o meno del bene, può venire in aiuto la tabella sopra riportata.

Da un punto di vista prettamente *formale*, bisogna domandarsi se il contratto in cui tali prestazioni sono descritte metta in evidenza se verranno impartite particolari conoscenze connotate da segretezza o comunque frutto di saperi specifici del cedente (interpretazione della terminologia utilizzata nonché delle clausole contrattuali inserite nel contratto).

Anche il metodo di pagamento prescelto, vale a dire la corresponsione di una somma *lump-sum*, ovvero di ratei scadenziati ovvero il pagamento in un tutt'uno con il resto delle prestazioni coinvolte nel contratto, può dar luogo ad indizi circa la natura del pagamento stesso.

Da un punto di vista *sostanziale*, invece, l'addetto ai lavori porrà la propria attenzione su alcuni elementi via via più pratici, al fine di comprendere: se la maggior parte delle clausole contrattuali preponderanti all'interno del contratto lascino intravedere minore o maggiore spazio all'un tipo piuttosto che all'altro tipo di pagamenti (ad esempio se tutto il contratto è incentrato sul funzionamento delle attrezzature industriali e poco spazio, se non residuale, viene concesso alla parte relativa alla formazione dei lavoratori, si può dire che il pagamento previsto per quest'ultima faccia parte integrante di quello previsto per la fornitura delle attrezzature in qualità di *business profit*); quale sia il livello di disponibilità del bene intangibile a seguito della fornitura e se sia possibile per il titolare delle informazioni utilizzarle nuovamente ovvero se successivamente esse abbiano esaurito la loro capacità innovativa (nel caso delle lezioni ai dipendenti, qualora venisse trasferito un know-how, quest'ultimo sarebbe frutto di esperienze pregresse non più spendibili da parte del titolare originario,

posto che se ne sarebbe persa l'originalità e l'innovatività; nel caso dei servizi, invece, le lezioni sono solamente la spiegazione di procedure che non intaccano le conoscenze specifiche alla base delle attrezzature).

C'è però da sottolineare che nel contratto di cui trattasi, vi è la cessione di un *intangible* per eccellenza, vale a dire del brevetto. Potrebbe trattarsi quindi della spiegazione relativa alle procedure sottostanti "gli ingranaggi" del macchinario brevettato di cui si è deciso di spogliarsi definitivamente, ma tale assunto potrebbe essere chiaro solo a seguito di una corretta interpretazione del contratto dal punto di vista formalistico.

Infine, viene ad aggiungersi la variabile temporale, che permette di aiutare a comprendere nel susseguirsi degli eventi quale – a posteriori – sia la natura dei redditi oggetto delle transazioni poste in essere. Ci si chiede quindi di chi sia la titolarità del bene intangibile a seguito dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale (ad esempio, nel caso che ci occupa, se il *training* fornito ai dipendenti fosse un mero servizio, il know-how sottostante – se mai ci fosse – sarebbe ancora di titolarità del prestatore del servizio di formazione; qualora invece la formazione post-vendita del brevetto sia inscindibilmente correlata alle procedure e alle conoscenze sottostanti il brevetto stesso, si potrebbe fare riferimento altresì alla clausola preponderante nel contratto e propendere quindi per un corrispettivo unico in termini di *capital gain* o *business profit*).

Altro elemento caratterizzante, a conclusione dell'illustrazione della tabella, riguarda – come pure già chiarito per la definizione di bene intangibile – la tutela legale contro eventuali abusi. Un elemento quale il know-how, che fatica ad inserirsi nel novero dei beni intangibili in quanto bene privo di tutela giuridica, è ben diverso dal diritto di brevetto, il quale *per se* gode di una tutela legislativamente prevista. Nel caso si opinasse che il know-how non costituisca un *intangible per se*, invece, si potrebbe argomentare che il pagamento per la fornitura del medesimo costituisca *business profit* ai sensi dell'art. 7 del Modello di Convenzione.

La tabella in esame, tuttavia, può essere utilizzata complessivamente, vale a dire, mediante i diversi test effettuati da un punto di vista formalistico, sostanzialistico e temporale, si potrebbe riuscire a dare una definizione più compiuta della qualificazione del reddito sottostante.

A parere di chi scrive, infatti, il problema sottoposto ad attenzione potrebbe essere risolto in questo modo:

a) formalisticamente, il contratto prevede la fornitura di macchinari, di un brevetto e di lezioni di apprendimento; è chiaro come queste ultime siano ancillari rispetto allo scopo fondamentale del negozio giuridico che è quello di trasmettere la proprietà del brevetto;
b) assodato che le attrezzature industriali cedute, se a titolo definitivo, comportano un *capital gain* ovvero seguono il regime previsto per i *business profit* e posto che, a seguito di adempimento del contratto, non è più possibile per il titolare del diritto ottenerne tutela legale in quanto si è spogliato definitivamente dello stesso, relativamente a quest'ultimo si ha una plusvalenza, ovvero un *business profit*, nel cui alveo sarebbe più corretto ricondurre il guadagno derivante dal training aziendale, associabile ad una sorta di servizio post-vendita del bene principale.

Un ultimo criterio, da non considerarsi risolutorio ma che può venire in aiuto a seconda della tipologia di contratto in essere, è rappresentato dai metodi utilizzati per consentire di individuare e monetizzare un eventuale *transfer price*, all'interno di transazioni tra imprese collegate[155]. Si afferma preliminarmente che sussiste una ben nota differenza tra i servizi resi mediante utilizzo di *intangibles* e i trasferimenti di *intangibles* ai fini del *transfer pricing*. Per quanto riguarda i servizi in genere è più agevole utilizzare il cd. *cost plus method*, mentre per il trasferimento di *intangibles* in senso proprio viene in evidenza il cd. *profit split method*, sulla base dell'assunto tale per cui i servizi riguardanti gli intangibili sono meno valutabili rispetto alla cessione dei medesimi, posto che quest'ultima avviene sulla base di un prezzo ben definito e può essere più facilmente oggetto di paragone con altri trasferimenti di simile natura (si pensi ad esempio alla cessione di un marchio, il cui valore viene calcolato mediante valorizzazione percentuale del relativo flusso di royalties, all'interno di un mercato di riferimento).

2.6 Conclusioni del Commentario al Modello di Convenzione OCSE

[155] *Vedasi* in tal senso *Transfer pricing and intangibles: scope of the OECD project*, *Document approved by The Committee on Fiscal Affairs on 25 January 2011*, 4, in *www. oecd.org*.

Il Commentario al Modello di Convenzione OCSE, prima di passare alla distribuzione della potestà impositiva dei redditi di cui all'art. 12, propone una propria chiave di lettura del problema relativo alla natura del reddito scaturente da questa particolare tipologia di transazioni, che non si può che condividere.

Secondo il Commentario, infatti, la questione principale riguarda l'identificazione – in ultima analisi – del bene per il quale il pagamento viene corrisposto.

La critica infatti passa attraverso l'analisi del download del software. Il Commentario afferma che non si è in presenza di royalties quando questa operazione viene fatta al solo fine di poter utilizzare l'applicativo (mediante copia del software anche solo nella memoria RAM o cache del computer) posto che non viene acquisito alcun diritto in merito[156]. Sempre nel campo elettronico, medesimo discorso può farsi in merito ad immagini, testi o suoni: per ascoltare una canzone, per esempio, all'utente finale non viene chiesto di pagare alcuna royalties o firmare alcun contratto di licenza. Non è così nel caso di download permanente del brano al fine di poterlo riprodurre privatamente o pubblicamente più volte.

Il Commentario prosegue infatti affermando che situazione ben diversa è quella in cui il download del prodotto digitale ed il correlato pagamento da parte del cessionario vengono effettuati al fine di poter acquisire il diritto di utilizzo di un prodotto digitale coperto da copyright. In questo caso quanto percepito dal cedente possiede natura di royalty, poiché è in gioco la facoltà di poter riprodurre (e distribuire) un determinato bene intangibile, senza la quale si integrerebbe una violazione giuridicamente perseguibile da parte del legittimo titolare.

[156] Paragrafo 17.2 del Commentario al Modello di Convenzione OCSE. Alcuni Paesi, tuttavia, quale l'India, non la pensano così. In India, ad esempio, l'art. 12 delle Convenzioni stipulate da quest'ultima include i pagamenti per royalties nonché quelli derivanti dai servizi connessi. Tale criticità viene bene messa in evidenza anche dal Commentario all'art. 12 del Modello di Convenzione ONU, secondo cui alcuni membri del Comitato di esperti sono del parere per cui le transazioni aventi ad oggetto copie del software, ovvero contratti di distribuzione (con esclusiva o meno) costituiscano anch'essi pagamenti di royalties.

CAPITOLO TERZO
La distribuzione della potestà impositiva e concetto di *beneficial owner*

All'interno dei capitoli precedenti si è potuto constatare che, da *intangibles* aventi determinate peculiarità, ai fini tributari derivano, per via di uno specifico evento economico quale la detenzione, la cessione o la licenza, redditi imponibili qualificabili in termini di *capital gain*, *business profit* ovvero royalties a seconda che si verifichino determinate condizioni.

Ciò che ancora è da definire, tuttavia, riguarda l'aspetto più pratico del problema, ovvero stabilire quale Stato e a quali condizioni quest'ultimo abbia il potere di sottoporre ad imposizione il componente positivo che si è prodotto all'interno del suo ordinamento (principio dello Stato della fonte) oppure che è stato percepito da un soggetto economico operante all'interno dei suoi confini territoriali (principio dello Stato della residenza).

Questa dicotomia tutt'ora non è chiara ed è frutto di acceso dibattito sia a livello istituzionale che a livello dottrinale, come si avrà modo di vedere nel prosieguo.

3.1 Stato della fonte *vs*. Stato della residenza – brevi cenni

Il diritto tributario internazionale si fonda sulla presenza di alcuni principi cardine, tra cui il principio della territorialità ed il principio di tassazione su base mondiale.

3.1.1 *Stato della fonte*

Il primo principio è principalmente previsto al fine di tassare i soggetti non residenti per i redditi prodotti all'interno di un determinato Stato e stabilisce dei criteri di collegamento per i redditi ivi prodotti quali l'appartenenza economica del soggetto ad un determinato territorio, l'appartenenza territoriale di un cespite produttivo di reddito, il domicilio o la residenza del soggetto all'interno di quel dato Stato che eroga reddito al

soggetto estero[157]. Solitamente, si applica la convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, se più favorevole, altrimenti il reddito prodotto dal soggetto economico estero viene assoggettato ad imposizione secondo le regole proprie dello Stato-fonte.

Questa tipologia di ripartizione della potestà impositiva prevede che nelle convenzioni conformi al modello OCSE i redditi di fonte estera siano o possano essere imponibili nello Stato della fonte a condizione che il soggetto economico che percepisce il reddito ne sia il "beneficiario effettivo" (vedi *infra*), abbia la residenza fiscale in detto Stato, e che nell'altro Stato non abbia alcuna *permanent establishment* o base fissa di affari. Tale tipo di imposizione, infatti, trova un limite laddove il percettore del reddito sia il beneficiario effettivo presso lo Stato della residenza.

Inoltre, questo principio è in linea con il cd. "*benefit principle*"[158], secondo cui la tassazione da parte dello Stato del luogo in cui il reddito viene prodotto è giustificata dal beneficio marginale che il contribuente ritrae dall'appartenenza ad un determinato Stato – ordinamento giuridico. Tale principio giustificherebbe la tassazione cd. alla fonte, nonostante tale impostazione presti il fianco a non poche critiche[159]. Anzitutto risulta alquanto difficile stabilire con precisione di quali benefici il soggetto economico si sia avvantaggiato, come pure è arduo stabilire l'esatto ammontare delle entrate dell'amministrazione finanziaria destinato al finanziamento di beni pubblici, ovvero a scopi redistributivi.

3.1.2 *Stato della residenza*

Il secondo principio o *world-wide income taxation principle* riguarda invece la tassazione dei residenti in un dato Stato (Stato della residenza) per tutti i redditi ovunque prodotti, anche di quelli conseguiti mediante la presenza di cd. *permanent establishment*.

I problemi di eventuale doppia imposizione vengono risolti dall'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Stato della residenza e Stato estero, ove esistente, altrimenti mediante riconoscimento di un credito d'imposta per le

---

[157] *Cfr*. M. Piazza, *Guida alla fiscalità internazionale*, Milano, 2004, 277.
[158] Tale principio si ritiene sia alla base anche della tassazione *world-wide*.
[159] W. Schön, *International tax coordination for a second-best world (Part I)*, in *World Tax Journal*, 2009, 75.

eventuali imposte pagate nello Stato estero, da portare in detrazione dalle imposte calcolate dallo Stato della residenza[160].

Il concetto di residenza, di matrice nazionale, viene implementato dalle *tie-breaker rules* a livello internazionale, mediante le quali vengono interpretati i concetti di "*place of effective managament*"[161] e di soggetto "*liable to tax*" ai sensi dell'art. 4 del Modello di Convenzione OCSE.

Questo principio, dal punto di vista del singolo Stato, è in linea con il cd. "a*bility to pay principle*", traduzione del principio di capacità contributiva e di progressività dell'imposta, definiti, per alcuni ordinamenti, quali cardini del sistema tributario ed espressamente previsti a livello costituzionale[162]. Si può affermare, infine, che secondo il principio dello Stato della residenza, la potestà tributaria va allocata presso lo Stato in cui vi è il consumo del reddito prodotto.

3.1.3 *Tax Neutrality ed Equity*

Secondo la teoria di Georg von Schanz (1892), la fedeltà economica nei confronti di uno Stato può basarsi sul mero consumo ovvero sullo svolgimento di un'attività economica. Nel primo caso, il principio di residenza può costituire una valida soluzione, anche se non univoca; laddove invece un soggetto sia economicamente legato, non solamente allo Stato della residenza, bensì anche ad un altro Stato in cui produca reddito, Schanz ritiene che la fedeltà economica spetti a quest'altro Stato, lo Stato della fonte, in quanto ritenuto più importante di quello della residenza[163].

L'eterno dibattito tra Stato della fonte e Stato della residenza, tuttavia, va risolto alla luce della cd. neutralità fiscale, secondo cui i tributi dovrebbero influenzare minimamente le decisioni economiche di un soggetto, nonché in base al principio di giustizia tributaria, secondo cui uno stesso trattamento fiscale vale laddove siano

---

[160] Ancora, M. Piazza, *Guida alla fiscalità internazionale*, cit., 311.
[161] Per maggiori approfondimenti, *cfr*. R.M. Schwarzenhofer, *Dual resident companies in international tax law*, in *Source versus residence in international tax law*, edited by H. Aigner, W. Loukota, Wien, 2005, 19.
[162] W. Schön, *International tax coordination for a second-best world (Part I)*, cit., 71, secondo cui il reddito, visto come capacità personale individuale, implica la considerazione del reddito globale del soggetto, in quanto realizzato e da cui sono deducibili i correlati costi.
[163] K. Vogel, *Worldwide vs source taxation of income – A review and re-evaluation of arguments (Part I)*, in *Intertax*, 1988, 216.

presenti medesime condizioni[164]. In tale contesto si insinuano le teorie di *Capital Export Neutrality* (CEN), secondo cui il carico fiscale per investimenti domestici o esteri dev'essere il medesimo e tale obiettivo è più facilmente raggiungibile mediante il sistema di tassazione su base mondiale, connesso al principio di residenza[165] e di *Capital Import Neutrality* (CIN), il quale, viceversa, si adatta meglio al principio dello Stato-fonte, secondo cui lo Stato della residenza dovrebbe rinunciare a tassare, a favore dello Stato da cui promana l'investimento, favorendo quindi l'impiego di capitale estero[166].

Anche una combinazione dei due sistemi potrebbe portare a risultati di giustizia tributaria, tuttavia non è ancora chiaro come dovrebbero essere delimitate le diverse potestà impositive.

Un esempio di tassazione neutrale, come si avrà modo di vedere più avanti, è rappresentato dal sistema di mercato europeo, in cui per certe categorie di operazioni, i soggetti economici possono liberamente scegliere un Paese dell'Unione europea, senza necessità di vedersi riconosciuto un credito d'imposta.

3.2 La distribuzione internazionale della potestà impositiva nella tassazione del trasferimento (licenza) di *intangibles*

3.2.1 *L'art. 12 (1) del Modello di Convenzione OCSE*

L'art. 12 del Modello di Convenzione OCSE, relativamente alle royalties pagate a seguito di trasferimento del diritto di usare o della concessione in uso di un diritto relativo a beni intangibili, afferma:

---

[164] *Cfr*. M. Taferner, *Source versus residence principle – Artistes and sportsmen*, in *Source versus residence in international tax law*, cit., 255.

[165] Sempre secondo W. Schön, *International tax coordination for a second-best world (Part I)*, cit., 79, al più, qualora lo Stato della fonte non rinunciasse alla propria potestà impositiva si impone la necessità di garantire un credito d'imposta al soggetto economico residente che abbia effettuato l'investimento. Tuttavia tali comportamenti possono generare lo spostamento del soggetto residente verso ordinamenti il cui *tax rate* sia inferiore rispetto a quello di provenienza.

[166] A questi principi di neutralità fiscale si aggiunga anche quello di *Capital Ownership Neutrality* (CON), secondo cui il passaggio di investimenti da un soggetto ad un altro non dev'essere condizionato da un sistema fiscale che distingua a seconda delle caratteristiche del soggetto di volta in volta considerato.

"*Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State*"[167].

Al fine di comprendere appieno questa dichiarazione di principio, che contiene al proprio interno molti dei principi dirimenti la questione della distribuzione della capacità impositiva, occorre prendere singolarmente le parole contenute nell'enunciato normativo.

Posto che la qualificazione del reddito derivante dai beni intangibili, tra cui le royalties, è stata già affrontata in questa trattazione all'interno del secondo capitolo, si comincerà a prendere in esame la locuzione "*arising in a Contracting State*".

Il termine "arise" si traduce semplicemente con "sorgere", tale per cui la traduzione della prima parte della frase sarebbe "le royalties che sorgano". Il termine "sorgere" è onnicomprensivo di qualsiasi negozio giuridico che abbia dato luogo a royalties: in questa prima fase chi redige la norma non ha come obiettivo primario quello di capire la ragione giuridica sottostante la nascita delle royalties (avrebbe infatti potuto indicare il temine "prodotte", ma non l'ha volutamente fatto) anche perché una simile preoccupazione viene ben presto soddisfatta dal secondo paragrafo dell'articolo in questione, che offre una dettagliata definizione di ciò che può costituire royalty.

Accanto al termine "arise" viene altresì accostato "in a Contracting State", vale a dire in uno Stato che abbia sottoscritto una Convenzione contro le doppie imposizioni e di cui al Modello di Convenzione OCSE. Tradotto integralmente si ha che "le royalties che sorgano all'interno di uno Stato che abbia sottoscritto una convenzione contro le doppie imposizioni di cui al Modello di Convenzione OCSE…", (vale a dire nello Stato di residenza di chi effettua il pagamento). All'interno del medesimo Modello di Convenzione OCSE è possibile effettuare un parallelo con il criterio adottato per la

[167] Prendendo ad esempio, le convenzioni stipulate dall'Italia con la Germania (Convenzione del 24 novembre 1992, n. 459) e con gli Stati Uniti d'America (Convenzione del 25 agosto 1999), è agevole notare come i rispettivi articoli 12 riprendano pedissequamente tale frase, aggiungendo la clausola del beneficiario effettivo in seconda battuta – al comma 2 – prevedendo aliquote agevolate nel caso in cui i canoni vengano assoggettati a tassazione nello Stato della fonte.
A.R. Konrad, *A practical overview of the current U.S. and German income tax treatment of dividends, interests and royalties paid from Germany to the United States*, in *Journal of Taxation of Financial Products*, 2009, 45, afferma che il trattamento fiscale dei canoni pagati da un'entità tedesca verso un'altra entità americana, dipende in parte dalla scelta della tipologia di soggetti che effettua/riceve il pagamento, nonchè dalle rispettive leggi domestiche. Tuttavia, anche in questo caso i canoni seguono il principio dello Stato della residenza, prevedendo una non tassazione a livello di ritenuta in capo al soggetto presso lo Stato della fonte e la possibilità di dedurre le spese relative ai beni intangibili coinvolti a livello del soggetto che effettua il pagamento (in Germania). In caso di non applicabilità della convenzione, la ritenuta sulle royalties pagate all'estero trattenuta dallo Stato federale tedesco è del 25%.

tassazione degli interessi e di cui al paragrafo 5 dell'art. 11, secondo cui "*interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State*".

Come evidenziato dalla dottrina, la norma in commento non da alcuna importanza al luogo in cui viene effettuato il pagamento ovvero al luogo in cui verrà successivamente impiegato il bene intangibile[168]. Le royalties infatti sorgono presso lo Stato ove risiede il soggetto che utilizza il bene, per essere tassate presso lo Stato del percettore.

La frase continua poi richiamando l'importante principio del beneficiario effettivo, affermando "..*and beneficially owned by a resident of the other Contracting State*..".

A seguito delle modifiche introdotte mediante le "*clarifications*[169]" intervenute sul punto, rispetto alla versione precedente del 2010 sono stati aggiunti ben quattro sottoparagrafi al paragrafo 1 del Commentario.

Il Commentario affronta diverse tematiche scaturenti dal concetto di beneficiario effettivo.

Anzitutto, si ricorda come detta clausola sia stata inserita all'interno del Modello di Convenzione OCSE al fine precipuo di chiarire il trattamento dei pagamenti effettuati nei confronti degli intermediari e di cui si dirà appresso.

La clausola del beneficiario effettivo ha principalmente una doppia funzione: antielusiva e di limite alla doppia imposizione. Nello specificare, tuttavia, che lo Stato della fonte non è obbligato a rinunciare alla propria potestà tributaria, prevede che al fine di prevenire un eccessivo e doppio carico fiscale, tale Stato deve farsi carico di prevedere esenzioni ovvero sgravi fiscali in relazione a detti componenti, mediante accordi bilaterali, politiche fiscali mirate o normative *ad hoc* che limitino i fenomeni di doppia tassazione transnazionale.

Nel fornire una "compiuta" definizione del temine beneficiario effettivo, il Commentario afferma che non sono considerati tali gli agenti, i rappresentanti, le società *conduit*[170], ovvero i soggetti che agiscano quali meri fiduciari o amministratori

---

[168] *Cfr*. M. Valta, *Art. 12 Royalties, in edited by E. Reimer, A. Rust, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions,* cit., 986.

[169] Si veda ad esempio *la Clarification of the meaning of „beneficial owner" in the OECD Model Tax Convention – Discussion Draft* – 29.04.2011 to 15.07.2011, reperibile sul sito *www.oecd.org*.

[170] Secondo J. Gooijer, *Beneficial owner: judicial variety in interpretation counteracted by the 2012 OECD Proposals?*, in *Intertax*, 2014, 205, occorre operare una distinzione tra le "*income conduit*" e le

per conto terzi, che si frappongano tra il soggetto che eroga il pagamento ed il beneficiario finale, poiché tali soggetti si ritiene abbiano poteri pratici ed effettivi limitati rispetto al beneficiario effettivo.

Quest'ultimo, infatti, viene definito quale il soggetto che ha un diritto incondizionato di uso ed utilizzo della royalty, slegato da alcun vincolo di natura giuridica o contrattuale che lo obblighi a dover trasferire il pagamento ad un ulteriore soggetto[171].

Tale soggetto possiede un diritto di controllo più intenso sul bene immateriale, ha diritto ai suoi frutti e ne sopporta i costi ovvero i rischi derivanti dal suo possesso[172].

Infine, occorre richiamare l'attenzione sulla natura antielusiva della citata clausola. Il Commentario rammenta infatti che ad ogni modo, anche qualora a prima vista il beneficiario effettivo sia facilmente riconoscibile, occorre considerare attentamente caso per caso, poiché casi di abuso o di *treaty shopping* potrebbero celarsi dietro situazioni apparentemente regolari.

Si prenda per esempio la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e l'Ungheria, sottoscritta in data 23 luglio 1980, recepita con legge n. 509 del

---

"*entity conduit*", le prime sarebbero infatti in qualche modo obbligate a trasferire il pagamento ricevuto verso un altro soggetto, il quale pagamento, successivamente dedotto come costo, consente un livello di tassazione inferiore; le seconde, invece, non hanno alcun obbligo di ritrasferire il pagamento ottenuto ed il livello di tassazione così ottenuto dipende in larga parte dal riconoscimento o meno della qualità di *beneficial owner*, cui è poi possibile applicare la Convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato considerato.

Secondo F. Antonacchio, *Royalties corrisposte a soggetti non residenti per lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Il Fisco*, 2011, 28 (commento alla normativa), le società *conduit*, anche denominate *flow through entities*, avrebbero comuni caratteristiche strutturali, contrariamente al *beneficial owner*, quali l'assenza di rischio d'impresa, il mancato sostenimento di spese di conservazione dell'*intangible*, una limitata organizzazione operativa d'impresa, il controllo totalitario della società percettrice da parte di un unico azionista (con riferimento alla sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Torino, sez. IX, n. 124 del 19 ottobre 2010).

[171] Il Commentario precisa, al sottoparagrafo 4.3 del paragrafo 1 dell'art. 12 del Modello, che non è necessario che il beneficiario effettivo sia altresì il proprietario del bene intangibile per essere considerato tale.

Si veda nuovamente la *Clarification of the meaning of „beneficial owner" in the OECD Model Tax Convention – Discussion Draft* – 29.04.2011 to 15.07.2011, cit., la quale riporta inoltre il seguente riferimento al *Glossary to the Financial Action Task Force's Forty Recommendations*, reperibile sul sito internet (www.fatf-gafi.org/glossary/0,3414,en_32250379_32236930_35433764_1_1_1_1,00.html#34276864) che, in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro, afferma: "*The natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the person on whose behalf a transaction is being conducted. It also incorporates those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement*."

[172] F. Antonacchio, *Royalties corrisposte a soggetti non residenti per lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale*, cit., 28.

1980. L'art. 12 di tale convenzione omette di indicare la clausola antielusiva relativa al beneficiario effettivo.

Nel caso di applicazione della convenzione tra Italia ed Ungheria i compensi pagati per lo sfruttamento di un *intangible* e percepiti da una società residente all'interno dei confini ungheresi sono tassabili presso lo Stato della residenza e nella maggior parte dei casi non sono oggetto di imposizione in quanto soggiacciono all'applicazione di ritenute in entrata e in uscita pari allo 0%.

Il problema, tuttavia, si pone se – successivamente, nonostante a prima vista la società ungherese appare essere il beneficiario effettivo dei canoni – si constati che la società ungherese è a sua volta partecipata da una società avente sede in un paradiso fiscale, di cui non è agevole identificare la compagine sociale, le quote possedute nella controllata, ecc., cui vengono successivamente erogati i medesimi compensi, grazie alla presenza di un ulteriore contratto di licenza. Una simile esemplificazione ben potrebbe essere oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione fiscale dello Stato della fonte, nel momento in cui si verifichi una doppia non imposizione del medesimo reddito e lo spostamento della base imponibile presso Paesi aventi un regime di fiscalità quasi nullo[173].

Conseguentemente, nel caso considerato, qualora l'asserita interposizione del soggetto economico sia unicamente finalizzata a realizzare una minore tassazione in capo al percipiente del reddito, usufruendo nel contempo di un trattamento fiscale più favorevole, si rende applicabile la clausola del beneficiario effettivo, nonché l'art. 25, comma 4, del d.p.r. n. 600 del 1973[174]. Ne deriva che, qualora sia effettivamente

---

[173] Sulla base dell'art. 25, comma 4, del d.p.r. n. 600 del 1973.

[174] Tale articolo afferma: "*I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate, nell'esercizio di imprese.*

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne

accertato che la società ungherese agisce quale mero soggetto interposto, il soggetto che paga i compensi per l'utilizzo del bene immateriale deve operare una ritenuta alla fonte del 30%, non potendo beneficiare della citata Convenzione[175].

La *ratio* di tale disposizione è di tutta evidenza: il legislatore domestico vuole impedire la «fuoriuscita» di materia imponibile verso Paesi a più bassa fiscalità sfruttando, nel contempo, il migliore trattamento fiscale previsto dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie. Infatti, le norme sovranazionali hanno la finalità di contemperare le pretese impositive dei due Stati interessati dal flusso, ossia lo Stato del «Paese fonte» e lo Stato del «Paese destinatario». Occorre, dunque, stabilire il rapporto tra normativa nazionale e internazionale, nonché individuare le eventuali condizioni applicative di quest'ultima.

L'utilizzo della più favorevole normativa sovranazionale è subordinato ad una specifica condizione, finalizzata ad evitare un fenomeno patologico e contrario alla *ratio* della Convenzione medesima. Trattasi del cosiddetto *treaty shopping*, insidiosa forma di evasione fiscale internazionale, con cui si indica l'abuso dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni. Il fenomeno in esame viene contrastato attraverso la clausola

---

sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art.2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi.
I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti."

[175] Per un caso analogo, sentenza Comm. Trib. Prov. Piemonte Torino Sez. IX, n. 124 del 19 ottobre 2010, in *Fisco on line*, 2010, secondo cui, mentre era provato che il percipiente avesse incassato i proventi derivanti dallo sfruttamento della licenza immateriale, tale assunto non provava affatto che la stessa società fosse l'effettivo beneficiario delle *royalties*. *Vedasi* inoltre, sentenza Comm. Trib. Prov. Piemonte Torino, Sez. VII, n. 14 del 11 febbraio 2010, in *Fisco on line*, 2010; per un commento a tale sentenza, D. Marini, *La nozione di beneficiario effettivo, tra onere della prova e scelta del regime convenzionale applicabile*, in *Il Fisco*, 2011, 4805, il quale mette in risalto la problematica inerente l'onere della prova negli accertamenti tributari aventi ad oggetto la ricerca del reale beneficiario effettivo e la dimostrazione che quello indicato dal contribuente è soggetto interposto; *cfr*. inoltre Comm. Trib. Prov. Lombardia Brescia, n. 2897 del 29 giugno 2015 e Comm. Trib. Prov. Lombardia Milano, n. 9819 del 2 dicembre 2015. Per ulteriori approfondimenti sulla giurisprudenza, D. Avolio, B. Santacroce, *Il "beneficiario effettivo" nella giurisprudenza nazionale e internazionale*, in *Corriere Tributario*, 2010, 429; F. Avella, *Recent Tax Jurisprudence on the Concept of Beneficial Ownership for Tax Treaty Purposes*, in *European Taxation*, 2015, Journals IBFD.

convenzionale del cosiddetto «beneficiario effettivo», principio antiabuso[176] recepito nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, che ha lo scopo di contrastare comportamenti elusivi posti in essere dai contribuenti per evitare, o quantomeno ridurre, l'applicazione della *whitholding tax* (ritenuta) sui flussi *cross border* di interessi, royalties o dividendi. Il profilo patologico si realizza, normalmente, inserendo nelle transazioni economiche e reddituali uno o più soggetti di comodo tra il Paese di origine del reddito (cd. Paese fonte) e quello in cui risiede il destinatario finale del reddito stesso.

Il modello di Convenzione OCSE subordina la limitata imposizione nello Stato della fonte a condizione che il percettore sia l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali. Quest'ultimo può, in estrema sintesi, essere individuato nella persona fisica o giuridica che[177]:

- ha il diritto di controllo più intenso sul bene, potendo disporre dei frutti del bene medesimo;

- effettivamente ne sopporta i costi, ovvero che sopporta il rischio di un'eventuale diminuzione di valore[178].

Infatti, l'interposizione di un soggetto fiduciario o, comunque, di un mero intermediario che agisce in qualità di società *conduit*, finalizzata unicamente ad ottenere un indebito risparmio d'imposta, sarebbe contraria allo scopo ed alle finalità della convenzione bilaterale, che vuole unicamente eliminare problemi di doppia imposizione.

Conseguentemente, l'interposizione fittizia del soggetto economico è unicamente finalizzata a realizzare una minore tassazione alla fonte del reddito, usufruendo del trattamento convenzionale più favorevole. Attraverso l'applicazione della clausola antiabuso il modello di Convenzione subordina il riconoscimento dell'aliquota agevolata prevista dalla Convenzione al fatto che il percettore del flusso

---

[176] Così definito anche da G. Formica, P. Formica, *Regime fiscale delle "royalties" internazionali: "treaty shopping" e interposizione soggettiva*, in *Corriere Tributario*, 2014, 3658.

[177] Anche il "timing" immediato di successivo trasferimento a terzi del compenso ricevuto implica la presenza di un diverso beneficiario effettivo, *vedasi* a riguardo la sentenza *Court of Appeal,* 2 marzo 2006*, Indofood International Finance Ltd. vs. JP Morgan Chase Bank N.A.,* London Branch 2006*, EWCA Civ. 158*.

[178] Per un'analisi del concetto, si veda C. du Toit, *Beneficial Ownership of Royalties*, in *Bilateral Tax Treaties*, Amsterdam, 1999.

reddituale (dividendi, canoni, interessi) sia l'effettivo destinatario (beneficiario) dei medesimi.

Gli articoli 10, 11 e 12 del modello di Convenzione OCSE introducono il concetto di beneficiario effettivo (*beneficial owner*), senza però fornirne una definizione. Il Commentario al modello di Convenzione offre importanti spunti interpretativi, evidenziando la necessità di interpretare il concetto di beneficiario effettivo alla luce dello scopo e dell'oggetto della Convenzione: oggetto e scopo della Convenzione non è solo l'eliminazione della doppia imposizione, ma anche la prevenzione dell'elusione e dell'evasione fiscale[179].

Il Commentario Ocse all'art. 1, al paragrafo 9, sottolinea il contrasto con le finalità delle Convenzioni del fenomeno del *treaty shopping* evidenziando che «*(...) Tale, sarebbe il caso, ad esempio, se una persona (residente o non di uno Stato contraente) agisse attraverso un'entità legale creata in uno Stato essenzialmente per ottenere da una convenzione vantaggi che non sarebbero disponibili direttamente* ». Il Commentario all'art. 10, al punto 12, specifica, inoltre, che: « *the term beneficial owner is not used in a narrow technical sense, rather, it should be understood in its context and light of the object and purpose of the convention, including avoiding double taxation and the prevention of fiscal evasion and avoidance* ».

L'Ocse, pertanto, individua un concetto di beneficiario effettivo non meramente formale, ma sostanziale[180]. A conferma di tale approccio «sostanzialistico» il Commentario Ocse rammenta che la *conduit company* non può essere normalmente considerata «beneficiario effettivo» specificando che: «*(...) a conduit company cannot normally be regarded as the beneficial owner if, thought the formal owner, it has, as a practical matter, very narrow power which render it, in relation to the income concerned, a mere fiduciary or administrator acting on account of the interested parties*».

---

[179] *Cfr*. A. Ballancin, *La nozione di "beneficiario effettivo" nelle convenzioni internazionali e nell'ordinamento tributario italiano*, in *Rassegna Tributaria*, 2006, 209, il quale ricorda che tale nozione, che trae origine nei sistemi di *common law* ed avente la sua massima espressione nell'istituto del *trust*, è stata introdotta nel Modello di Convenzione soltanto nel 1977.

[180] Sempre secondo A. Ballancin, *La nozione di "beneficiario effettivo" nelle convenzioni internazionali e nell'ordinamento tributario italiano*, cit., il rinvio al contesto contenuto all'art. 3, comma 2, del Modello di Convenzione è di primario rilievo posto che si sostanzia nella ricerca di una volontà comune delle parti, anche in ambito internazionale, che crei una sorta di *international tax language* rivolto agli interpreti delle norme fiscali convenzionali nonché di quelle aventi rilievo internazionale. *Vedasi* altresì K. Van Raad, *International Coordination of Tax Treaty Interpretation and Application*, in *Intertax*, 2001, 212.

Il beneficiario effettivo appare, dunque, identificabile nel soggetto che esercita poteri non marginali nell'attività di gestione del bene o del diritto da cui origina il reddito. In altre parole, il beneficiario effettivo è individuabile in colui che ha il potere di decidere se utilizzare personalmente o rendere disponibile ad altri il capitale o altri beni e/o come utilizzare i redditi in questione[181].

Di particolare interesse, inoltre, riguarda l'aspetto relativo alle conseguenze della caduta dello schermo soggettivo interposto tra soggetto che eroga il compenso e soggetto che lo percepisce a tutti gli effetti, posto che si dovrebbe scegliere tra l'applicazione della normativa domestica mediante disconoscimento del regime convenzionale, ovvero il cd. *look through approach*, vale a dire l'attuazione della convenzione bilaterale tra lo Stato fonte e lo Stato del reale ultimo beneficiario (effettivo).

A parere di chi scrive, parrebbe più obiettiva la soluzione che premia il trattamento fiscale domestico dei pagamenti effettuati, e quindi l'assoggettamento a ritenuta fiscale delle royalties in uscita, per due ordini di motivi: il primo riguarda la difficoltà di trovare il beneficiario effettivo ultimo da parte dell'amministrazione fiscale, soprattutto qualora sia coinvolto un "paradiso fiscale", in cui è difficile trovare traccia

---

[181] Anche l'art. 26-quater, comma 4, lettera c), del d.p.r. n. 600 del 1973, analogamente al modello di Convenzione Ocse, contiene la clausola del beneficiario effettivo. È, infatti, stabilito che l'esenzione introdotta dalla Direttiva «interessi canoni» (di cui, si ricorda, l'art. 26-quater rappresenta la ricezione nel nostro ordinamento), sia applicabile solo se la società residente nel Paese destinatario del flusso sia beneficiaria effettiva dei redditi. A tal fine, in sintesi, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni le società che ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona. Inoltre, ai sensi del successivo comma 6, ai fini dell'applicazione dell'esenzione deve essere prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato in cui la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, nonché una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 26-quater.
In conclusione, coerentemente alla medesima *ratio* ispiratrice, sia per godere del trattamento comunitario (di particolare favore, in quanto prevede l'esenzione totale), sia per godere del regime convenzionale (in linea di massima più favorevole rispetto alla normativa interna), è necessario che il destinatario del flusso sia effettivamente tale (nel significato esaminato in precedenza).
Tale approccio sostanzialistico è condiviso in dottrina, *vedasi* a riguardo M. Grazioli, M. Thione, *Il "treaty shopping" e la clausola del beneficiario effettivo: casi operativi e recente giurisprudenza*, in *Il Fisco*, 2010, 2649; K. Vogel, *On Double Taxation Conventions*, III ed., London-The Hague-Boston, 1997, 562; G. Corasaniti, *Dividendi, interessi, canoni e plusvalenze nel Modello OCSE*, in *Corso di diritto tributario internazionale*, a cura di V. Uckmar, Padova, 2005, 349; ed in giurisprudenza, *cfr*. Sentenza del Tribunale Federale Svizzero 2C_752/2015 del 27 novembre 2015, in cui la Corte ha rigettato un'interpretazione strettamente formalistica della Convenzione tra Svizzera e Lussemburgo, a favore di un'interpretazione sistematica e teleologica della disposizione relativa al concetto di beneficiario effettivo; si vedano inoltre, sentenza del Conseil d'Etat, del 29 dicembre 2006, n. 283314, *Min. c/Sté Bank of Scotland*, *Jurisprudence Fiscal*; sentenza della Federal Court of Appeal, del 26 febbraio 2009, *Prévost Car Inc. v. Canada*, 2009 FCA 57, 2010, 2 F.C.R. 65.

del pagamento, non è conosciuta appieno l'identità del soggetto percettore e con cui sovente non è stipulata una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni; in secondo luogo, il soggetto cui è chiesto di dimostrare la propria identità, vale a dire il soggetto interposto, è maggiormente in grado di dare prova del suo *status* nonché di fornire documentazione di prima mano al fine di chiedere l'applicazione del beneficio convenzionale[182].

A seguito delle raccomandazioni espresse in seno all'Ocse nell'ambito del progetto BEPS, infine, è stato pubblicato in data 14 marzo 2014 il documento "*BEPS Action 6: preventing the granting of treaty benefits in inappropriate circumstances*" con cui si evidenzia la necessità di includere nelle convenzioni bilaterali la volontà di contrastare fenomeni di *treaty shopping*, l'espresso riferimento a clausole anti-abuso basate sulla limitazione dei benefici concessi dalle convenzioni, criteri puntuali che definiscano le "*qualified persons*" cui sia possibile ricollegare il reddito, nonché una clausola anti-abuso generale che eviti la formazione di transazioni e negozi giuridici privi di valide ragioni economiche[183].

Il primo comma dell'art. 12 qui analizzato, infine, si chiude con le parole "*shall be taxable only in that other State*".

La prima chiave di lettura all'interno dell'universo relativo alla tassazione dei redditi derivanti dal trasferimento dei beni intangibili ci viene fornita dal Modello di Convenzione OCSE nella parte in cui afferma che dette royalties "sarebbero" imponibili in detto altro Stato, vale a dire nello Stato della residenza del percettore. Il termine "*shall*", infatti, non è stato scelto casualmente, come si è avuto modo di constatare nella disamina del Commentario, la funzione della clausola del beneficiario effettivo è diretta principalmente ad evitare la doppia imposizione (e la doppia non imposizione) e a prevenire comportamenti elusivi, tuttavia rilevando la non assoluta rinuncia da parte

[182] A favore di questa impostazione, M. Grazioli, M. Thione, *Il "treaty shopping" e la clausola del beneficiario effettivo: casi operativi e recente giurisprudenza*, cit., 2650; *contra*, G. Formica, P. Formica, *Regime fiscale delle "royalties" internazionali: "treaty shopping" e interposizione soggettiva*, cit., 3659, secondo cui il disconoscimento delle creazioni di puro artifizio lascia spazio a ciò che i soggetti volevano evitare fin da principio, vale a dire l'applicazione della convenzione bilaterale corretta.

[183] Per ulteriori approfondimenti, P. Valente, *Scambio di informazioni e beneficiario effettivo nel Modello Ocse 2014*, in *Corriere Tributario*, 2014, 2819 e ss.

dello Stato della fonte dal sottoporre a tassazione le royalties in uscita dal proprio ordinamento[184].

3.2.2 *L'art. 12 (1) del Modello di Convenzione ONU*

Il Modello di Convenzione ONU differisce alquanto dal corrispondente Modello di Convenzione OCSE nel delineare la potestà di assoggettare ad imposizione il pagamento di royalties.

L'art. 12 di tale primo Modello esordisce infatti affermando che "1. *Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State*. 2. *However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed ___ per cent (the percentage is to be established through bilateral negotiations) of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.* […] 5. *Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated*".

La prima differenza che si incontra tra il Modello di Convenzione ONU e il Modello di Convenzione OCSE riguarda il primo comma dell'art. 12 in cui il Modello di Convenzione ONU esaminato omette la locuzione "*beneficially owned*" utilizzata nel parallelo Modello OCSE utilizzando invece i termini "*paid to*". In termini pratici, entrambe le locuzioni possiedono lo stesso significato[185], poiché riguardano il flusso economico di royalties da un soggetto di uno Stato contraente ad altro soggetto residente in un altro Stato contraente, tuttavia, contestualizzate nell'ambito della

[184] *Shall* è un verbo modale traducibile in "dovere" ed è traducibile sia in senso di comando e determinazione, che in termini dubitativi e di proposta.
[185] Così M. Valta, *Art. 12 Royalties, in edited by E. Reimer, A. Rust, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions,* cit., 987.

clausola del beneficiario effettivo, possiedono effetti divergenti, in quanto, nel caso del Modello di Convenzione ONU, stando al primo comma, la clausola antielusiva pare rivestire un ruolo affievolito. Si rammenta infatti che proprio in sede OCSE dalle proposte pervenute in merito alla revisione del concetto di beneficiario effettivo, si legge che tale ultimo termine è stato aggiunto per ovviare a potenziali difficoltà derivanti dal mero utilizzo delle parole "*paid to ... a resident*" e contestualizzare tale concetto ai sensi del Modello di Convenzione, al fine di prevenire l'abuso e l'evasione fiscale[186].

Il secondo ed il quinto comma del Modello di Convenzione ONU presentano caratteri di novità rispetto al Modello di Convenzione OCSE.

Per quanto riguarda il secondo comma – il quinto verrà trattato unitamente all'illustrazione del caso relativo alle *permanent establishment* – introduce il principio di tassazione dello Stato della fonte, affermando che le royalties possono essere altresì tassate nello Stato in cui sorgono, tuttavia se il beneficiario effettivo risiede nell'altro Stato contraente, le percentuali di tassazione non possono superare determinati limiti stabiliti convenzionalmente da entrambi gli Stati.

Si prenda come esempio la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Spagna. Tale convenzione, all'art. 12 relativo alle royalties, riproduce totalmente il Modello di Convenzione ONU. Dopo aver dichiarato che i canoni percepiti da un soggetto residente sono imponibili in detto Stato, afferma che "*tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono*"; "*se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 4 per cento dell'ammontare lordo delle remunerazioni di qualsiasi natura pagate per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su un'opera letteraria, drammatica, musicale o artistica (ad eccezione dei canoni relativi a films cinematografici ed a opere registrate su nastri o bande magnetoscopiche destinate alla televisione); b) l'8 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi*".

È agevole notare come l'impostazione seguita dal Modello di Convenzione ONU differisca quasi per completo da quella delineata dal Modello di Convenzione OCSE. Le ragioni di una simile differenza potrebbero derivare dalla richiesta, da parte

[186] *Cfr*. il punto 3) dell'*Annex – Revised proposals concerning the meaning of beneficial owner in articles 10, 11 and 12 of the OECD Model Tax Convention*, del 25 settembre 2012, *in www.oecd.org*.

di Stati importatori di tecnologia e *intangibles*, di non perdere importanti introiti su questo tipo di beni indistintamente, senza tener conto tuttavia della relativa obsolescenza degli stessi, della tecnologia impiegata e della previa deducibilità dei costi ad esso relativi.

Una tassazione secondo lo Stato della residenza, invece, ripaga lo Stato dai benefici marginali che il soggetto economico potrebbe aver ricavato nello sviluppo del bene intangibile[187] anche se, non dimentichiamo, come affermato dallo stesso Commentario al Modello di Convenzione OCSE, non è necessario che il beneficiario effettivo risulti essere al contempo il proprietario del bene intangibile.

Il Commentario al Modello di Convenzione ONU, trae le proprie considerazioni generali sull'argomento affermando che il proprietario del bene intangibile, di conseguenza, potrebbe fissare l'importo della royalty tenendo conto del tasso di ritenuta alla fonte e inglobarlo nel prezzo totale, il quale risulterebbe essere più elevato rispetto ad altri ordinamenti con ritenute alla fonte inferiori.

Il Commentario al Modello di Convenzione ONU, tuttavia, rimarca la distanza esistente con il parallelo Modello OCSE ("*the Un Model Convention departs from the principle of exclusive residence State's right to tax provided in the OECD Model Convention*") e la difende basandola su motivazioni di tipo storico.

La ragione di questa completa differenza risiede nella contrapposizione fra Stati sviluppati e Stati in via di sviluppo. E' noto che gli Stati più sviluppati trasferiscono o comunque concedono in licenza a quelli in via di sviluppo, tecnologia, brevetti e beni intangibili utili ai fini della crescita economica ed industriale di questi ultimi.

Durante i lavori del Gruppo di esperti nel 1999, i paesi in via di sviluppo contestavano l'argomento sostenuto dai paesi più sviluppati secondo cui i soggetti economici dei secondi avrebbero scelto di dare in licenza e/o di trasferire solo intangibili obsoleti verso i primi. E' altresì noto infatti che le società ovvero gli imprenditori coinvolti, nel momento in cui decidono di penetrare nuovi mercati, scelgono di proporre a questi ultimi le ultime novità esistenti, anche al fine di promuovere la propria produzione industriale.

---

[187] Secondo questa dottrina, i costi di ricerca sostenuti per lo sviluppo del bene intangibile sono da considerarsi deducibili presso lo Stato di residenza, ragione per cui la tassazione deve considerarsi effettuata presso quel medesimo Stato; non così per W. Schön, *International tax coordination for a second-best world (Part II)*, in *World Tax Journal*, 2010, 92, secondo cui la deducibilità segue l'allocazione del reddito.

Il Commentario al Modello di Convenzione ONU prende in considerazione il fatto che, spostando la potestà impositiva in capo allo Stato della fonte (nella maggior parte dei casi, un paese che ha bisogno di importare tecnologia e *intangibles* e quindi in via di sviluppo) quest'ultimo può decidere alternativamente di ridurre la tassazione o procedere con metodi di esenzione a seconda dell'attività economica che abbia intenzione di promuovere (e magari instaurando una leale concorrenza fiscale con altri Stati similari e dando avvio ad una crescita economica sostenibile).

E' possibile altresì affermare che anche all'interno del Modello di Convenzione ONU sia presente la clausola del beneficiario effettivo, dati gli innumerevoli richiami fatti alle modifiche intervenute sul modello di Convenzione OCSE. Nonostante ciò, tuttavia, è doveroso riconoscere l'enorme differenza concernente la potestà tributaria individuata per l'uno e per l'altro tipo di Modello. Il Modello di Convenzione ONU, infatti, predilige un approccio totalmente diverso secondo cui le royalties pagate dal licenziatario residente in uno Stato, nei confronti del "proprietario" del bene intangibile, a sua volta residente in un altro Stato contraente, siano assoggettate a ritenuta fiscale presso la Stato della fonte.

3.3 La distribuzione internazionale della potestà impositiva nella tassazione del trasferimento (cessione) di *intangibles*

3.3.1 *Gli articoli 7 e 13 del Modello di Convenzione OCSE*

Come trattato nei precedenti capitoli relativamente alla qualificazione del reddito derivante dallo sfruttamento di intangibili, alcune operazioni di disposizioni degli stessi, quali la cessione in via definitiva, possono comportare il realizzo di proventi di natura differente rispetto alle royalties.

Qualora, come già affermato in precedenza, l'*intangible* costituisca un'immobilizzazione all'interno del patrimonio del soggetto economico, la vendita dello stesso può comportare il realizzo di plusvalenze, vale a dire di *capital gain* ai sensi dell'art. 13 del Modello di Convenzione OCSE.

In questa circostanza la ripartizione della potestà impositiva risulta essere abbastanza semplice: come evidenziato dall'ultimo comma dell'art. 13 del Modello di

Convenzione citato, le plusvalenze vengono tassate presso lo Stato di residenza del cedente.

Qualora invece il soggetto economico (ovvero l'amministrazione fiscale di appartenenza a seguito di riqualificazione) ritenga che la cessione dell'*intangible* costituisca un normale ricavo ordinario di impresa (*business profit*) si applica l'art. 7 del Modello di Convenzione OCSE il quale afferma anch'esso che il potere di tassare spetti allo Stato di appartenenza del soggetto economico in cui sono stati prodotti tali componenti di reddito.

3.3.2 *Gli articoli 7 e 13 del Modello di Convenzione ONU*

L'articolo 13, ultimo comma, del Modello di Convenzione ONU, relativamente alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di proprietà diverse da quelle di cui ai commi precedenti, statuisce il medesimo criterio di ripartizione della giurisdizione tributaria, quale sancito dal Modello di Convezione OCSE, vale a dire quello relativo allo Stato di residenza del cedente.

Il Commentario al Modello di Convenzione ONU, inoltre, oltre a riportare il testo del Commentario al Modello di Convenzione OCSE sul medesimo punto, afferma altresì che alcuni membri appartenenti agli Stati in via di sviluppo hanno suggerito di seguire in alternativa la regola per cui i componenti positivi di reddito diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 possono essere tassati presso lo Stato contraente in cui sono stati prodotti (Stato della fonte) secondo la normativa nazionale. Questa facoltà di scelta, prosegue il Commentario, equivale ad affermare che alternativamente od entrambi gli Stati hanno potestà impositiva (secondo regole prestabilite all'interno di accordi bilaterali) nel tassare detti redditi secondo le proprie leggi nazionali, e che lo Stato della residenza si impegna ad eliminare la doppia imposizione ai sensi dell'art. 23.

L'articolo 7 del medesimo Modello, qualora la qualificazione esatta conferita al componente positivo di reddito ricada sui ricavi ordinari di impresa, afferma anch'esso che "*the profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State*", richiamando la stessa regola prevista dal Modello di Convenzione OCSE[188].

[188] L'ultimo comma dell'art. 7 del Modello di Convenzione ONU afferma altresì, quale formula di chiusura, che qualora i ricavi ordinari di impresa includano componenti di reddito che siano trattati separatamente all'interno del Modello, le regole dell'articolo 7 si applicano a prescindere.

3.4 La distribuzione della potestà impositiva nei possibili diversi Paesi che concorrono al trasferimento di *intangibles*

Come si è potuto constatare, i termini utilizzati dai diversi organismi internazionali assumono un forte peso nell'intervento dei vari ordinamenti tributari coinvolti. Tuttavia, onde arrivare al cuore del problema, la difficoltà risiede nell'innumerevole serie di passaggi che un *intangible* subisce prima di divenire proprietà di qualcuno ovvero oggetto di licenza ai fini del suo sfruttamento economico.

La dottrina[189] si è interrogata sul numero di paesi che possono concorrere a partecipare a questa staffetta e se ne contano, per il momento, un massimo di cinque[190]:

- lo Stato in cui l'attività di ricerca e sviluppo a carico di un determinato bene intangibile è stata posta in essere;
- lo Stato presso cui risiede il proprietario del bene intangibile (tale soggetto dovrebbe coincidere con il cd. *beneficial owner* di cui si è detto più sopra);
- lo Stato presso cui risiede il soggetto che emette il pagamento, ovvero lo Stato della fonte, che finanzia l'operazione[191];
- lo Stato presso il quale viene messo in produzione il bene intangibile (il risultato dell'attività intellettuale viene applicato e reso fruibile mediante la sua riproduzione su larga scala);
- lo Stato in cui i beni oggetto di produzione industriale (e non) vengono commercializzati tramite vendita ad intermediari ovvero ai consumatori finali.

Di seguito, verranno prese in considerazione le possibili relazioni esistenti tra i diversi Stati e i conseguenti redditi che ne derivano, onde stabilire quale ordinamento tributario possa imporre la propria potestà impositiva – anche a seconda del reddito

---

[189] M. Valta, *Art. 12 Royalties, in edited by E. Reimer, A. Rust, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions,* cit., 1030; W. Schön, *International tax coordination for a second-best world (Part II)*, cit., 90.

[190] (Anche se in realtà ve ne sarebbero solo quattro).

[191] M. Valta, *Art. 12 Royalties, in edited by E. Reimer, A. Rust, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions,* cit., 1030, secondo cui il criterio dirimente al fine di stabilire le diverse potestà impositive è facilmente individuabile se si seguono i flussi di denaro da uno Stato all'altro (il *cash-flow*, sul quale viene o meno effettuata la ritenuta); a parere di chi scrive pare più corretta l'enumerazione di soli quattro Stati, come evidenziato da W. Schön, *International tax coordination for a second-best world (Part II)*, cit., 92, posto che qualsiasi Stato che effettua la corresponsione del componente di reddito a favore dello Stato ove risiede il percipiente, rappresenta lo Stato della fonte (*source State*) che di conseguenza necessita di adeguati mezzi finanziari per poter eseguire l'operazione. Diverso sarebbe il caso di considerare lo Stato che finanzia l'attività di ricerca e sviluppo, il quale – differente dallo Stato in cui la ricerca stessa viene effettuata – fornisce il capitale e ne ritrae un guadagno sotto forma però di interessi attivi.

derivante – ovvero se ne derivi una necessaria attività di negoziazione fra Stati contraenti.

3.4.1 *La relazione fra Stato in cui viene svolta l'attività di ricerca e sviluppo (R&D) e Stato ove risiede il proprietario del bene intangibile (IP)*

Osservando partitamente la prima relazione, si osserva come il prodotto della ricerca svolta presso uno Stato contraente viene ceduto al soggetto titolare del bene intangibile (presumibilmente il proprietario dell'IP) di un altro Stato contraente.

Innanzitutto occorre chiedersi quale sia l'oggetto della cessione e se entrambi i contraenti debbano soddisfare determinati requisiti.

Il prodotto della ricerca costituisce il frutto di un'attività di analisi e studio, che non necessariamente deve precedere la creazione di un bene intangibile. Non si può dire, ad esempio, che l'attività di studio presso scuole specializzate di un musicista compositore costituisca attività di ricerca e sviluppo, posto che si andrebbe ad allargare troppo il concetto, preferendo di gran lunga delimitarlo alle sole attività strettamente necessarie a produrre un determinato intangibile ai fini di una specifica transazione.

Il soggetto che trasferisce il prodotto dell'attività di ricerca chiede che gli vengano remunerati tre principali fattori di produzione impiegati: il compenso per l'attività intellettuale di analisi e investigazione, gli interessi sul capitale investito e la remunerazione del rischio sopportato[192].

Non è detto che il lavoro di attività e ricerca venga tutto svolto presso un medesimo Stato ovvero presso un medesimo ente. Al fine di stabilire un criterio di allocazione e ripartizione delle spese di ricerca è possibile considerare il cd. metodo di *apportionment*, secondo il quale l'apporto fornito all'attività di ricerca va "proporzionato" secondo un procedimento il più possibile geografico[193]. Secondariamente, possono altresì venire in aiuto i criteri di ripartizione secondo le vendite effettuate nonché quello del reddito lordo, eventualmente lasciando libere le

[192] *Vedasi* W. Schön, *International tax coordination for a second-best world (Part II)*, cit., 92, secondo cui l'interesse sul capitale investito dovrebbe essere tassato in capo allo Stato di residenza del proprietario dell'intangibile; il rischio derivante dall'attività di ricerca in sé medesima, invece, andrebbe tassato, secondo un'ottica di lungo periodo, presso lo Stato della residenza in cui si realizza la tassazione secondo il principio della *worldwide taxation*.

[193] R. Feinschreiber, *Allocation and Apportionment of research expense*, in *International Tax Journal*, 1977-1978, 902, in relazione al DISC statunitense, vale a dire il *Domestic international sales corporation*, oggi rimpiazzato dal *Foreign Sales Corporation* (FSC). I metodi di ripartizione tuttavia sono di interesse e spunto per la presente trattazione.

parti di determinare una soglia minima di applicabilità dei descritti criteri (magari mediante un cd. *cost sharing agreement*).

Il metodo geografico possiede pregi e difetti. Dal primo punto di vista, infatti, la ricerca si presuppone sia maggiormente valutabile presso lo Stato in cui viene effettuata, all'interno del quale è anche più probabile effettuare maggiori vendite posto che il mercato di riferimento è solitamente anche il primo presso cui si testano i frutti delle analisi.

Dall'altro, la localizzazione dell'attività di sviluppo presso Stati che presentano un livello di tassazione basso se non addirittura inesistente, rappresenta una minaccia per la concorrenza nei confronti di quelle società e di quei soggetti che non possono delocalizzare facilmente le proprie attività, dovendo affrontare costi di ricerca più elevati ed un maggiore livello di tassazione locale.

Ai fini della presente trattazione, tuttavia, maggior rilievo assume la ripartizione della potestà impositiva tra lo Stato presso il quale l'attività immateriale ed intellettuale viene svolta e l'altro Stato, ove risiede il soggetto titolare del bene, il quale deve corrispondere al primo un compenso economico. In questo caso, applicata la Convenzione contro le doppie imposizioni, si può affermare che il reddito prodotto dallo svolgimento delle dovute attività intellettuali avrebbe più senso tassarlo presso lo Stato in cui l'attività di R&D si è svolta (Stato della fonte)[194].

Assodato che le attività di ricerca e sviluppo sono riconducibili principalmente ad un determinato Stato, inteso geograficamente, occorre precisare la natura della relazione commerciale che viene posta in essere tra i due soggetti appartenenti ai diversi Stati considerati, al fine di poter stabilire di quale tipologia di reddito si stia trattando.

A tale scopo bisogna chiedersi se dalla vendita del bene immateriale, da parte del soggetto che sviluppa l'attività di R&D vi sia una cessione a titolo definitivo di ogni diritto sullo stesso ovvero vi sia il mantenimento di alcune prerogative sul bene. In effetti, come si è visto, la cessione viene fatta al titolare del bene intangibile (una sorta di "beneficiario effettivo" dal punto di vista del bene immateriale in sé considerato), il quale utilizza i frutti dell'attività investigativa al fine di implementarne la produzione su larga scala.

---

[194] In questo senso, *vedasi* ancora W. Schön, *International tax coordination for a second-best world (Part II)*, cit., 93. Per un ulteriore approfondimento, *cfr*. il Commentario al Modello di Convenzione ONU all'art. 12.

A prima vista parrebbe che il soggetto "ricercatore" si spogli definitivamente di qualsiasi diritto sul bene, perfino dell'eventuale tutela giurisdizionale contro eventuali abusi, dando origine alla contabilizzazione non di un canone per l'utilizzo di un *intangible*, bensì di un *business profit* o di un *capital gain*, a seconda della categoria contabile cui appartiene. A maggior ragione, si impone la teoria dello Stato della tassazione della fonte, poiché in questo caso il reddito prodotto dall'ente che ha sviluppato la ricerca risulterebbe essere qualificabile ai sensi dell'art. 7 ovvero dell'art. 13 del Modello di Convenzione (OCSE / ONU).

Potrebbe altresì darsi il caso, invero, che il contratto di cessione preveda una sorta di licenza globale in esclusiva a medio/lungo termine, ovvero la stipula di una *joint venture* tra società non collegate. Anche qui, tuttavia, occorrerebbe chiedersi quanti poteri residui indugino in capo al soggetto che sviluppa il bene immateriale, quanti poteri effettivi eserciti ancora sullo stesso, sia dal punto di vista della sua tutela contro eventuali abusi sia da quello dell'eventuale cedibilità a terzi. Il contratto potrebbe risultare così pregnante dal punto di vista delle obbligazioni reciproche da poter essere reinterpretato quale cessione a titolo definitivo dei diritti in esso contenuti.

In questo caso la potestà impositiva permane in capo allo Stato presso il quale il soggetto che produce il reddito ha la propria residenza, vale a dire presso lo Stato della fonte, all'interno del rapporto instauratosi tra ricercatore e titolare dell'IP.

3.4.2 *La relazione fra Stato della fonte ove risiede il payer (beneficiario effettivo) e Stato ove risiede il proprietario del bene intangibile (IP)*

In questo secondo stadio della possibile evoluzione commerciale dell'*intangible*, torna in gioco il concetto di beneficiario effettivo del compenso, il quale, come già più sopra descritto, deve possedere determinate caratteristiche al fine di poter beneficiare (appunto) del corrispettivo in questione.

In questo caso tuttavia, coesistono due "beneficiari effettivi", da un lato vi è il beneficiario del compenso che ha prestato (in via principale) l'attività di ricerca e sviluppo, che possiede un diritto di uso e godimento del corrispettivo ricevuto, senza essere giuridicamente obbligato a "girare" il pagamento a qualche altro soggetto; dall'altro vi è il cd. *payer*, cioè il soggetto che acquista il bene che risiede presso lo Stato della fonte (*source State*).

Quest'ultimo soggetto, tra i cinque più sopra elencati, in realtà non costituirebbe un soggetto diverso rispetto agli altri[195]: all'interno dei vari possibili passaggi dell'*intangible* da un soggetto ad un altro, vi è sempre un soggetto che esborsa un determinato ammontare a fronte del passaggio di un'utilità - in questo caso il bene immateriale - soggetto qualificabile quale *payer* ed avente residenza presso lo "Stato della fonte". In questo secondo senso, tuttavia, il beneficiario effettivo dell'*intangible* deve essere considerato il soggetto che, in base alla Convenzione applicabile fra i due Stati presi in considerazione, riceve il bene e ne paga il prezzo.

Si provi ad immaginare, per esempio, in un caso tutt'altro che ipotetico, una triangolazione commerciale in cui il soggetto proprietario del bene intangibile conceda quest'ultimo in licenza ad un altro soggetto, a seguito dell'opera di intermediazione di un broker. Il licenziante cede la licenza al broker, dal quale riceve il pagamento, mentre il bene viene direttamente consegnato al licenziatario finale. Beneficiario effettivo del pagamento è il soggetto licenziante, mentre beneficiario effettivo dell'intangibile è il soggetto licenziatario. La Convenzione contro le doppie imposizioni da prendere in considerazione sarà quella stipulata tra il soggetto beneficiario effettivo del pagamento ed il soggetto che riceve il bene intangibile, a nulla rilevando la nazionalità del broker.

Anche qui, nondimeno, occorre stabilire in quale tipologia di reddito si inserisca il pagamento effettuato e che tipo di transazione venga posta in essere.

Posto che Stato della fonte potrebbe essere qualsiasi soggetto interessato al bene intangibile, occorre individuare, dalle pattuizioni contrattuali, quale sia la volontà sottostante dei soggetti, se quella di licenziare il bene immateriale ovvero quella di cederlo a titolo definitivo.

Sia che il bene immateriale venga concesso in uso o in licenza (ad esempio una particolare tecnologia) per la produzione di beni e servizi, sia che venga concesso in uso o in licenza per essere a sua volta sub-licenziato, appare chiaro che la presenza di elementi di continuità nel rapporto commerciale fra le parti depongano a favore della presenza di una licenza per la quale solitamente viene chiesta la corresponsione di canoni[196].

---

[195] Non essendo nemmeno ipotizzabile una sorta di finanziatore esterno, posto che lo stesso non verrebbe quindi in contatto con il bene intangibile oggetto della transazione commerciale.

[196] Problematiche di qualificazione del compenso erogato/ricevuto, invero, potrebbero porsi qualora oggetto del contratto fosse la cessione di know-how ovvero la prestazione di servizi di assistenza sui beni

Dal punto di vista della ripartizione della potestà impositiva si applica quindi l'art. 12 del Modello di Convenzione prescelto, che varia notevolmente a seconda che si tenga in considerazione il Modello ONU ovvero il Modello OCSE.

Non bisogna dimenticare, tuttavia, che entrambi i soggetti (licenziante e licenziatario) sostengono dei costi per il mantenimento e lo sviluppo del bene intangibile, costi che andrebbero allocati rispettivamente presso le relative giurisdizioni secondo il principio di deducibilità delle spese direttamente imputabili[197].

3.4.3 *La relazione fra Stato in cui la tecnologia viene utilizzata per la produzione e Stato in cui i beni/servizi prodotti vengono ceduti*

Il bene oggetto di proprietà intellettuale è in possesso presso un soggetto residente nello Stato presso cui sarà oggetto di utilizzo e di probabile implementazione economica.

La produzione di beni finali e la loro vendita presso lo Stato del soggetto cessionario pone diversi quesiti. Ci si interroga infatti sull'oggetto di quest'ultima transazione commerciale, anello finale di una catena di operazioni economiche tra i soggetti più sopra elencati. Da un lato vi è la vendita del bene finale in sé considerato, la cui cessione non dovrebbe porre particolari problemi di qualificazione del reddito e di conseguente ripartizione della potestà impositiva, trattandosi di beni prodotti su larga scala, ad esempio (un libro, un CD musicale o l'ultimo modello di *touch screen*): si tratterebbe infatti di una semplice vendita di beni tra soggetti appartenenti ad ordinamenti diversi, non collegati da rapporti societari e di conseguenti *business profit*, tassabili presso il soggetto cui sono riconducibili.

---

ceduti: come più sopra visto, il compenso pagato potrebbe inquadrarsi all'interno della categoria dei *business profit*.

[197] *Vedasi* L. Lokke, *The sources of income from international uses and dispositions of intellectual property*, in *Tax Law Review*, 1981, 233.
G. Mundstock, *Taxation of business intangible capital*, in *University of Pennsylvania Law Review*, June 1987, 1180, afferma che sebbene vi sia somiglianza economica fra valori intangibili e beni soggetti a deperimento fisico, la normativa li tratti in modo differenziato. Alle difficoltà che si incontrano nella qualificazione fiscale di detti beni, si aggiungono altri problemi di equità e neutralità fiscale: un'implicita preferenza verso le spese correlate ai valori intangibili, un'ingiustificata sovratassazione delle vendite di beni aventi ad oggetti beni intangibili, un trattamento maggiormente favorevole verso realtà imprenditoriali già esistenti ed operanti. Infine, le spese aventi ad oggetto beni intangibili risulterebbero essere assimilate solo quando ne è facilmente identificabile il valore associato al bene intangibile ovvero quando è semplice associare la spesa al valore intangibile.

D'altro canto, il bene destinato al consumo finale è scindibile in diverse sotto-categorie di beni, che determinano il prezzo finale del bene in sé considerato: il valore della produzione che conferisce valore aggiunto al bene intellettuale a seguito di trasformazione ed implementazione, il valore dell'intangibile che costituisce la ragione d'essere del bene senza il quale la produzione su larga scala non sarebbe nemmeno stata messa a punto, i servizi post-vendita e di garanzia, che sono autonomamente valorizzabili e che conferiscono un surplus determinante ai fini della base imponibile.

Sarebbe compatibile con lo scopo delle convenzioni contro le doppie imposizioni, chiedere ai soggetti coinvolti nella transazione di scindere il prezzo del bene in modo da poter assoggettare ogni singolo componente a delle regole ben precise, a seconda del tipo di reddito e della giurisdizione tributaria coinvolta? L'aspetto pratico va risolto innanzitutto alla luce della soluzione teorica del problema.

Il valore aggiunto che concorre alla formazione del prezzo del bene finale non costituisce un bene intangibile in sé considerato, in quanto si sostanzia nell'applicazione della manodopera e dei fattori produttivi necessari alla realizzazione del prodotto o servizio finale (comprendente il bene intangibile primo); si può dire che l'unico bene intangibile – frutto di apposita attività di ricerca e sviluppo – sia quello ceduto in licenza al soggetto che decide, in ultima analisi, di sfruttarlo economicamente mediante la sua implementazione.

La qualificazione di canone, come tale soggetto a ritenuta, verrebbe così attribuita solamente a quest'ultimo, il quale segue le regole di ripartizione della potestà impositiva più sopra analizzate.

I servizi di garanzia e post-vendita, invece, pur facenti parte – nella maggior parte dei casi – di un unico prezzo da corrispondere, hanno ad oggetto la prestazione di servizi che non rappresentano il trasferimento di conoscenze particolari ovvero la *disclosure* di informazioni segrete o quant'altro. Potrebbe al più arguirsi che il servizio di post-vendita a garanzia dell'integrità del bene che comprende in sé il bene intangibile, sia riconducibile alla sua manutenzione e comunque rientri nella sua sfera impositiva, tant'è che il diritto di tassarne il correlato introito andrebbe comunque correlato a quello ricevuto per il bene intangibile principale.

Da qui il corollario, seguito da parte della dottrina, secondo cui il diritto di tassare spetterebbe al soggetto presso il quale maggiore è stato l'investimento[198], che ha il diritto di dedursi le spese sostenute; in termini di politica fiscale ciò significherebbe, per le nazioni economiche emergenti, un introito cospicuo di ritenute su royalties ai fini di maggiori investimenti nella ricerca.

In questo caso potrebbe porsi un problema di localizzazione delle attività produttive, posto che casi di residenza fittizia di società che incorporano proprietà intellettuali sono stati sovente invocati al fine di evitare la doppia imposizione, sebbene la massima *mobilia sequuntur personam* indichi una regola da seguire senza fornire alcuna spiegazione. Tale norma, secondo cui dovrebbe esserci un solo luogo dove esercitare il potere impositivo, non rispecchia quei casi in cui l'attività del "contribuente" si sviluppi all'interno di più giurisdizioni tributarie. L'appartenenza stessa dell'*intangible* o (l'eventuale) tassazione dei canoni di franchising pongono delle problematiche dal punto di vista dell'apporto alla realizzazione del reddito derivante dallo sfruttamento dell'*intangible* in capo a chi ne ha concorso alla formazione e quindi conseguenti problemi di ripartizione della tassazione[199].

Dalla giurisprudenza delle corti americane[200], per esempio, è possibile trarre alcuni spunti riguardo la distribuzione della potestà impositiva di più Stati coinvolti in questo tipo di transazioni.

La chiave di ricerca si sostanzia nell'esistenza di un nesso tra l'intangibile e lo Stato di riferimento. Tale nesso può consistere, per esempio, come già appurato, nel mero possesso dell'*intangible* ovvero nell'utilizzo dello stesso.

Tuttavia gli sforzi tesi ad indirizzare la ricerca del chi deve tassare che cosa si sostanzierebbero in tre regole:

---

[198] Si veda a tal proposito, C. Silberztein, M.C. Bennett, G.D. Lemein, *The OECD Discussion Draft on the Transfer of Intangibles (Revision of Chapter VI of the OECD Transfer Pricing Guidelines) – Main Comments*, in *Intertax*, 2013, 63. A seconda del tipo di investimento, come più sopra accennato, il reddito derivante dall'utilizzo degli *intangible* è diverso. Esso può infatti derivare *i*) dall'investimento effettuato ai fini dell'acquisto o dello sviluppo dell'intangibile e del rischio ad esso associato, *ii*) dall'investimento effettuato ai fini dello sviluppo dell'intangibile e del rischio ad esso associato, ovvero *iii*) dall'uso dell'intangibile e del rischio ad esso associato.

[199] M.T. Fatale, *Geoffrey sidesteps quill: Constitutional nexus, intangible Property and the state Taxation of income*, in *Hofstra Law Review*, 1994, 26.

[200] Northwestern Cement Co. v. Minnesota 358 U.S. 450 (1959); Quill Corp. v. North Dakota (91-0194), 504 U.S. 298 (1992); Geoffrey, Inc. v. South Carolina Tax Commission 437 S.E.2d 13 (S.C.) (1993).

- la cd. *business situs rule*, secondo cui la tassazione spetterebbe allo Stato presso il quale il bene stesso è utilizzato;
- il cd. *economic benefits test*, secondo cui la tassazione spetterebbe allo Stato dal quale il soggetto economico ritrae dei benefici cd. marginali, quali possono essere la creazione di opportunità di business, la protezione garantita agli enti economici, i benefici derivanti dall'appartenenza ad un determinato ordinamento, ecc.[201]
- il cd. *physical presence test*, vale a dire la presenza fisica del bene presso un determinato Stato, ovvero la presenza materiale dello stabilimento produttivo presso cui la proprietà intellettuale viene implementata all'interno di prodotti, quale criterio di collegamento con la produzione del relativo reddito.

3.5 La presenza di *permanent establishment* all'interno delle transazioni internazionali aventi ad oggetto *intangibles*

Il Modello di Convenzione OCSE (art. 12 par. 3) ed il Modello di Convenzione ONU (art. 12 par. 4) prevedono che, qualora il soggetto beneficiario effettivo residente in uno Stato contraente possieda una stabile organizzazione[202] nell'altro Stato contraente, sussista una deroga nell'applicazione delle norme convenzionali in materia di ripartizione della potestà impositiva.

Tale eccezione rappresenta in realtà l'applicazione della regola generale per cui la stabile organizzazione rappresenterebbe un punto di collegamento (ovvero una base fissa, come rappresentato in aggiunta dal Modello di Convenzione ONU) con lo Stato della fonte, tale per cui spetterebbe al solo Stato della fonte il potere impositivo di tassare secondo i dettami dell'art. 7 del Modello di Convenzione OCSE e ONU (*business profits*).

Secondo uno schema che va al di là della mera identificazione della regola all'interno del concetto di capacità contributiva ovvero del beneficio marginale dell'appartenenza ad un determinato Stato, le royalties originano presso lo Stato della fonte posto che il reddito in questione deriva dall'uso od utilizzo della proprietà

---

[201] *Vedasi* a proposito quanto già affermato in tema di "*benefit principle*".

[202] Preliminarmente, occorre velocemente ricordare come si inquadrino le stabili organizzazioni all'interno del diritto tributario internazionale. Prendendo spunto dal Modello di Convenzione OCSE (art. 5), per stabile organizzazione si intende una sede fissa d'affari mediante la quale una società persegue i propri fini economici ed istituzionali. Quale esempio, il Modello riporta uno stabilimento industriale ovvero un giacimento minerario.

intangibile e si presume che gli investimenti finalizzati verso tale sfruttamento economico siano localizzati presso tale Stato[203].

I canoni pagati dalla stabile organizzazione ed attribuibili al beneficiario effettivo ad essa collegato, residente nell'altro Stato, non rientrano nel concetto di "forza di attrazione della *permanent establishment*"[204] poiché, come si avrà modo di approfondire, il reddito viene tassato alla fonte per via dei legami della stabile con il territorio presso il quale opera, connessione che deve essere effettiva, grazie anche alla presenza del bene intangibile presso la stessa[205]. In questo caso, il pagamento di royalties ricevuto dalla stabile organizzazione costituiscono componenti postivi di reddito che esulano dalla portata del comma 1 dell'art. 12 in quanto la potestà impositiva dello Stato in cui viene prodotto il reddito ai sensi dell'art. 7 del Modello di Convenzione non trova limiti.

In effetti, come messo in evidenza anche dal *Discussion Draft On The Attribution Of Profits To Permanent Establishments*[206], le stabili organizzazioni rappresenterebbero imprese (in senso lato) separate e distinte rispetto alle società da cui promanano e tali per cui presso di loro sono allocabili beni, funzioni (attività tipicamente aziendali) e persino l'assunzione di determinati rischi.

La tassazione dei redditi prodotti dalle stabili organizzazioni, in linea generale, segue il principio di tassazione sancito all'art. 7 dei Modelli di Convenzione OCSE ed ONU. Il reddito così prodotto assume i connotati del reddito ordinario d'impresa, calcolato sulla base del conto economico, dal quale è possibile dedurre le spese inerenti.

---

[203] Trasponendo il medesimo concetto espresso da L. Lokken, *What is this thing called source?*, in *International Tax Journal*, May-June 2011, 29, per quanto riguarda gli interessi. Secondo l'autore, infatti, gli interessi sarebbero scomponibili in due elementi oggetto di remunerazione: la mancanza di rischio sugli interessi maturati sul denaro prestato ed il rischio di non adempiere alla prestazione di restituzione degli stessi. Entrambi gli elementi sarebbero in realtà facce della stessa medaglia, come tali tassabili presso lo Stato della fonte.

[204] Paragrafo 3 del Commentario all'art. 12 del Modello di Convenzione OCSE. Tale paragrafo afferma inoltre che per i pagamenti di royalties transnazionali non è necessario istituire una stabile organizzazione nello Stato erogante.

[205] O.R. Hoor, *The OECD Model Tax Convention – A comprehensive technical analysis*, Luxembourg, 2015, 161, secondo cui l'applicazione di tale disciplina è condizionata dal diritto ovvero dalla proprietà del bene intangibile dal cui sfruttamento derivano royalties che devono essere effettivamente connesse alla stabile organizzazione, tale per cui la proprietà intangibile non è sufficiente che compaia registrata all'interno delle scritture contabili della stabile: alla stabile organizzazione viene richiesta la proprietà economica del bene stesso.
Vedasi anche E. Kemmeren, *Preface to Articles 10 to 12*, in edited by E. Reimer, A. Rust, *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions*, London, 2015, II, 759.

[206] Reperibile sul sito *www.oecd.org*.

Come già più sopra anticipato, il paragrafo 3 dell'art. 12 del Modello di Convenzione OCSE afferma che le previsioni stabilite dal paragrafo 1, più sopra esaminate, non si applicano se il beneficiario effettivo delle royalties possiede una stabile organizzazione nello Stato della fonte ed il diritto di ricevere tale pagamento, cui si applica l'art. 7 del medesimo Modello, è effettivamente connesso con la *permanent establishment*. Il Commentario, al paragrafo 3, afferma infatti che tali transazioni cadono al di fuori della portata dell'art. 12 del Modello, rientrando a pieno titolo tra i pagamenti imponibili ai sensi dell'art. 7.

I canoni pagati dalla stabile organizzazione vengono tassati quindi mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a titolo d'acconto e, nel caso in cui le norme convenzionali applicabili prevedano un trattamento più favorevole rispetto alla normativa interna (totale esenzione dalla ritenuta o ritenuta in misura ridotta), si presentano due alternative: o l'applicazione diretta della ritenuta convenzionale, oppure l'attivazione della richiesta di rimborso della ritenuta eccedente rispetto a quella convenzionale[207]. Ne consegue che lo Stato della fonte sia l'unico "autorizzato" a tassare detti componenti positivi di reddito[208].

Tale norma, tuttavia, si applica solamente per i pagamenti effettuati dalla *permanent establishment* per lo sfruttamento del bene intangibile all'interno dei confini territoriali dello Stato della fonte. Qualora infatti la stabile organizzazione conceda in uso il bene intangibile ad un soggetto residente presso un'ulteriore Stato, i redditi derivanti dal pagamento della licenza ricadono all'interno dell'art. 21 paragrafo 2 del Modello di Convenzione OCSE, secondo cui non si applica il principio di tassazione dello Stato della residenza qualora i redditi, derivanti da Stati terzi, siano imputabili ad un soggetto residente che abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione e il diritto ovvero la proprietà da cui scaturisce il reddito siano effettivamente connessi con detto soggetto[209]. In tale caso si applica l'art. 7 del Modello di Convenzione OCSE, secondo cui i pagamenti, nella specie i canoni, sono tassabili presso lo Stato della fonte della stabile organizzazione mediante ritenuta.

---

[207] A. Dragonetti, V. Piacentini, C. Sfondrini, *Manuale di fiscalità internazionale*, Milano, 2008, 777.
[208] A seguito di imputazione al beneficiario effettivo, potranno applicarsi nei confronti di quest'ultimo eventuali esenzioni o crediti d'imposta al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione.
[209] Ancora O.R. Hoor, *The OECD Model Tax Convention – A comprehensive technical analysis*, cit., 163.

3.5.1 *Tipologie di transazioni coinvolte. Il trasferimento a titolo definitivo del bene intangibile*

Nel caso di redditi prodotti da stabili organizzazioni è opportuno comprendere se la qualificazione del medesimo avvenga sempre in termini di *business profit* ovvero dipenda dall'attività svolta e dal tipo di trasferimento posto in essere.

Nel caso di cessione a titolo definitivo del bene intangibile, tuttavia, come già trattato, la *permanent establishment* realizza un profitto inquadrabile in termini di *capital gain* (art. 13 dei citati Modelli) o *business profit* (art. 7 dei citati Modelli) che viene direttamente attribuito alla stabile sulla base del principio di tassazione alla fonte.

In questo caso non è importante se il bene viene trasferito a titolo definitivo dal soggetto che lo ha creato ovvero dal beneficiario effettivo che ne ha acquisito la proprietà, la cessione a titolo definitivo di un *asset* aziendale, come già ricordato, comporta la tassazione presso lo Stato ove si realizza.

3.5.2 *Tipologie di transazioni coinvolte. Il trasferimento dell'uso e la concessione in uso del bene intangibile*

Ripercorrendo le cinque possibili transazioni intercorrenti fra i diversi soggetti che a vario titolo posseggono il bene intangibile, ci si pone l'obiettivo di comprendere la natura dei relativi redditi scaturenti nonché l'appartenenza della potestà impositiva ad un determinato Stato.

Più che altro, come si può notare, il problema potrebbe porsi per due particolari tipologie di relazioni: quella fra il soggetto residente nello Stato del beneficiario effettivo ed il soggetto che realizza il pagamento nello Stato della fonte, nonché quella fra il soggetto che utilizza il bene intangibile (dopo aver pagato i relativi canoni al *beneficial owner*) ed il soggetto residente presso lo Stato che utilizza tale proprietà intellettuale per la produzione di beni e servizi.

La natura dei redditi è indubbia: in entrambi i casi, tranne alcune particolari eccezioni nel secondo caso, il soggetto paga delle royalties al soggetto nello Stato della residenza (nel secondo caso, infatti, oltre alla sub-licenza del bene intangibile, potrebbe trattarsi di trasferimento di know-how ovvero di stipula di contratti per cui sono previste anche prestazioni di assistenza tecnica per le quali non è configurabile il pagamento di canoni).

Tuttavia, come ricordato dall'art. 12 par. 3 del Modello di Convenzione OCSE nonché dall'art. 12 par. 4 del Modello di Convenzione ONU, i canoni così corrisposti non perdono la caratteristica di canoni ma vengono ricondotti nell'alveo della potestà impositiva dello Stato della fonte e la cui base imponibile tiene conto delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 7 dei Modelli citati. Il criterio di ripartizione della potestà impositiva è quindi unico: non dipende dalla qualificazione del reddito, come del resto anche in assenza di *permanent establishment*, bensì, nel caso che qui ci occupa, dalla tipologia di soggetto che riceve il pagamento.

Come più sopra accennato, le royalties sorgono presso lo Stato ove ha sede la stabile organizzazione in quanto pagate da un soggetto residente anch'esso presso lo Stato della fonte, applicandosi la convenzione contro le doppie imposizioni, laddove esistente, stipulata fra lo Stato della fonte e lo Stato ove risiede il soggetto che ha nell'altro Stato contraente la stabile organizzazione. Diverso infatti sarebbe il caso in cui le royalties venissero pagate da un soggetto residente presso uno Stato terzo, in quanto si applicherebbe l'art. 21 par. 2 del Modello di Convenzione OCSE e del Modello di Convenzione ONU, con il medesimo risultato secondo cui il reddito viene tassato come componente positivo ordinario di impresa.

3.5.3 *Ulteriori osservazioni*

In conclusione si può affermare che scopo principale delle norme in questione sia quello di attribuire la potestà impositiva sulla base di un effettivo collegamento con lo Stato ove ha sede la stabile organizzazione.

Il criterio del nesso effettivo si erge a clausola con fini anche antiabusivi, la quale mira all'effettiva connessione del *business* della stabile con lo Stato della fonte nonché a reprimere comportamenti tali per cui le società cercano di localizzare i beni intangibili presso ordinamenti che prevedono una tassazione favorevole nei confronti delle royalties o comunque dei redditi da essi scaturenti.

Al fine di ovviare a questo inconveniente, i beni intangibili occorre facciano parte dei *business assets* dell'impresa, tali per cui la loro proprietà "economica"[210], come ricordato più sopra, sia allocata presso la *permanent establishment*.

[210] Lo stesso Commentario, al punto 21.1 del paragrafo 3 dell'art. 12 afferma che per proprietà economica si intende proprietà ai fini dell'imposizione tributaria, tale per cui la stabile organizzazione viene considerata un'entità a sé stante, tassabile in quanto tale.

Tali argomentazioni impongono tre riflessioni:

- in primo luogo, si pone il delicato problema della natura delle cd. *IP boxes* le quali solitamente sono soggetti economici creati con l'unico intento di contenere beni intangibili sfruttabili economicamente ed allocati presso Stati che prevedono per questi ultimi particolari regimi di tassazione agevolata[211];
- in secondo luogo, si può dire che unico "autorizzato a tassare" sia lo Stato della fonte, secondo le regole di determinazione del reddito d'impresa, che permettono la deducibilità delle spese direttamente imputabili, e con ciò rafforzando la tesi per cui è più ragionevole far ricadere la potestà impositiva sullo Stato della fonte per via delle connessioni con il territorio che accoglie il bene intangibile e permette di tenere in considerazione svariati fattori;
- in terzo luogo, non è chiaro quindi se trattasi di "forza attrattiva" della stabile organizzazione ovvero di presenza "magnetica" del bene intangibile il quale, pagato alla stabile ed attribuito al beneficiario effettivo, è oggetto di tassazione, in qualità di reddito di impresa, presso lo Stato con cui intrattiene maggiori relazioni economiche, contabili e giuridiche secondo la tesi del cd. *benefit principle*, più sopra esaminato.

Dai criteri di ripartizione della potestà impositiva, ad ogni modo, non è tracciabile un metodo che permetta di delineare le caratteristiche di appartenenza o meno di un reddito derivante dallo sfruttamento di *intangibles* ad un regime di tassazione piuttosto che ad un altro. Mentre il reddito è qualificabile a seconda del soggetto che pone in essere la transazione o che ne detiene la fonte produttiva, la capacità impositiva non determina e non è determinata dalla tipologia di reddito in quanto concorrono fattori esterni che spesso fuggono alla libera concorrenza degli operatori del mercato e che come tali seguono misure di politica economica di rideterminazione e ridistribuzione dei carichi impositivi e della ricchezza in generale, basti pensare alla diversità di vedute tra il Modello di Convenzione OCSE ed il Modello di Convenzione ONU.

Occorre non dimenticare, altresì, quanto le imprese, soprattutto quelle multinazionali aventi uno sguardo internazionale, riescano ad influenzare le scelte di politica fiscale e legislativa di un ordinamento, basti pensare alla possibilità – entro determinati limiti – di *profit shifting* da un Paese all'altro, derivanti dallo sfruttamento

[211] *Vedasi infra* cap. 4 della presente trattazione.

dei valori intangibili. Trasferimenti di intangibile "*inbound*" possono infatti essere incoraggiati, dal lato delle imprese, da un ampio numero di trattati contro le doppie imposizioni tra cui scegliere, ritenute fiscali moderate sulle royalties pagate da soggetti non residenti, sistemi flessibili di crediti d'imposta, accordi cd. di "*cost sharing*" tra imprese collegate. Dall'altro lato, trasferimenti di intangibile "*outbound*" sono promossi da un livello di tassazione generale e specifico (ritenute) relativamente basso, tale per cui l'importazione di beni intangibili possa aiutare quelle nazioni sprovviste di capitale per poterli sviluppare[212].

3.6 La distribuzione della potestà impositiva nella tassazione del trasferimento di *intangibles* all'interno della Direttiva 2003/49/CE del Consiglio

3.6.1 *I taxing rights all'interno dell'Unione Europea in materia di tassazione diretta*

La comunicazione da parte della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo ed al Comitato economico e sociale sul coordinamento dei sistemi di tassazione diretta degli Stati membri all'interno del mercato unico, del 19 dicembre 2006[213], nel richiamare la proposta di CCCTB (*Common Consolidated Corporate Tax Base*) per le società multinazionali, prende atto della necessità di rimuovere gli ostacoli che esistono per gli operatori economici internazionali nel penetrare i diversi mercati appartenenti ad ordinamenti che non rinunciano a comporre il proprio sistema di tassazione diretta al fine di soddisfare determinati obiettivi di politica economica e redistributiva (a monte, basati su scelte di natura democratica e rappresentativa). Tuttavia, come è noto, l'interazione tra diversi sistemi fiscali conduce irrimediabilmente al sovrapporsi di normative di natura differente che possono condurre a situazioni di vuoto normativo ovvero di sovrapposizione e doppia imposizione per il soggetto imprenditoriale.

La neutralità fiscale, ed implicitamente l'eliminazione della doppia imposizione, è uno degli obiettivi fondamentali perseguiti dall'Unione Europea, in quanto minaccia all'armonizzazione dei mercati ed alla libera circolazione di merci, persone e capitali.

---

[212] A tal proposito, dal lato "aziendale", si veda P. Palazzi, *Taxation and Innovation*, in *Taxation Working Papers*, OECD Publishing, 2011, 19.
[213] COM(2006) 823 final del 19 dicembre 2006, in *www.europa.eu*.

È discusso se tra i principi che governano l'Unione Europea vi sia anche quello generale di divieto di doppia (non) imposizione del reddito. A seguito della modifica della Direttiva "madre-figlia" 2011/96/UE, ad opera della Direttiva 2014/86/UE dell'8 luglio 2014 del Consiglio dell'Unione Europea, il legislatore europeo avrebbe introdotto una disposizione *ad hoc* al fine di limitare la possibilità che si verifichi una doppia non imposizione nel paese di insediamento della società "madre" (che deve possedere, tra i vari requisiti, almeno il 10% dei voti nella "figlia") per gli utili distribuiti dalla società "figlia" (verso la "madre"), se presso lo Stato della "figlia" tali profitti risultino essere deducibili.

Tale clausola, in perfetta linea con il principio e la libertà fondamentale della libera circolazione dei capitali, mira – insieme alle altre – alla realizzazione della massima neutralità fiscale delle politiche legislative europee, sulla scorta altresì della Raccomandazione della Commissione C(2012) 8806 final[214], sulla pianificazione fiscale aggressiva.

Tale Direttiva "emendante" si auspica venga recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2015, i quali oltre a prevedere, come già nella Direttiva precedente, che tali utili non sono imponibili, ora dovranno inserire la clausola per cui i profitti distribuiti dalla *subsidiary* non sono imponibili nella misura in cui essi non sono deducibili per quest'ultima. Tale disposizione mira ad evitare l'arbitraggio fiscale che sfrutta le diversità tra i sistemi fiscali al fine di adoperare schemi abusivi, come avviene, ad esempio, per gli strumenti finanziari ibridi (cd. *hybrid mismatch arrangements*).

Per la dottrina, la "*general subject-to-tax clause*" (clausola di assoggettabilità generale ad imposizione) farebbe riferimento a qualsiasi tipo di reddito[215]. La sua esplicita inclusione all'interno della Direttiva "madre-figlia" rappresenta un ulteriore passo affinché anche a livello europeo i principi presi a base del OECD BEPS Project vengano recepiti su base convenzionale[216]. Tuttavia, a livello europeo, l'introduzione di una simile clausola a livello legislativo implicherebbe un'indiretta ingestione delle politiche europee nella sfera impositiva di ogni singolo Stato il quale, prima di adottare

---

[214] C(2012) 8806 final, in *www.europa.eu*.

[215] C. Marchgraber, *The Avoidance of Double Non-taxation in Double Tax Treaty Law: A Critical Analysis of the Subject-To-Tax Clause Recommended by the European Commission*, in *EC Tax Review*, 2014, 295.

[216] C. Kahlenberg, *Prevention of Double Non-taxation: An Analysis of Cross-Border Financing from a German Perspective*, in *Intertax*, 2015, 220.

convenzioni bilaterali o normative domestiche, dovrebbe tener presente tale principio di portata generale.

Se le raccomandazioni BEPS hanno valore di "*soft law*" la cui non applicazione non comporta alcun tipo di violazione o sanzione, al contrario, il mancato rispetto di un principio contenuto all'interno di una Direttiva europea costituirebbe violazione in capo allo Stato inadempiente.

A contrario, inoltre, ne deriva il parallelo principio generale tendente ad evitare le doppie imposizioni, principio già ribadito nella proposta relativa alla CCCTB, posto che se un principio di doppia non imposizione è auspicabile venga inserito all'interno delle convenzioni bilaterali tra Stati, ne deriva a priori che un principio generale di eliminazione delle doppie imposizioni sia insito all'interno del sistema di principi generali europeo[217]. Se è pur vero, infatti, che dalla doppia (non) imposizione di un determinato componente di reddito non derivano comportamenti discriminatori o restrizioni contrarie al Trattato sull'UE, si può però parlare di concorrenza fiscale fra Stati che porterebbe al danneggiamento delle regole di armonizzazione del mercato unico.

3.6.2 *La Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi*

La normativa comunitaria, insieme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, sono alla ricerca dell'equilibrio tra le libertà fondamentali sancite dal Trattato – tra cui la libertà di stabilimento –, e la sovranità appartenente agli Stati membri nel comporre il proprio sistema fiscale impositivo. Quest'ultimo, infatti, è stabilito internamente con legge nazionale, da ogni singolo Stato membro, il quale è libero di

[217] Contro, M. Helminen, *Eu Tax Law – Direct taxation*, Amsterdam, 2013, 43, secondo cui all'interno dell'ordinamento europeo non esisterebbe un principio generale di eliminazione delle doppie imposizioni, posto che il diritto europeo non conterrebbe regole generali per la ripartizione delle potestà impositive fra i diversi Stati membri ed in quanto non esiste un obbligo generalizzato di tassare da parte di uno Stato qualora l'altro Stato membro non abbia a sua volta tassato un determinato reddito (e viceversa rinunciare a tassare qualora l'altro Stato membro lo avesse già fatto, sul medesimo reddito). A nessuno Stato può essere imposto di modificare il proprio sistema fiscale per adeguarsi a quello dello Stato membro con cui si entra in relazione, in quanto da ciò ne deriverebbe un'inestimabile lesione della potestà impositiva di ciascuno Stato. Infine, sostiene sempre Helminen, dalla doppia (non) imposizione del reddito non derivano comportamenti discriminatori o restrizioni contrarie al Trattato sull'UE.

scegliere i criteri di collegamento più opportuni cui ricondurre le fattispecie sottoposte ad imposizione.

Tuttavia, gli Stati membri non possono ignorare le normative dell'Unione europea in materia di libertà fondamentali e la possibilità che questi due mondi possano scontrarsi crea delle disparità di trattamento derivanti, appunto, dalle diversità esistenti tra i vari ordinamenti.

La giurisprudenza[218] e parte della dottrina[219] ritengono applicabile il principio del mutuo riconoscimento, secondo cui il paese destinatario di una determinazione normativa, avente origine da un diverso Stato membro, deve rispettare quest'ultima in virtù di un principio di originarietà della norma. In questo modo, un elemento esterno, che regolava la materia domestica, assurge a principio regolatore anche al di fuori dei confini nazionali, favorendo e stimolando la competizione fra Stati non armonizzati.

Da un punto di vista fiscale, gli strumenti utili per combattere queste evenienze sono rappresentati per lo più dalle Direttive miranti a prevenire fenomeni di doppia imposizione.

Anche la Direttiva sulla tassazione di interessi e royalties pagati tra imprese appartenenti allo stesso gruppo mira all'eliminazione della doppia imposizione[220], garantendo che tali componenti di reddito vengano tassati solo una volta in capo al soggetto che li percepisce (tassazione presso lo Stato della residenza).

Analizzando nel dettaglio il contenuto normativo della Direttiva, all'art. 1 viene definito il campo d'applicazione della stessa e la relativa procedura.

Tale articolo esordisce affermando che (trattando nello specifico i soli componenti di reddito che interessano la presente trattazione, vale a dire i pagamenti di canoni), i canoni sono esenti da imposizione presso lo Stato della fonte (cd. *source State*), sia che si tratti di pagamenti effettuati da/ricevuti da società o stabili

---

[218] CGE 9 marzo 1999, C-212/97, *Centros*, *ECR I-1459*; CGE 30 settembre 2003, C-167/01, *Inspire Art Ltd*. e CGE 5 novembre 2002, C-208/00, *Uberseering*, *ECR I-9919*.

[219] D. Weber, *In Search of a (New) Equilibrium Between Tax Sovereignty and the Freedom of Movement Within the EC*, in *Intertax*, 2006, 585 e ss., secondo cui al fine di comprendere se una restrizione alla libertà di stabilimento sussiste, occorre differenziare un metodo "*per country*" da un "*overall approach*", a seconda che venga considerato il solo Stato membro che stabilisce la norma "originaria" ovvero se debbano essere presi in considerazione entrambi gli ordinamenti.

[220] Terzo considerando della Direttiva 2003/49/UE che afferma: "*È necessario vigilare affinché i pagamenti di interessi e di canoni siano assoggettati ad imposizione fiscale una sola volta in uno Stato membro*".

organizzazioni, a condizione che il percipiente che riceve il pagamento (presso lo Stato della residenza) ne sia il beneficiario effettivo.

Questa particolare tipologia di esenzione fiscale "europea" interviene qualora vengano soddisfatti determinati requisiti soggettivi ed oggettivi, di carattere generale o specifico.

Requisiti soggettivi

- La transazione deve avvenire tra società e/o stabili organizzazioni, definite ai sensi dell'art. 3 della medesima Direttiva, e di cui *infra*. Se le società sono definite da una serie di caratteristiche determinate da diversi fattori (forma sociale, residenza, assoggettabilità ad imposizione), per le stabili organizzazioni, invece, il legislatore europeo fornisce una precisa definizione di *permanent establishment*: «una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività»;
- tali entità economiche (sia che siano solo stabili organizzazioni, solo società, ovvero entrambe) devono possedere la residenza fiscale presso uno Stato membro dell'Unione; da tale principio, inoltre, ne discendono tre corollari che stabiliscono che: A) una *società*, ai sensi dell'art. 3, lett. a) punto ii) non è considerata, ai sensi di una convenzione sulle doppie imposizioni sui redditi conclusa con uno Stato terzo, residente ai fini fiscali al di fuori della Comunità[221]; B) se la stabile organizzazione è considerata pagatore o beneficiario effettivo del canone, nessun'altra parte di tale società è

[221] Secondo B. Secova, *Taxation under the EU Interest and Royalties Directive*, in *Source Versus Residence in International Tax Law*, Wien, 2005, 600, il concetto di residenza fiscale ai sensi della Direttiva 2003/49 è più stringente rispetto a quello contenuto nel Modello OCSE. Secondo la Direttiva, infatti, una società si considera residente secondo la legge fiscale del singolo Stato membro, ed allo stesso tempo non dev'essere considerata residente al di fuori dell'Unione secondo una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con uno Stato estero (nemmeno se presso quel determinato Stato ha posto la sede effettiva di direzione sociale). Sempre secondo Secova, una falla di quanto appena precisato si rinviene laddove una società non è considerata residente fiscalmente al di fuori dell'Unione secondo una Convenzione contro le doppie imposizioni se tale convenzione non esiste; per assurdo, in questo, la Direttiva in commento troverebbe applicazione e lo Stato presso cui la società è registrata avrebbe l'obbligo di esentare i canoni da essa derivanti. Tale eventualità non accadrebbe laddove la società operante all'estero abbia ivi creato una stabile organizzazione mediante cui operare, posto che troverebbe applicazione l'art. 1, comma 8, della medesima Direttiva.
Viceversa, M. Helminen, *Eu Tax Law Direct Taxation*, cit., 181, ricorda che i pagamenti intercorsi tra la *parent company* e la *subsidiary* possono avvenire all'interno del medesimo Stato membro se la società è considerata residente in un altro Paese membro ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni (ad esempio, secondo il Trattato, detta società ha la sede di direzione effettiva presso un altro Stato membro e da ciò ne discende una diversa residenza fiscale).

considerata tale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della Direttiva[222]; C) se i canoni promanano o vengono ricevuti da una stabile organizzazione in uno Stato terzo, di una società di uno Stato membro che mediante detta stabile svolge la propria attività economica, non si applica l'esenzione prevista dalla Direttiva, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della medesima Direttiva; l'art. 1, comma 9, della Direttiva, inoltre, rammenta che qualora il percipiente e l'erogante provengano dal medesimo Stato membro, lo Stato della fonte ha il potere di tassare;

- il soggetto che riceve il pagamento del canone deve possedere i requisiti del beneficiario effettivo[223]: 1) se il soggetto presso lo Stato della residenza è una società, essa deve essere considerata beneficiaria finale del componente positivo di reddito[224], e

---

[222] La Direttiva in esame non esclude a priori la possibilità che esistano diverse fonti di reddito e quindi più possibili esenzioni di imposta, posto che scopo principale della norma in commento è quello di tassare solo una volta il reddito in capo a chi lo percepisce (in qualità di beneficiario effettivo ultimo, naturalmente). L'art. 1, comma 6, in questo senso, parrebbe porre il limite di evitare che altre stabili organizzazioni vengano qualificate in termini di soggetto che eroga il componente di reddito, ma non sembra escludere la possibilità che la medesima P.E. paghi la società (di cui fa parte) la quale ultima effettua il pagamento nei confronti del beneficiario effettivo; a conferma del fatto che una "*dual source*" di questo genere parrebbe non porre particolari problemi di sorta. In tal senso, *cfr*. M. Gusmeroli, *Triangular Cases and the Interest and Royalties Directive: Untying the Gordian Knot? – Part 2*, in *European Taxation Journal*, 2005, 46.

[223] Secondo M. Greggi, *European taxation of dividends, interests and royalties: the impact on third countries investors*, in *Current Issues of Business and Law*, 2009, 130, tra gli scopi principale della Direttiva europea sulla tassazione di interessi e royalties rientra quello di prevenire metodi di pianificazione fiscale aggressiva, posto che l'esclusione della tassazione in capo allo Stato della fonte avrebbe permesso maggiori possibilità di abusi, ragione per cui è stata introdotta la clausola del beneficiario effettivo. Tuttavia, puntualizza Greggi, la clausola in esame potrebbe avere non poche ricadute su quegli Stati terzi qualora, volendo perseguire il proprio *business* in territorio comunitario mediante *sub-holding*, non venissero considerati beneficiari effettivi dei correlati profitti ai fini della Direttiva. Questo atteggiamento porterebbe ad una serie ripetuta di indagini in merito all'ultimo beneficiario effettivo nella catena di controllo societario, che tenga conto dei flussi di cassa ed, in ultima analisi, del rapporto diretto col bene intangibile oggetto di licenza; una ricerca sicuramente dannosa per tutte quelle società estere che volessero penetrare mercati con controllate europee.
Secondo A. Martìn Jiménez, *Beneficial Ownership: Current Trends*, in *World Tax Journal*, 2010, 51, i giudizi espressi dalla Corte di Giustizia Europea partono da una "*substance-over-form analysis*" corroborata dai fatti e dalla contrattualistica in essere tra le Parti (che comunque tenga conto di eventuali test di economicità, quali il giudizio di correlazione fra il reddito ricevuto e pagato, i poteri di intermediazione del veicolo utilizzato, la direzione del flusso di denaro, ecc.). Secondo l'autore, il concetto di beneficiario effettivo si avvicina maggiormente ad un'interpretazione di tipo economico (basti pensare che, anche in ambito internazionale, il Modello di Convenzione OCSE afferma, all'art. 10, che il termine non va usato in senso stretto), senza dimenticare che il concetto di "*beneficial owner*" in *common law* possiede un significato originario che mal riesce a definirsi all'interno di diversi ordinamenti europei di origine civilistica, e che il concetto sotteso a tale locuzione potrebbe diventare così esteso da divenire una clausola generale anti-abuso.

[224] Nella causa C-397/09 – Scheuten Solar Technology, la Corte nell'esprimersi su un ricorso avente ad oggetto il presunto diniego dell'applicazione dei benefici della Direttiva, ha puntualizzato che scopo della Direttiva è quello di evitare una doppia imposizione giuridica dei pagamenti (nel caso specifico si trattava di interessi transfrontalieri), vietando il loro assoggettamento ad imposta nello Stato della fonte a detrimento del beneficiario effettivo, sottolineando che la posizione giuridica protetta dalla normativa europea concerne unicamente la posizione tributaria del creditore del reddito in questione. Le particolari

non un soggetto intermediario, ai sensi dell'art. 1, comma 4; 2) se il soggetto presso lo Stato della residenza è una stabile organizzazione, sono richieste due ulteriori caratteristiche in capo alla P.E., - che il bene intangibile da cui deriva il canone si ricolleghi effettivamente alla stabile organizzazione; - e che i canoni rientrino nella base imponibile della medesima, al fine di essere assoggettati ad imposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Direttiva 2003/49[225];

- come appena visto per le stabili organizzazioni, la Direttiva prevede che la società di uno Stato membro che percepisce il reddito in questione debba essere assoggettata ad imposizione presso lo Stato della residenza, secondo una delle imposte elencate all'art. 3, lett. a), punto iii) della Direttiva;
- le società, ovvero le società le cui stabili organizzazioni rivestono il ruolo di pagatore o beneficiario effettivo, tra cui intercorre il relativo pagamento, devono essere consociate, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 7 e 3, comma 1, lett. b). Affinché possiedano questa caratteristica, una società deve detenere nell'altra una partecipazione diretta minima del 25% nel capitale (o dei diritti di voto) della seconda, oppure una terza società detiene una partecipazione diretta minima del 25% nel capitale (o dei diritti di voto) sia della prima società che della seconda società. Infine, le partecipazioni devono comprendere soltanto le società residenti nel territorio della Comunità;
- è facoltà degli Stati membri, infine, secondo l'art. 1, comma 10, prevedere che le condizioni relative alla partecipazione diretta fra società consociate persista per un periodo non inferiore ai due anni (cd. *holding period*).

Requisiti oggettivi

- I canoni oggetto di pagamento sono definiti all'art. 2 della Direttiva e comprendono i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso

---

modalità di calcolo della base imponibile del reddito derivanti dall'applicazione di normative nazionali, non intaccando la diminuzione dei redditi del creditore (soggetto interessato dai vantaggi fiscali della disposizione) esulano dall'ambito della Direttiva stessa, rimanendo esclusa che possano condizionare ovvero inficiare i diritti previsti in capo al beneficiario effettivo.

[225] Come messo in evidenza da M. Helminen, *EU Tax Law Direct Taxation*, cit., 176, la Direttiva prevede che lo Stato della fonte non assoggetti ad imposizione il canone (o l'interesse) pagato al residente, noncurante del livello di tassazione presso lo Stato di residenza; anche se, la disposizione contenuta all'art. 1, comma 5, lett. b), sancendo che tali redditi debbano essere assoggettati all'imposta sul reddito delle società, in un certo senso prevede un certo livello di tassazione.

di diritti intangibili, compresi i canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

- la stabile organizzazione presso lo Stato della fonte, inoltre, secondo l'art. 1, comma 3, della Direttiva, è considerata pagatore di royalties se queste ultime sono considerate spese fiscalmente deducibili presso lo Stato medesimo;
- l'art. 1, comma 11, stabilisce che è facoltà dello Stato della fonte richiedere che il soddisfacimento dei requisiti menzionati (e di cui agli artt. 1 e 3 della Direttiva) risulti comprovato da un certificato, nel momento in cui il pagamento viene effettuato; se tali requisiti sono carenti in tutto o in parte, lo Stato membro ha la facoltà di applicare sul reddito una ritenuta alla fonte;
- infine, l'art. 9 della Direttiva afferma che la medesima non pregiudica l'applicazione di ulteriori disposizioni nazionali o convenzionali al fine di eliminare o attenuare la doppia imposizione sui canoni.

3.6.3 *Casi particolari di applicazione (e non) dei vantaggi previsti dalla Direttiva 2003/49/CE*

L'applicazione, per così dire, "classica" della Direttiva prevede che il pagamento dei canoni intervenga tra due consociate residenti in due diversi Stati membri, tuttavia può darsi il caso che all'interno della transazione commerciale intervengano tre o più Stati membri.

Per esempio, può darsi il caso in cui la relazione avvenga tra la società madre e la società figlia, aventi sede in due Stati membri diversi, ma che il pagamento venga effettuato da una stabile organizzazione, avente sede in uno Stato membro diverso (il terzo, in ordine di successione), ad una delle due consociate.

Può anche darsi il caso che la transazione coinvolga quattro Stati membri, nel momento in cui la *parent company* stipuli il contratto concernente la licenza di beni intangibili con la *subsidiary*, ma il pagamento avvenga tra le rispettive *permanent establishment*, aventi sede in due ulteriori Stati membri differenti.

Alcune difficoltà di applicazione della Direttiva, inoltre, possono incontrarsi nelle operazioni triangolari, comprendenti Stati diversi e soggetti economici diversi. Per esempio, la Direttiva stabilisce, all'art. 1 , comma 3, che la stabile organizzazione, per essere considerata soggetto pagatore, deve poter dedurre fiscalmente dal proprio reddito

i canoni erogati al percipiente. Nel caso in cui il contratto venga stipulato fra la sede di direzione della società, presso lo Stato della fonte, ma i canoni vengano pagati direttamente dalla stabile organizzazione presso un'ulteriore Stato verso la consociata nello Stato della residenza, allo Stato ove ha sede la fissa di affari non è impedito di tassare il componente di reddito, posto che il flusso di reddito deriva direttamente dalla *permanent establishment*. In caso contrario, qualora il contratto venisse stipulato tra la stabile organizzazione ed il percipiente direttamente, ma il pagamento sorgesse direttamente in capo alla sede di direzione della società madre, la *permanent establishment*, non avendo avuto la possibilità di dedurre fiscalmente dal proprio reddito detto componente, non è considerata soggetto pagatore, il cui Stato di appartenenza rimane libero di tassare detto reddito, a differenza dello Stato ove ha sede la cd. *head office*, che invece dovrà applicare l'esenzione. Come affermato dalla Direttiva all'art. 1, comma 6, infatti, può essere considerata beneficiario effettivo solamente una parte della società, perciò se la stabile organizzazione percepisce il canone, e quest'ultimo sia attribuibile ad essa, poco importa che la compagine societaria indichi quale *parent company* un'altra società, avente magari sede in uno Stato membro diverso.

Come è possibile constatare da una semplice lettura della Direttiva in esame, royalties possono scaturire in qualità di pagamenti tra società consociate in Stati membri diversi da contratti di licenza, ovvero dall'uso o la concessione in uso di diritti scaturenti dallo sfruttamento di beni intangibili. È abbastanza chiaro quindi che, un po' come già analizzato seguendo lo schema del Modello di Convenzione OCSE, le royalties siano componenti di reddito ben definite da non confondersi con i proventi derivanti dalla vendita a titolo definitivo dei beni cui ineriscono, capaci di produrre *capital gain* o reddito d'impresa.

È importante evidenziare, inoltre, che la maggior parte dei Paesi aderenti all'Unione Europea aderisce al Modello di Convenzione OCSE, nonostante abbia l'obbligo di rispettare la normativa comunitaria, gerarchicamente superiore persino alla legislazione domestica.

3.6.4 *Le modifiche alla Direttiva 2003/49/CE*

In fondo può dirsi che la Direttiva europea in esame abbia molti punti di contatto con il Modello di Convenzione OCSE e che questi ultimi riguardino le definizioni, il

campo di applicazione e la metodologia di ripartizione della potestà impositiva. Tuttavia, tali due sistemi di tassazione perseguono finalità abbastanza differenti, posto che la Direttiva 2003/49 mira all'eliminazione dell'imposizione in capo al soggetto presso lo Stato della fonte per la più ampia categoria di pagamenti possibile (interessi e canoni) al fine di alleviare il carico fiscale in capo ai gruppi di imprese; mentre il Modello di Convenzione OCSE traccia uno schema di ripartizione delle potestà impositive degli Stati contraenti, a favore dell'imposizione in capo al soggetto presso lo Stato della residenza, ragione per cui è preferibile, sotto questo punto di vista, una definizione di royalty la più precisa possibile, sicché ciò che non corrisponde a canone possa essere considerato *business profit*[226].

Tuttavia, anche la Direttiva sulla tassazione di interessi e royalties ha allargato i propri orizzonti, non limitandosi più a garantire che un determinato tipo di reddito venga tassato una volta sola. Emerge da più parti la necessità di introdurre delle clausole anti-abuso volte ad eliminare fenomeni di evasione, abuso e di doppia non imposizione. Oltre allo standard riferibile all'*arm's lenght principle* relativamente al *transfer pricing*, a livello europeo si sta imponendo la necessità di apportare modifiche alle Direttive relative alla fiscalità diretta inserendo clausole anti abuso, atte a prevenire casi di doppia non imposizione (quali ad esempio si rinvengono dalla differente qualificazione di componenti reddituali nei diversi Stati membri[227]), ovvero *de minimis* GAARs[228] (General Anti-Abuse Rules), riflettenti scelte europee in favore di alcune soluzioni proposte dall'OCSE in sede BEPS e, nello specifico, nell'attuazione dell'Action Plan 6 sulla prevenzione dell'abuso dei trattati. Tale ultima considerazione mostra la tendenza ad accettare un generale "*motive test*", vale a dire la ricerca di una motivazione coerente con le scelte economiche reali (*economic reality test*). Qualora, infatti, una determinata operazione economica sia stata posta in essere con il motivo principale di ottenere un vantaggio fiscale, contrario allo scopo della Direttiva, avuto riguardo a tutte le circostanze fattuali, detta operazione viene considerata non genuina.

Critiche a tale impostazione giungono tuttavia dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale afferma che tale clausola generale anti abuso può

---

[226] C. HJI Panayi, *European Union Corporate Law*, Cambridge, 2013, 58.
[227] Si vedano ad esempio le recenti modifiche introdotte dalla Direttiva 2014/86/UE del 8 luglio 2014 in capo alla Direttiva cd. madre-figlia.
[228] Si veda ad esempio la Direttiva 2015/121 del 27 gennaio 2015 che apporta modifiche alla Direttiva cd. madre-figlia.

avere rilevanza soltanto in situazioni transfrontaliere laddove siano riscontrabili condotte artificiose[229].

Nello specifico, nel giugno 2015 è stata rinverdita la proposta di Direttiva del Consiglio[230] relativa alla modifica della Direttiva 2003/49/Ce sui pagamenti di interessi e royalties fra consociate, n. 2011/0314 (CNS).

Tale proposta di rivisitazione della Direttiva citata si fonda sulla necessità di adottare misure di prevenzione dell'evasione fiscale da parte delle società e dei gruppi multinazionali, nonché della pianificazione fiscale aggressiva. In questo senso, lo scopo della Direttiva andrebbe allargato, innanzitutto assicurando che i pagamenti intervenuti tra i diversi Stati membri sotto forma di interessi e royalties non siano soggetti ad una tassazione maggiore rispetto alle transazioni domestiche all'interno di uno Stato membro.

Le proposte avanzate riguardano l'introduzione della sopra riportata *de minimis* GAAR sulla genuinità dei rapporti economici, la fissazione di una soglia minima di tassazione all'interno degli scambi, l'introduzione dello scambio di informazioni reciproco fra Stati (*tax ruling transparency*), in accordo con quanto stabilito, e già menzionato, in ambito OCSE[231].

In effetti, dal confronto tra la Direttiva attualmente in vigore e quella proposta, oggetto di interesse ultimamente, due sono le principali novità che verrebbero introdotte nel testo della nuova Direttiva su interessi e royalties:

- all'interno della definizione di stabile organizzazione, il richiamo a tale qualificazione può effettuarsi finché il reddito prodotto dalla stessa venga sottoposto a tassazione presso lo Stato membro in cui è situata, in virtù di un trattato bilaterale ovvero della legislazione domestica;
- il nuovo art. 4 della proposta di Direttiva n. 2011/0314 contiene una vera e propria clausola generale anti abuso (GAAR) secondo cui, oltre a richiamare che la

[229] Causa C-196/04 del 12 settembre 2006, *Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd vs Commissioners of Inland Revenue*. *Vedasi* anche C-162/07 del 22 maggio 2008 e C-653/11 del 20 giugno 2013.

[230] Il Consiglio Europeo nel dicembre 2014 ha ravvisato un'urgente bisogno di incrementare gli sforzi nella lotta all'evasione fiscale ed alla pianificazione fiscale aggressiva sia a livello globale che europeo. La Direttiva sulla tassazione di interessi e royalties è stata identificata come possibile soluzione da adottare in sede BEPS di breve periodo. La Direttiva, tuttavia, per essere approvata, necessita dell'unanimità da parte del Consiglio, a seguito del parere fornito da parte del Parlamento Europeo (art. 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); *vedasi* il sito *www.consilium.europa.eu*.

[231] Per ulteriori commenti, *www.consilium.europa.eu*.

norma europea non preclude l'applicazione di leggi interne convenzionali aventi finalità antielusive ed antievasive, gli Stati membri non devono garantire i benefici derivanti dalla Direttiva qualora siano stati posti in essere atti o una serie di atti (anche suddivisibili in più *step*) che, allo scopo precipuo di ottenere un indebito vantaggio fiscale, non siano genuini, vale a dire privi di valide ragioni economiche, e non in linea con gli scopi della Direttiva, avuto riguardo a tutte le circostanze ed elementi fattuali rilevanti.

CAPITOLO QUARTO
Gli incentivi fiscali nello sviluppo e circolazione dei beni immateriali

4.1 Premessa

Le agevolazioni fiscali riguardanti la cd. *intangible property* pongono la questione della sussistenza o meno di una carenza negli investimenti, da parte del settore privato, nel campo della ricerca e sviluppo.

Gli argomenti che la dottrina è solita considerare, al fine di giustificare una simile mancanza, riguardano i cd. fallimenti del mercato, vale a dire il fatto che le esternalità positive, conseguenza delle attività di ricerca e sviluppo imprenditoriali, non sempre vengono controbilanciate da un proficuo ritorno economico, in quanto quest'ultimo, per via della concorrenza sempre più spietata nonché di altre leggi di mercato, si riversa anche su soggetti terzi o esterni alla propria realtà economica[232].

Questi effetti negativi possono a loro volta essere limitati grazie ad incentivi fiscali, cronologicamente distinguibili in due categorie:

- agevolazioni fiscali che incidono sulla fase di sviluppo del bene immateriale[233], tendenti ad una riduzione dei costi;
- agevolazioni fiscali che incidono sulla fase di sfruttamento del bene immateriale, mediante una riduzione della tassazione dei profitti che ne derivano. In quest'ultimo caso gli Stati possono optare per l'esenzione fiscale a favore dei soggetti esteri che investono nello Stato della ricerca, ovvero per le cd. *patent boxes*, che hanno il triplice scopo di dissuadere i residenti dallo spostare la

[232] J. Wittendorff, *Finland/Sweden/Norway/Iceland/Denmark - Taxation of Intangibles in the Nordic Countries*, in *European Taxation*, 2011, 348.

[233] Secondo OECD (2002), *Frascati Manual 2002: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific and Technological Activities*, *OECD Publishing*, 30, le attività propriamente definite di ricerca e sviluppo vengono distinte in tre fasi: 1) un primo stadio di ricerca base, costituito dalla preliminare conoscenza dei fenomeni e dei fatti osservabili da un punto di vista scientifico; 2) lo studio applicato, vale a dire il complesso delle attività di investigazione dirette ad un predeterminato obiettivo; 3) infine, lo sviluppo sperimentale, che rappresenta il lavoro sistematico che attinge dalla conoscenza acquisita a seguito dell'indagine ovvero dall'esperienza pratica, diretto alla produzione o al miglioramento di nuovi processi, sistemi o servizi.

ricerca presso Stati aventi bassi livelli di tassazione, mantenere alti i profili lavorativi domestici, nonché di incoraggiare gli investimenti presso lo Stato della residenza[234].

L'impatto di queste scelte di politica fiscale è vigorosamente diverso, in quanto, per esempio, la scelta di applicare delle agevolazioni fiscali alla fase di sfruttamento dei beni immateriali implica l'implicito successo della ricerca in prodotti già sperimentati sul mercato che è loro proprio[235].

Gli incentivi fiscali in fase di *start-up*, viceversa, sarebbero di aiuto al problema dei limiti iniziali al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo, in quanto una manovra sull'incidenza dei costi fornisce un aiuto economico alle imprese che devono affrontare ingenti spese di inizializzazione, ed inoltre non impedisce ad un soggetto finanziatore, inizialmente entrato a far parte della compagine sociale, di beneficiare degli incentivi fiscali in fase di *start-up*, senza dover attendere i benefici derivanti dalle agevolazioni sui profitti[236].

Giova tuttavia sottolineare che, l'argomento principe a favore della previsione di incentivi fiscali in fase di tassazione dei profitti derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali, invero, risiede nel potere di dissuasione che tale strumento può esplicare in favore delle grandi imprese, multinazionali e non, dall'allocare beni intangibili creati (o da crearsi) nello Stato della residenza presso Stati esteri[237].

---

[234] Sul punto *vedasi* L. Evers, H. Miller, C. Spengel, *Intellectual property box regimes: effective tax rates and tax policy considerations*, in *International Tax and Public Finance*, 2015, 504.

[235] Tale assunto viene considerato come un vantaggio di questa scelta di politica fiscale da Å. Hansson, C. Brokelind, *Tax Incentives, Tax Expenditures Theories in R&D: The Case of Sweden*, in *World Tax Journal*, 2014, 178.

[236] Al fine di apprezzare le politiche fiscali a favore dei cd. *output incentives*, *cfr*. P. Arginelli, *Innovation through R&D Tax Incentives: Some Ideas for a Fair and Transparent Tax Policy*, in *World Tax Journal*, 2015, 23, secondo cui tali agevolazioni fiscali stimolano un uso efficiente ed efficace dei nuovi beni immateriali, da cui derivano esternalità di mercato positive, maggiore crescita interna, limitazione delle distorsioni monopolistiche di mercato che si verificano quando un soggetto ottiene la proprietà esclusiva di un nuovo bene immateriale, nonché la soluzione al problema delle asimmetrie delle informazioni all'interno del mercato dei capitali.
Tale impostazione, tuttavia, ritiene irrilevante il luogo in cui l'attività di ricerca e sviluppo è stata condotta.

[237] Sempre secondo P. Arginelli, *Innovation through R&D Tax Incentives: Some Ideas for a Fair and Transparent Tax Policy*, cit., 24, infatti, i Paesi con elevati tassi di imposizione sui redditi delle società qualora scegliessero di adottare un sistema incentivante della fase di sviluppo degli *intangibles* (*input activity*) sarebbero esposti al rischio per il quale, soprattutto i gruppi multinazionali, dopo aver beneficiato degli incentivi sulle attività di ricerca e sviluppo, trasferiscano all'estero gli *intangible assets* così creati al fine di ridurre il peso dell'imposizione sui redditi derivanti dal loro sfruttamento; rischio ancor maggiore qualora lo Stato della residenza non abbia adottato alcuna normativa in materia di *controlled foreign company* (*CFC rules*) e la legislazione in materia di *transfer price* non si riveli sufficiente.

Non da ultimo, occorre analizzare, e si avrà modo di approfondire tutte queste tematiche nel prosieguo della trattazione, le ricadute di queste agevolazioni fiscali in termini di diritto internazionale, secondo le direttive impartite dall'OCSE, e comunitario, alla luce delle libertà fondamentali sancite dal Trattato UE (quali quelle, ad esempio, riguardanti le restrizioni territoriali) nonché delle regole sugli aiuti di Stato (ai sensi dell'art. 107 TFEU).

4.2 Le agevolazioni fiscali dirette alla circolazione degli *intangibles* nella fase di sfruttamento e tassazione dei relativi profitti

Sono diversi e variegati i metodi che il legislatore fiscale può prevedere al fine di favorire il rilancio dell'economia interna mediante incentivi alla ricerca ed allo sviluppo di beni immateriali.

Nei diversi sistemi fiscali mondiali si annoverano diversi sistemi che garantiscono sgravi fiscali, o comunque agevolazioni, nel campo degli *intangibles*.

La struttura di questi incentivi fiscali si caratterizza per la presenza di alcune caratteristiche simili presenti nelle legislazioni dei vari Paesi.

Solitamente, infatti, le disposizioni normative che disciplinano questi istituti prevedono un arco temporale massimo di applicazione, definiscono in maniera puntuale i soggetti cui si riferiscono, le spese deducibili e quelle oggetto di agevolazione, il loro ammontare massimo (se previsto), il tasso applicabile, la misura del credito e le condizioni di compensazione dello stesso ovvero le possibilità di rimborso.

4.2.1 *La capitalizzazione delle spese di ricerca e sviluppo*

Si prenda, per esempio, la possibilità di capitalizzare le spese riguardanti le attività di ricerca e sviluppo che verranno poi ammortizzate nel tempo secondo le proprie regole contabili. Come sancito, ad esempio, dallo IAS 38, le spese sostenute per un elemento immateriale vanno rilevate come costo nell'anno in cui quest'ultimo viene sostenuto, a meno che tale componente negativo sia parte del costo di un'attività immateriale che soddisfi le condizioni previste per la rilevazione a bilancio, tra cui *i*) la probabilità che dal bene immateriale derivino benefici economici futuri attesi e *ii*) che il costo dell'attività possa essere misurato attendibilmente. Sempre secondo lo IAS 38 (54) le spese inerenti le fasi di ricerca e sviluppo sono tutti quei costi direttamente

attribuibili e necessari affinché l'attività che ci si prefigge di porre in essere sia in grado di funzionare e di essere messa in pratica.

Applicazione di questo principio si rinviene nella legislazione fiscale del Brasile, che segue le indicazioni fornite dalle regole contabili IFRS[238], distinguendo le spese di ricerca da quelle di sviluppo. Per quanto riguarda le spese di ricerca in senso stretto, queste possono essere dedotte nel momento in cui viene sostenuto il relativo costo; viceversa, le spese di sviluppo possono essere capitalizzate se ricorrono alcune condizioni, tra cui la fattibilità tecnica di poter completare il bene immateriale al fine di poter essere implementato in prodotti pronti all'uso o alla vendita, l'intenzione dell'impresa di voler completare il bene immateriale e la sua abilità nell'utilizzo ovvero ai fini della sua vendita, la probabilità che il bene immateriale produca benefici economici futuri all'interno di un prescelto mercato di destinazione, la disponibilità in capo all'impresa di adeguate risorse tecniche, finanziarie per completare e utilizzare l'*intangible*, ed infine, la capacità di attribuire (contabilmente) ed attendibilmente le spese correlate allo sviluppo dell'*intangible* durante questa fase.

La Legge Federale brasiliana n. 11,196 del 21 novembre 2005, inoltre, prevede alcuni incentivi fiscali relativamente alle spese di ricerca e sviluppo, per le imprese specializzate nel settore industriale. In particolare, all'art. 17 si stabilisce la possibilità di dedurre dette spese a conto economico, ai fini delle imposte sul reddito delle società, oltre alla deducibilità supplementare di almeno il 60% del totale delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo (percentuale che può arrivare all'80%, a seconda del numero dei dipendenti impiegati all'interno dei confini nazionali, ovvero al 100% se le attività sfociano in brevetti registrabili, ai sensi del successivo art. 19).

I paragrafi 3 e 4 del medesimo art. 17, inoltre, oltre alla deducibilità delle spese per attività di R&D, prevedono extra deduzioni dal computo della base imponibile del reddito della società garantendo l'ammortamento completo di nuovi *assets* collegati all'attività di innovazione tecnologica, ovvero un ammortamento accelerato, per l'anno dell'acquisto, dei nuovi *intangible assets* acquistati relativamente alla ricerca tecnologica.[239]

---

[238] Guida Tecnica redatta dal *Comitê de Pronunciamentos Contábeis* – CPC, no. 04 (R1) (CPC 04), approvato dal Brazilian Federal Accounting Board il 25 novembre 2010 (items 53. *et seq.*).

[239] Per maggiori approfondimenti, *cfr*. *Host Country income tax rules relating to intangible property*, in *Tax Management International Forum*, 2014 March, *The Bureau of National Affairs, Inc.*, 2015, 60; *cfr.* F. Tonanni, B. Gomes, *Brazil - Corporate Taxation*, Country Analyses IBFD, section 1.9.8.1.

La legislazione fiscale francese, in linea di principio, stabilisce che le spese di ricerca e sviluppo possano essere dedotte nell'anno in cui vengono sostenute. Tuttavia, l'art. 236-I del Codice tributario francese afferma che i contribuenti possono scegliere se capitalizzare tali spese, con la possibilità di ammortizzarle, qualora siano soddisfatte alcune condizioni, tra cui il fatto che i relativi costi abbiano partecipato l'attività di ricerca e sviluppo in un contesto scientifico o tecnico di sviluppo software[240] e che si tratti di spese operative attuali capitalizzabili per ragioni di tipo contabile.

In questo caso, le spese capitalizzate sono soggette ad ammortamento lineare per un massimo di cinque anni a partire dall'anno in cui i costi vengono sostenuti, anche se tale durata può essere maggiore, compatibilmente con la vita utile del bene in questione ed anche se il progetto di R&D non è ancora stato ultimato[241].

A livello internazionale, vale a dire in ambito OCSE e comunitario, non esistono regole certe capaci di imporre la loro volontà sui singoli Stati, seppur membri di tali organismi internazionali. In ambito domestico, soprattutto se a livello contabile, gli Stati sono liberi di scegliere le regole e le norme di politica fiscale che più avvantaggino i loro sistemi tributari e i loro bilanci, in quanto espressione della loro sovranità[242], compatibilmente con i trattati contro le doppie imposizioni cha hanno firmato, le norme comunitarie imperative e gli strumenti di *soft-law* adottati da organismi internazionali quali l'OCSE e la stessa comunità Europea[243].

Tuttavia, a livello internazionale sussistono documenti di consultazione ovvero di riferimento che si pongono l'obiettivo precipuo di fornire almeno delle raccomandazioni in merito, al fine di perseguire politiche miranti ad eliminare i fenomeni di doppia imposizione, di doppia non imposizione e di erosione della base imponibile[244].

---

[240] Si precisa che, per quanto concerne dette spese, i costi relativi alle attività di ricerca in senso stretto non possono essere contabilmente capitalizzati, solo quelli relativi alle attività di sviluppo godono di questo beneficio, se è provato che i progetti cui fanno riferimento possiedono un alto grado di successo e profittabilità.

[241] *Cfr*. *Host Country income tax rules relating to intangible property*, cit., 100.

[242] Sostiene questa tesi altresì, J. Luts, *Compatibility of IP Box Regimes with EU State Aid Rules and Code of Conduct*, in *EC Tax Review*, 2014, 261; *vedasi* inoltre, S. Douma, *Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement*, Online Books IBFD, 2011, 32 e ss.

[243] Secondo E. Traversa, *Tax Incentive and Territoriality within the European Union: Balancing the Internal Market with Tax Sovereignty of Member States*, in *World Tax Journal*, 2014, 316, l'utilizzo di strumenti fiscali per perseguire politiche economiche domestiche può indebolire il raggiungimento degli obiettivi del mercato interno europeo.

[244] L'OECD e l'Eurostat della Commissione Europea hanno stilato il *Final Report* del *Working Party on National Accounts, Second Task Force on the Capitalisation of Research and Development in National*

4.2.2 *Le esenzioni sui redditi derivanti dalla ricerca scientifica*

Alcuni Paesi prevedono sgravi fiscali nei confronti dei redditi derivanti da attività di ricerca scientifica, svolte individualmente, presso centri di ricerca o universitari.

In Belgio, per esempio, i redditi attribuiti ai ricercatori sono soggetti a ritenuta d'imposta, da trattenersi direttamente sul reddito da attribuire al soggetto e da versarsi ad opera del datore di lavoro. In questo particolare ordinamento, le società che decidano di impiegare ricercatori scientifici beneficiano di una parziale esenzione nel versamento delle ritenute da effettuarsi su tali compensi, nella misura dell'80%: il 20% delle ritenute sono comunque da versare all'erario, mentre sui compensi da erogare ai ricercatori, la trattenuta rimane invariata, vale a dire permane l'intera *withholding tax* (una ritenuta del 100% e pari a quella prevista)[245]. Nello specifico, le società che possono accedere a questo particolare beneficio pagano ricercatori coinvolti in progetti di ricerca universitaria o appartenenti ad un centro di ricerca, ovvero ricercatori aventi un dottorato di ricerca in campo scientifico, nonché le piccole *start-up* che sostengono almeno il 15% dei loro costi in attività di ricerca e sviluppo.

In India, l'*Indian Income Tax Act* del 1961 – sezione 35(2AB) prevede una deduzione per così dire 'bilanciata' del 200% delle spese sostenute in attività di ricerca

---

Accounts, STD/CSTAT/WPNA (2012) all'interno del quale sono state elaborate delle linee guida in merito alla capitalizzazione delle spese di ricerca e sviluppo a livello nazionale, anche in base all'ultimo *System of Naional Accounts* (SNA 2008) che esplicitamente prevede che le spese di ricerca e sviluppo vengano capitalizzate seguendo alcuni principi.
A riguardo, è interessante notare come, a livello internazionale, la modalità di compilazione dei rispettivi bilanci contabili interni sia di grande importanza per via dell'impatto che essa può avere a livello di prodotto interno lordo, nonché su altri indicatori macro-economici.
Secondo P. van de Ven, *New standards for compiling national accounts: what's the impact on GDP and other macro-economic indicators?*, in *OECD Statistics Brief*, 2015, 4, vi è un problema di riconciliazione dei dati inerenti le spese di ricerca e sviluppo per ciò che riguarda i diversi sistemi contabili nazionali, posto che questi ultimi utilizzano una funzione di deprezzamento geometrica del capitale assumendo come base di riferimento diversi archi temporali (che possono variare anche notevolmente a seconda del tipo di bene immateriale coinvolto). L'autore ricorda che, nonostante il deprezzamento stimabile possa essere diverso per categorie di beni, l'Eurostat (*cfr. supra*) assume che laddove l'informazione necessaria per la stima degli anni di ammortamento sia carente, si raccomanda di considerare un periodo medio stimato di vita del bene immateriale di dieci anni.
Per ciò che concerne il metodo di imputazione dei costi mediante sistemi di input, raccomandato dall'Eurostat Task Force (*cfr. supra*) al fine di stabilire il valore stimabile del bene da capitalizzare, si precisa che quest'ultimo non tiene tuttavia in debita considerazione i cambi che possono essere avvertiti nella crescita (o decrescita) della produttività; ed infine, l'autore mette in rilievo la problematica concernente gli scambi di beni immateriali tra unità operative di una medesima multinazionale, dislocate in paesi diversi, che avrebbero come conseguenza la distribuzione implicita di redditi, reinvestiti in redditi di capitale all'estero.

[245] *Cfr. Host Country income tax rules relating to intangible property*, cit., 49, che richiama l'art. 2753 del codice tributario belga sui redditi delle società.

e sviluppo qualora vengano soddisfatte alcune condizioni: la società deve operare nella produzione o manifattura di alcuni prodotti non espressamente esclusi (quali tabacco e alcolici), le spese devono riguardare la ricerca scientifica svolta internamente all'impresa e i costi di ricerca e sviluppo devono essere sostenuti da centri di ricerca accreditati presso il dipartimento di ricerca scientifica e industriale competente ('DSIR')[246].

4.2.3 *Regimi speciali in favore del cd. know-how*

Come si è già avuto modo di dibattere ampiamente nel corso della presente trattazione, non tutti considerano il know-how come bene immateriale avente i requisiti per l'imposizione[247]. Tuttavia, alcuni Paesi permettono che le spese sostenute per l'acquisto di questo bene immateriale "ibrido" possano essere dedotte per l'intero nell'anno in cui vengono effettuate.

Così, per esempio, il governo danese, con il *Danish Act on Depreciation and Amortisation*[248], alla sezione 41(1) ha previsto che i costi sostenuti per l'acquisto di know-how (o di diritti di brevetto) o di diritti d'uso su know-how (o brevetti) possano essere dedotti per l'intero invece che essere ammortizzati ai sensi della sezione 40(2) del medesimo provvedimento. Per l'ordinamento danese, infatti, il know-how occupa un posto ben preciso nella lista dei beni immateriali su cui si estende la portata normativa del *Danish Act on Depreciation and Amortisation*.

In Italia, l'art. 103, comma 1, del TUIR (d.p.r. n. 917 del 1986) afferma che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico (know-how) sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo nell'anno considerato. Il nostro ordinamento, nonostante richieda la capitalizzazione delle spese per know-how garantisce comunque una deducibilità maggiorata per l'acquisto di questa particolare tipologia di bene.

---

[246] *Cfr. Host Country income tax rules relating to intangible property*, cit., 124.

[247] In Brasile, per esempio, la legge Federale n. 4,506/64 quando utilizza il termine "royalties," fa riferimento a quanto statuito dalla medesima legge all'art. 22, il quale non include i pagamenti per diritti di know-how o servizi di assistenza tecnica. Ne consegue che l'estensione di concetto di *intangible* ai diritti di know-how è valevole solo per quelle transazioni che coinvolgono soggetti con cui si è firmato un accordo contro le doppie imposizioni.

[248] *Consolidated Act* n. 1191 del 11 ottobre 2007.

4.2.4 *Il credito d'imposta spettante a soggetti che sviluppano attività di R&D&I*

Altro strumento efficace per la promozione, a livello domestico, delle attività correlate all'innovazione, alla ricerca e sviluppo in nuovi beni e tecnologie, riguarda la possibilità di concedere crediti d'imposta alle imprese e ai soggetti che svolgono la propria attività in questo campo.

Per esempio in Argentina, la Legge 25.922 per la promozione dell'industria software stabilisce un regime agevolativo ad esaurimento, entro la fine del 2019. Secondo tale provvedimento, alcune tra le agevolazioni fiscali da accordare ai soggetti sviluppatori di software (da cedersi a terzi) riguardano il credito d'imposta pari al 70% delle imposte pagate sui compensi erogati ai dipendenti, da utilizzarsi per pagare altre imposte, eccezion fatta per quelle sul reddito dell'impresa, ovvero valevole anche per queste ultime fino ad un ammontare massimo stabilito e relativo alle esportazioni effettuate; inoltre, è prevista un'esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e riduzione del 60% dell'imposta da pagarsi sui redditi derivanti dalle attività cui si applica il regime agevolativo[249].

La legge 23.877 del 1990, inoltre, sulla promozione e sviluppo dell'innovazione tecnologica, prevede un importo massimo annuale in certificati di credito d'imposta emessi dal Governo argentino per specifici progetti di R&D sviluppati da *joint-ventures* o da società che si occupano di trasferimenti di tecnologia ed assistenza tecnica, sulla base di una cd. *unidad de vinculacion*[250]. I soggetti che desiderano ricevere i certificati di credito d'imposta devono presentare il loro progetto all'agenzia nazionale di promozione scientifica e tecnologica competente e, se selezionati, ricevono certificati di credito d'imposta per un valore non superiore al 50% del budget proposto a progetto, da utilizzarsi per il pagamento delle imposte sul reddito e valevoli per un periodo non superiore a tre anni.

La Francia, dal canto suo, ha previsto incentivi speciali relativamente alle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo di beni immateriali, tra cui il credito d'imposta. L'art. 244 *quater* B[251], del codice tributario francese, prevede un credito

---

[249] *Cfr*. *Host Country income tax rules relating to intangible* property, cit., 3.

[250] Per *unidad de vinculacion* si intende un ente non governativo dedicato all'identificazione, selezione e sviluppo di progetti di R&D, trasferimento di tecnologia ed assistenza tecnica.

[251] Tale articolo è stato oggetto di pronuncia nella causa C-39/04 *Laboratoires Fournier*, il quale ha ritenuto che l'art. 244 *quater* B del codice tributario francese si ponesse in contrasto con l'art. 49 CE in quanto tale norma riserva ad un'impresa stabilita sul territorio nazionale, che si sia avvalsa di servizi

d'imposta da computarsi sulla base di specifiche spese tra cui, il deprezzamento degli *assets* allocati tra le immobilizzazioni immateriali, il costo del lavoro inerente i ricercatori in senso stretto, le spese operative (nei limiti percentuali di alcune delle spese più sopra citate), le spese sostenute per ricerca in *outsourcing* (sub-contratti il cui valore viene computato differentemente a seconda che l'ente cui viene demandata la ricerca sia privato o pubblico), le spese per l'acquisto, revisione e difesa di alcune varietà vegetali, nonché quelle sostenute per il monitoraggio degli sviluppi tecnologici, fino ad un ammontare massimo di 60.000 euro[252].

Il credito d'imposta in questione, per le spese sopra enucleate, si calcola prendendo a base il 30% di tali componenti negativi fino ad un massimo di 100 milioni di euro, oltre ad un 5% di dette spese che superino tale soglia. Tale credito può essere portato in compensazione alle imposte sul reddito della società eventualmente dovute; in caso il credito fosse maggiore delle imposte del periodo da pagarsi, tale credito può essere portato in avanti fino ad un massimo di tre anni ovvero, se non compensato, essere rimborsato alla fine del periodo considerato[253].

In Irlanda, al fine di incoraggiare gli investimenti nel campo della ricerca, sussiste un generoso sistema incentivante per il quale, ai soggetti coinvolti, viene garantito un credito d'imposta del 25% sulle spese di ricerca e sviluppo, senza limiti di soglia, a partire dal 1 gennaio 2015[254].

Posto che l'intenzione del provvedimento è quella di favorire le attività di ricerca di R&D, per il legislatore irlandese non è importante il luogo in cui l'attività di

---

forniti all'interno dello Stato membro, un trattamento più favorevole rispetto a quello cui è soggetta un'impresa anch'essa stabilita sul territorio nazionale che si sia avvalsa di servizi provenienti da uno Stato membro diverso. La normativa in questione si baserebbe, ancorché indirettamente, sul luogo di stabilimento del prestatore di servizi e sarebbe quindi atta a restringere l'attività transfrontaliera del prestatore stesso, palesemente in contrasto con l'art. 49 CE (tratto dalle conclusioni dell'avvocato generale F.G. Jacobs presentate il 9 dicembre 2004).

[252] *Cfr. Host Country income tax rules relating to intangible property*, cit., 103. Inoltre, il documento specifica che tali spese possono godere di tale trattamento di favore qualora siano state sostenute in ambito comunitario o con Paesi che aderiscono all'assistenza amministrativa tra stati e che hanno firmato un trattato contro le doppie imposizioni con la Francia.

[253] Da notarsi che le piccole medie imprese possono chiedere immediatamente il rimborso del credito non utilizzato, senza dover aspettare il decorrere del triennio in questione.

[254] Per il periodo d'imposta relativo al 2014, il credito d'imposta andava calcolato sulle spese incrementali, per i periodi d'imposta compresi tra il 2003 e fino a fine 2014, fino ad un massimo di 300.000 euro.

ricerca viene svolta, purché sia un luogo compreso nell'area economica europea ed in tali diversi Stati il soggetto non goda di altri incentivi fiscali per le medesime attività[255].

Secondo le R&D *Tax Credit Guidelines* stilate dal governo irlandese[256] le spese che rientrano nell'ambito applicativo del credito d'imposta devono essere sistematiche e riguardare attività investigative o sperimentali nel campo della scienza o della tecnologia, nelle forme della ricerca base, della ricerca applicata ovvero dello sviluppo sperimentale[257], al fine di raggiungere nuovi e sfidanti obiettivi scientifici o tecnologici. La caratteristica maggiormente innovativa di questo sistema incentivante riguarda il fatto che le società, che fanno richiesta di poter usufruire di questo regime, non devono essere proprietarie di alcun *intangible* derivante dal lavoro di ricerca e sviluppo; inoltre l'attività di R&D non deve raggiungere obiettivi di successo, bastando che le attività della società si concentrino sulle quelle più sopra enucleate.

Qualora il credito d'imposta non sia stato del tutto portato in compensazione con le imposte sul reddito della società, i soggetti destinatari del provvedimento possono in alternativa chiedere a rimborso il credito (residuo) in tre *tranches* in un arco temporale di 33 mesi. Tale rimborso può tuttavia soggiacere a delle limitazioni qualora la società non abbia riportato redditi da cui scaturisca un'imposta sufficiente negli ultimi dieci anni a coprire il credito, ovvero e' maggiore rispetto ai debiti d'imposta dovuti sul personale dipendente per un determinato periodo temporale.

Il credito può riguardare, a certe condizioni, anche le spese sostenute per la costruzione di edifici o strutture da utilizzarsi per le attività di ricerca e sviluppo, nonché, sotto certi limiti, anche le spese sostenute per impianti e macchinari.

Come beneficio per i soggetti che materialmente svolgono le attività di R&D, esistono inoltre meccanismi incentivanti rivolti a determinati "*key employees*" cui viene trasferito parte del credito d'imposta, a condizione che questi ultimi, tra i vari termini, svolgano almeno il 50% delle loro mansioni nella concezione o creazione di nuova "conoscenza", e che il 50% o più del loro compenso si qualifichi come spesa di ricerca e sviluppo.

---

[255] *Cfr*. *Host Country income tax rules relating to intangible property*, cit., 138.
[256] Disponibili al sito *http://www.revenue.ie/en/tax/ct/research-development.html*.
[257] Tripartizione che ricalca il modello esplicitato all'interno del Frascati Manual; OECD (2002), *Frascati Manual 2002: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific and Technological Activities*, cit., 30.

Infine, affinché la società possa ricevere il sopra descritto credito d'imposta, in capo a quest'ultima sorgono obblighi contabili specifici di registrazione dei fatti rilevanti ai fini delle attività di R&D (*accounting test*), nonché di descrizione delle attività rilevanti ai fini della ricerca e sviluppo svolta (*science test*).

4.2.5 *Gli IP box regimes*

Le agevolazioni fiscali in materia di beni intangibili, finora dettagliate, riguardano le attività di *input*, vale a dire il primo stadio nell'evoluzione di nuovi *intangibles* da implementare nella produzione di nuovi o esistenti beni e servizi.

Lo studio si è svolto mediante analisi di alcune legislazioni nazionali, per lo più europee, in grado di far comprendere il fenomeno degli incentivi fiscali in materia di beni immateriali: tale metodo scelto potrebbe apparire riduttivo, tuttavia, a livello internazionale o comunitario, non esistono regimi fiscali di favore "comuni", posto che ciascuno Stato è libero di introdurre, modificare o eliminare nuove normative fiscali al fine di attrarre investimenti nel campo della ricerca e della creazione di nuovi beni che abbiano un alto potenziale economico.

Invero, ed è il risvolto della medesima medaglia, tali regimi pongono non pochi problemi in termini di concorrenza fiscale fra Stati che, se da un lato possono danneggiare il libero mercato europeo e le transazioni internazionali, dall'altro rivelano l'assoluta potestà impositiva degli Stati stessi, che può essere assoggettata a limitazioni su base meramente volontaria.

Tali preoccupazioni sono ad oggi oggetto di grande dibattito a livello dottrinario e legislativo, anche se, con riferimento a questi aspetti, le maggiori inquietudini si sono dimostrate per lo più nel campo delle cd. *patent boxes*.

Quest'ultimo sarà oggetto di analisi nel presente paragrafo per via dei problemi riscontrati a livello di politiche comunitarie e concorrenziali, ma anche in quanto regime fiscale che prevede lo sfruttamento di beni intangibili, non più in una fase di *input*, bensì alla fine del processo innovativo (di *output*), argomento maggiormente inerente con i propositi scientifici della presente trattazione, incentrata sullo sfruttamento economico di beni immateriali già esistenti.

Tra i cd. *output incentives* si collocano le *IP boxes*, le quali altro non sono che regimi fiscali di favore nei confronti dei soggetti che abbiano investito in alcune

tipologie di beni immateriali (sia come cedenti di beni che come cessionari), e i cui redditi derivanti dal trasferimento o dallo sfruttamento degli stessi vengono tassati in misura minore (grazie a tassi agevolati o all'esclusione del relativo reddito ritraibile), specialmente nel campo dei brevetti, motivo per cui tali regimi incentivanti vengono spesso chiamati anche *patent boxes*[258].

I beni, come si avrà modo di analizzare nel prosieguo, possono essere frutto delle attività di ricerca e sviluppo svoltesi internamente all'entità, ovvero essere stati acquistati o licenziati presso soggetti terzi o parti correlate[259]. A questo proposito, ai fini dell'agevolazione, pare non sembri rilevare il titolo giuridico in forza del quale l'*intangible* viene utilizzato, stante la necessità che il bene venga implementato in attività di produzione cui imputare i costi di ricerca e sviluppo ad essa relativi.

I soggetti che possono fruire di queste agevolazioni sono solitamente i titolari di reddito d'impresa, che producono reddito sul territorio nazionale, anche se costituiti in forma di trust o di *permanent establishment*, naturalmente secondo quanto disposto dalla relativa legge di inquadramento che disciplina il regime di favore.

I redditi su cui solitamente vengono calcolati i regimi impositivi di favore sono costituiti dalle royalties; alcuni paesi quali il Liechtenstein, il Lussemburgo e l'Olanda[260] includono tra questi anche le cd. *embedded royalties*[261], da valutarsi al valore normale secondo il cd. *arm's lenght principle*, e di cui si è avuto modo di trattare nel capitolo relativo alla qualificazione del reddito. Infine, Paesi come il Belgio e Malta, ammettono a beneficiare del regime di cd. *patent box* anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di cespiti aventi ad oggetto beni immateriali.

Tale reddito, a sua volta, può considerarsi come base imponile al lordo delle correlate spese, le quali sono deducibili dal reddito ordinario, con indubbi vantaggi (come per le legislazioni fiscali di Belgio e Ungheria); ovvero al netto delle correlate

---

[258] Per alcune riflessione sul regime di *patent box* italiano, P. Arginelli, F. Pedaccini, *Prime riflessioni sul regime italiano di patent box in chiave comparata ed alla luce dei lavori dell'OCSE in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2015, 57 e ss.

[259] Per maggiori approfondimenti *cfr*. P. Arginelli, *Innovation through R&D Tax Incentives: Some Ideas for a Fair and Transparent Tax Policy*, cit., 29.

[260] I paesi che includono le cd. *notional royalties* sarebbero cinque: Belgio, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito; *cfr.* L. Evers, H. Miller, C. Spengel, *Intellectual property box regimes: effective tax rates and tax policy considerations*, cit., 508.

[261] Per *embedded royalties*, si intendono sia le royalties incluse nel prezzo di vendita del bene o servizio, che le *notional royalties*, derivanti dall'utilizzo interno della proprietà intellettuale.

spese, che possono qualificarsi come spese dirette o indirette[262]. Per quanto riguarda, inoltre, le spese previamente sostenute ante l'applicazione del regime di favore, alcuni Stati hanno previsto correttivi di recupero di dette spese, ad esempio prevedendo l'applicabilità del tasso di imposizione agevolato solo su quei redditi derivanti da beni immateriali per i quali non siano state dedotti precedentemente costi di acquisto[263].

Il risultato che se ne ottiene è un reddito su cui calcolare l'imposta sulla base di un tasso nominale agevolato, ovvero l'esclusione parziale del reddito così calcolato[264]. In caso di rilevamento di perdite, viceversa, alcuni regimi prevedono il riporto in avanti delle stesse ovvero meccanismi di recupero delle perdite già utilizzate qualora successivamente vengano prodotti redditi afferenti i beni immateriali[265].

Gli effetti auspicabili di questo particolare regime di favore, come più sopra accennato, tendono a promuovere le attività di ricerca e sviluppo su suolo domestico (e non: per alcuni regimi di *patent box*, infatti, non è necessario che l'attività di ricerca si svolga effettivamente all'interno dei confini nazionali) nonché e soprattutto l'attrazione di nuovi investimenti.

Le principali ragioni che hanno indotto i diversi Paesi ad introdurre questo particolare regime di detassazione si rinviene, infatti, nella sempre maggiore centralità assunta dai beni immateriali per i quali, nell'ambito del documento OCSE "*Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation*", del 2013, si è appurato che gli investimenti in innovazione attualmente contribuiscono alla crescita media della produttività del lavoro tra il 20% ed il 34%. Inoltre, l'elevata mobilità dei fattori produttivi caratterizzanti gli investimenti in innovazione, più facilmente allocabili, insieme alle società titolari di *intangibles*, aventi sede per lo più nei Paesi esteri aventi regimi a fiscalità privilegiata, hanno creato le basi per la sempre maggiore diffusione di

---

[262] *Cfr.* P. Arginelli, *Innovation through R&D Tax Incentives: Some Ideas for a Fair and Transparent Tax Policy*, cit., 35.
[263] P. Arginelli, F. Pedaccini, *Prime riflessioni sul regime italiano di patent box in chiave comparata ed alla luce dei lavori dell'OCSE in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose*, cit., 72.
[264] Per quanto riguarda il regime agevolativo in termini di *patent box* offerto da Malta, quest'ultima prevede l'esclusione totale del reddito, *cfr.* C. Cassar Torregiani, *Malta - Corporate Taxation*, Country Analyses IBFD, section 11.7.
[265] Così prevede, per esempio, la legislazione del Lussemburgo; per maggiori approfondimenti *cfr*. M. Felder, *IP Boxes from a European, Liechtenstein and Swiss Perspective*, Zurich, 2013, 72.

questi schemi di politica fiscale, al fine di incoraggiare il rientro dei beni immateriali realizzati in ambito domestico[266].

Tuttavia, e su questo punto vi è un acceso dibattito che sarà oggetto di approfondimento nel prosieguo della presente trattazione, la perdita netta di gettito non sempre è più che compensata dagli effetti positivi indotti dai nuovi investimenti, inoltre, si aggiunga la possibilità di innescare un pericoloso processo di competizione fiscale fra Stati, soprattutto a livello europeo, luogo in cui vigono libertà fondamentali e doveri inderogabili assunti dagli Stati membri.

Per quanto riguarda la possibilità di ottenere nuovi investimenti in beni intangibili sul territorio domestico, l'aumento di questa variabile dipenderà principalmente dal successo del bene una volta oggetto di commercializzazione[267]. Posta l'aleatorietà degli investimenti, si è portati a credere che l'incentivo a sostenere maggiori spese di ricerca e sviluppo, in realtà porti a maggiori spese di R&D di qualità[268], al fine di vedere il successo degli investimenti effettuati.

Allo stesso tempo, inoltre, si è potuto appurare come le *patent boxes* possiedano l'innata capacità di condizionare il proprietario degli intangibili, anche tra diversi Paesi, a seconda delle specificità normative di questi ultimi[269].

Lo Stato in cui risiede il proprietario del bene intangibile, per esempio, diverge dallo Stato in cui ha sede l'inventore dello stesso, a conferma del fatto che, se è pur vero

---

[266] G. Andreani, A. Tubelli, *Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles*, in *Il Fisco*, 2014, 4315 e ss.

[267] In senso positivo, *cfr*. R.D. Atkinson, S. Andes, *Patent Boxes: Innovation in Tax Policy and Tax Policy for Innovation*, in *The Information Technology & Innovation Foundation*, Ottobre, 2011, 3.

[268] *Cfr*. sul punto, S. Bradley, E. Dauchy, L. Robinson, *Cross-Country Evidence on the Preliminary Effects of Patent Box Regimes on Patent Activity and Ownership*, in *Tuck School of Business Working Paper* n. 2681433, October, 2015, 3.

[269] Secondo C. Garbarino, M. D'Avossa, *The OECD Intangibles Project and the Concept of "Intangible Related Return"*, in *European Taxation*, January 2015, 14, la proprietà dei beni immateriali è un'informazione chiave sia per la determinazione dell'allocazione dei beni e dei relativi profitti, che ai fini dell'applicazione dell'*arm's lenght principle* e del *transfer pricing*. La proprietà dei beni immateriali, inoltre, si divide in "proprietà economica" e "proprietà legale" cui va correlato il cd. IRR (*intangible related return*), vale a dire il profitto derivante dallo sfruttamento economico degli IP. L'IRR, infatti, non va attribuito automaticamente al titolare legale del bene, bensì anche ad altri soggetti, tra cui coloro che hanno contribuito alla valorizzazione del bene intangibile, che vanno economicamente compensati e determinano un'ulteriore allocazione dei correlati profitti, a favore della cd. proprietà economica dell'IP.
Il "proprietario economico" del bene, infine, potrebbe aver sopportato i costi ed i rischi legati al bene stesso, a differenza del titolare legale: ciò è in linea con l'adozione del cd. *nexus approach* da parte dell'OCSE, mirante a stanare l'*economic owner* onde correlare la tassazione dei profitti al sostenimento di costi ed all'effettuazione di investimenti (e di cui si avrà modo di trattare nel prosieguo). *Vedasi* sul punto anche *OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project - Explanatory Statement*, 2014 *Deliverables*, in *www.oecd.org*.

che gli incentivi fiscali all'innovazione hanno attratto maggiori fattori produttivi e hanno ridotto l'erosione della base imponibile, ciò non impedisce a tutt'oggi una successiva riattribuzione della proprietà dell'*intangible*.

Tali riflessioni portano a chiedersi se a tali problematiche il legislatore potrebbe porre rimedio inserendo un limite di tempo al possesso a seguito della registrazione del bene intangibile, alla fine del processo creativo.

Da tutte queste considerazioni, si può affermare che gli incentivi fiscali a favore dei beni immateriali possono avere l'effetto di distorcere la scelta relativa al luogo in cui allocarne la proprietà[270].

Al fine di poter apprezzare maggiormente le caratteristiche di questo strumento di politica fiscale, si andranno ad analizzare alcuni regimi di *patent box* scelti per le loro peculiari caratteristiche.

Il regime di Patent Box nel Regno Unito[271]

I benefici. In base al *Corporation Tax Act*, sez. 357A, britannico, una società che rispetti determinati requisiti (*qualifying company*) può (scegliere di) assoggettare i redditi derivanti da determinati beni immateriali ad un tasso impositivo minore per un determinato periodo d'imposta.

I beni sui quali è possibile ottenere il beneficio fiscale riguardano solamente i brevetti, i certificati di protezione supplementari ai sensi del Regolamento del Consiglio 469/2009 e del Regolamento CE 1610/96, diritti dei coltivatori ai sensi del punto 1) del *Plant Varieties Act* del 1997 e i diritti delle nuove varietà vegetali ai sensi del Regolamento CE 2100/94.

L'agevolazione consiste in una extra deduzione da effettuarsi sul reddito della società, da calcolarsi mediante applicazione di una formula, al cui interno viene applicato un tasso impositivo del 10%, ai cd. "*relevant IP profits*" della società stessa. La somma così calcolata viene imputata a reddito quale ulteriore deduzione. Dall'aprile 2015 solo l'80% dei redditi rilevanti ai fini dei beni immateriali possono essere presi a

[270] S. Bradley, E. Dauchy, L. Robinson, *Cross-Country Evidence on the Preliminary Effects of Patent Box Regimes on Patent Activity and Ownership*, cit., 4.

[271] In vigore dall'anno d'imposta 2013, nasce insieme all'adozione della Legge finanziaria per il 2012 (*Finance Act*).

base del regime di favore, mentre dall'aprile 2017 l'intero "*relevant IP profit*" sarà considerato per il calcolo della suddetta agevolazione fiscale[272].

I soggetti. Le *qualifying companies* che possono beneficiare del regime di favore cd. *patent box*, devono soddisfare due requisiti: un requisito societario ed un requisito di sviluppo[273].

In base alla prima condizione, la società deve essere proprietaria del bene immateriale ovvero detenere una licenza esclusiva di uno o più diritti rilevanti sul bene. Tale requisito è valevole anche per periodi di imposta già chiusi, per i quali la società abbia esercitato l'opzione di aderire al regime di favore e abbia registrato un utile[274].

Qualora il soggetto sia parte di un gruppo societario, il primo deve altresì soddisfare un requisito di "*active ownership*", tale per cui, secondo il *Corporation Tax Act*, sez. 357BE, britannico, durante il periodo d'imposta la società ha gestito attivamente il bene immateriale, con riferimento al suo sfruttamento, ovvero la società soddisfa il successivo requisito di sviluppo.

Tali regole sono state inserite in un'ottica di antiabusività tali per cui la licenza deve avere carattere essenzialmente commerciale ed essere legalmente vincolante, al fine di escludere che del beneficio possano godere le società che detengono passivamente degli *intangibles*.

In base alla condizione di sviluppo, cd. *development condition*, la società deve creare o contribuire significativamente allo sviluppo dell'invenzione oggetto di brevetto, ovvero svolgere consistenti attività al fine di sviluppare quest'ultima o qualsiasi prodotto o processo che la incorpori[275].

---

[272] B.R. Obuoforibo, *The Technical Aspects of the UK Patent Box Rules*, in *European Taxation*, 2013, 483.

[273] B.R. Obuoforibo, *The Technical Aspects of the UK Patent Box Rules*, cit., 484.

[274] *Cfr*. B. Obuoforibo, S. Heydari, A. Bal, J-E D'Auvergne, *United Kingdom - Corporate Taxation*, Country Analyses IBFD, section 12.3.4.1.

[275] Secondo CIRD210190, disponibile sul sito dell'amministrazione finanziaria britannica, scopo principale della condizione riguardante lo "sviluppo" del bene immateriale è quello di limitare i benefici fiscali derivanti dal *patent box* a quelle realtà imprenditoriali che siano state soggetti attivi nell'idea innovativa del brevetto ovvero abbiano partecipato in modo consistente nella fase di applicazione dello stesso. Il coinvolgimento attivo e "significativo" della società, prosegue l'amministrazione, si determina alla luce di tutti le circostanze cd. rilevanti: termine sicuramente non di chiara definizione, tuttavia vengono portati degli esempi secondo cui si può affermare che un contributo risulti essere "significativo" in termini di costi, tempo e sforzi impiegati, ovvero per via del valore o del positivo impatto che tale contributo ha sul bene immateriale in sé.
L'attività di apporto non deve semplicemente riguardare la commercializzazione del bene immateriale, anche se la normativa in esame è applicabile laddove la società detentrice del diritto si avvalga di società esterne per le attività di ricerca e sviluppo di un'invenzione brevettabile, posto che si assume che la

Secondo le norme del CTA 2010, la società nel frattempo non deve essere oggetto di cessione all'interno del medesimo o di altri gruppi societari, al fine di preservare l'originalità e l'individualità nello svolgimento del processo innovativo, almeno per un periodo di 12 mesi[276].

I redditi. Come accennato più sopra, è importante determinare il concetto di *Relevant IP Profit*, vale a dire di reddito ritraibile dai beni immateriali oggetto di agevolazione fiscale. Sulla base del reddito così determinato, infatti, viene applicata una formula il cui risultato è una deduzione dal reddito imponibile della società, al fine dell'abbattimento dell'utile.

La formula utilizzata per il calcolo della suddetta agevolazione è così determinata:

$$RIPP \times (MR - IPR) / MR$$

in cui:

RIPP = *relevant IP profits*;

MR = tasso d'imposta sul reddito delle società

IPR = "*IP rate*", vale a dire tasso d'imposta sul reddito agevolato pari al 10%.

Primariamente, occorre calcolare i redditi derivanti dagli *intangibles*, che si ottengono dal totale dei redditi imputabili ai *qualifying IP*, meno il cd. "*routine return*" che altro non è che il reddito che la società avrebbe ottenuto qualora non fosse stata in possesso dei beni immateriali rilevanti ai fini dell'agevolazione.

Al fine di determinare questa variabile, vengono imputati al reddito certe categorie di costi deducibili (quali le spese per il personale, spese per servizi, ecc.[277]) e da questo calcolo viene determinato il 10%, in accordo con le proporzioni oggetto dell'equazione principale[278].

---

società detentrice del bene abbia già dato un input sufficiente al fine di ulteriormente sviluppare l'invenzione (e non se la società si occupi meramente di finanziare il centro di ricerche).
A conti fatti, almeno l'idea brevettabile deve essere imputabile alla società che beneficia del regime di *patent box*, nonostante per l'attività di ricerca e sviluppo si avvalga di centri specializzati.

[276] Per ulteriori approfondimenti si veda la sezione 357BC del *Corporation Tax Act* britannico del 2010.

[277] Tra le spese deducibili non figurano gli oneri finanziari, le spese di R&D – già oggetto di possibile credito d'imposta. Altre spese deducibili riguardano l'uso dei cd. *marketing intangibles* (quali ad esempio i marchi), che sono espressamente esclusi dal regime di favore, sulla base di un *notional marketing royalty* calcolato "ad armi pari"; sul punto *cfr.* L. Evers, H. Miller, C. Spengel, *Intellectual property box regimes: effective tax rates and tax policy considerations*, cit., 508.

[278] La sezione 357CI del CTA 2010, come modificato dalla Legge Finanziaria del 2012, afferma che al fine di determinare tale parametro, per uno specifico periodo d'imposta, si devono prendere i costi deducibili ai sensi delle sezioni 357CJ e 357CK del CTA (indennità di capitale, costi sostenuti per il mantenimento dei locali, costi del personale, spese per impianti e macchinari, costi per servizi

Coesistono due metodi per il calcolo dei *relevant IP profits*: il metodo principale, grazie al quale tutti i redditi derivanti dai beni immateriali vengono allocati all'interno dell'*IP box* in base al rapporto esistente tra la quota di ricavi relativi agli IP ed il totale dei ricavi lordi, ed il metodo alternativo cd. *streaming method*, in cui non viene fatta distinzione tra spese rilevanti e non rilevanti ai fini della produzione di reddito dall'*intangible*.

Per quanto concerne il primo metodo, attraverso diversi *step* si arriva alla determinazione del valore del reddito rilevante ai fini del bene immateriale, cd. RIPP.

Innanzitutto, occorre determinare i ricavi lordi della società in base ai principi contabili, il cd. TI (*total gross income*, che per esempio, non tiene conto dei proventi finanziari) al fine di correlarli ai ricavi derivanti dallo sfruttamento del bene intangibile che ne deriva (il cd. RIPI, *Relevant IP Income*, nozione diversa da quella di RIPP). A tale proposito, esistono cinque classi diverse di 'RIPI'[279]:

- componenti positivi derivanti dalla vendita di un prodotto brevettato o incorporante un brevetto[280];
- canoni di licenza e royalties;
- componenti positivi derivanti dalla vendita di diritti relativi all'*intangible*;

---

professionali, costi per servizi vari). L'ammontare così ottenuto va moltiplicato per il fattore 0,1 (il 10%) ed il risultato che se ne ottiene va moltiplicato per il valore percentuale di cui alla formula (RIPI/TI)*100, e di cui alla sezione 357C (1) del CTA 2010.
Si precisa, infine, che per quanto riguarda le spese sostenute da una società del gruppo per conto di un'altra società, del medesimo gruppo, nel calcolo del cd. *routine return* si farà luogo ad un calcolo di ragionevole proporzionalità (sezione 357CI (3)).

[279] *Cfr.* B. Obuoforibo, S. Heydari, A. Bal, J-E D'Auvergne, *United Kingdom - Corporate Taxation*, Country Analyses IBFD, section 12.3.2.1.

[280] Tale assunto sottolinea la presenza, nel Regno Unito, della possibilità di trattare come redditi derivanti dallo sfruttamento di *intangibles*, anche la vendita di beni che incorporino il bene immateriale, da cui derivino, appunto, le cd. *embedded royalties*. A conferma di ciò, i soggetti che beneficiano del presente regime possono altresì includere tra i redditi RIPI, a seguito di un processo valutativo della royalty incorporata al valore normale e "ad armi pari" (sulla scorta delle norme sul *transfer price*), i redditi derivanti dallo sfruttamento del brevetto che derivino dallo svolgimento di un servizio o di un processo alla cui base vi sia un bene immateriale, appunto. Tali redditi vengono denominati IPDI, *IP Derived Income*.
Come bene messo in evidenza da B.R. Obuoforibo, *The Technical Aspects of the UK Patent Box Rules*, cit., 486, qualora il componente positivo afferisca una transazione in cui siano presenti beni brevettati e non, la sezione 357CF, punto 5, del CTA 2010 afferma che si applica un principio di proporzionalità su di una base giusta e ragionevole, una sorta di *de minimis rule*, grazie a cui se il giudizio di proporzionalità risulta essere positivo, l'intero componente può venire considerato quale RIPI. Altra considerazione dell'autore, richiamando la sezione 357CC del medesimo CTA 2010, riguarda l'imballaggio del prodotto, il quale viene considerato bene distinto dal bene brevettato, a meno che l'imballo non svolga una funzione ritenuta essenziale verso il bene.

- componenti positivi derivanti da risarcimenti o danni liquidati per via di violazione dei diritti sull'*intangible*;
- componenti positivi ottenuti in compensazione e che sarebbero stati ritenuti RIPI, (quali i pagamenti assicurativi).

A questo punto, i ricavi attribuibili allo sfruttamento dei brevetti (RIPI) vengono calcolati in percentuale sulla somma dei ricavi lordi preventivamente determinati, cd. TI della società. Tale percentuale viene poi applicata al totale dei ricavi dell'impresa. Da tale cifra viene successivamente dedotta la quota di cd. *routine return*, calcolata in base al metodo più sopra esposto e cui si rimanda.

Ciò che si ottiene, alla fine di tutte le operazioni sopra descritte, viene denominato *Qualifying Residual Profit* (QRP) che tuttavia include i redditi derivanti da intangibili rilevanti ai fini del beneficio in esame e redditi derivanti da beni immateriali non rilevanti ai fini della normativa in esame, quali i marchi ed i *marketing assets*, che vanno epurati onde finalmente ottenere il cd. RIPP (*Relevant Intellectual Property Profits*), vale a dire il reddito derivante dallo sfruttamento dei beni immateriali che si sono qualificati per l'incentivo fiscale di cui è causa[281].

Al fine di eliminare tali ulteriori redditi, alcuni tipi di società possono richiedere l'applicazione di un "trattamento per richieste di modesta entità"[282], cd. *small claims treatment*, tale per cui i soggetti imprenditoriali non sono obbligati a valutare il valore commerciale dei loro beni immateriali.

L'ammontare viene quindi identificato seguendo i seguenti passaggi e di cui alla sezione 357CM del CTA 2010:

---

[281] *Cfr.* B. Obuoforibo, S. Heydari, A. Bal, J-E D'Auvergne, *United Kingdom - Corporate Taxation*, Country Analyses IBFD, section 12.3.2.1.

[282] Due sono le tipologie di società che possono fare richiesta di applicazione di questo metodo semplificato, secondo la sezione 357CL del CTA 2010: *a*) quelle il cui QRP non superi 1 milione di sterline per il periodo contabile d'imposta considerato; *b*) quelle il cui QRP non ecceda il cd. "*relevant maximum*" (modificato con Legge Finanziaria del 2014, tale disposizione prevede che se nessuna società del gruppo possiede la società beneficiaria per almeno il 51%, il *relevant maximum* del periodo d'imposta è pari a £3,000,000; se una o più società del gruppo possiedono la società beneficiaria per almeno il 51%, il *relevant maximum* del periodo d'imposta è pari a £3,000,000/(1 + N), dove N è il numero delle società correlate per almeno il 51% che hanno aderito al regime fiscale agevolativo per il periodo d'imposta. Per periodi d'imposta inferiori ai 12 mesi, il *relevant maximum* è ridotto proporzionalmente) e che non abbiano già dedotto dal QRP, per i quattro periodi d'imposta precedenti, il valore commerciale dei *marketing assets* al fine di calcolare l'RIPP.

- nel 75% del QRP, come calcolato più sopra, se questo valore risulta essere inferiore ad una soglia limite[283];
- negli altri casi, il valore si calcola come risultato del rapporto tra SCT/T, in cui SCT (*small claims threshold*) è il valore soglia limite e T rappresenta il numero dei settori di *business* in cui opera la società.

Il calcolo ordinario del *marketing assets return*, invece, qualora le società non possano optare per il trattamento semplificato, è dettagliato all'interno delle sezioni 357CN, 357CO e 357CP.

Scopo primario del meccanismo specificato in tali norme è quello di determinare il cd. MARF (*Marketing Assets Return Figure*) per un determinato periodo d'imposta, mediante la seguente sottrazione:

NMR -AMR dove,

- NMR (*Notional Marketing Royalty*), secondo la sezione 357CO del CTA 2010, tale valore rappresenta la "adeguata percentuale" dei ricavi relativi ai suddetti beni immateriali, sul totale dei ricavi lordi per un determinato periodo d'imposta.

  La "adeguata percentuale" rappresenta la misura di ricavo sul bene immateriale che la società avrebbe pagato ad un'altra società per il diritto esclusivo di sfruttamento del relativo *marketing asset* in un determinato periodo d'imposta ed in base al cd. "*arm's lenght principle*", di cui all'art. 9 del Modello di Convenzione OCSE ed alle Linee Guida sul Transfer Pricing OCSE.

  Per *marketing asset*, inoltre, si intende qualsiasi marchio (per cui sia possibile esercitare il procedimento contro qualsiasi abuso dello stesso e di cui al *Trade Marks Act* del 1994), riconosciuto tale sia all'interno del Regno Unito che al di fuori di tale territorio, nonché qualsiasi segno o indicazione geografica utilizzata nel commercio di beni o servizi, ovvero qualsiasi informazione che riguardi clienti o potenziali clienti della società, o qualsiasi altro membro del gruppo societario di cui la società faccia parte, e che venga utilizzato a fini di marketing.

[283] A seguito di modifica intervenuta con la Legge Finanziaria del 2014, per il calcolo delle soglie si tiene conto del fatto che la società sia partecipata o meno da altre società del gruppo per almeno il 51% per il periodo d'imposta considerato: nel primo caso il limite soglia è costituito da £1,000,000/(1 + N), dove N è il numero delle società correlate per almeno il 51% che hanno optato per il regime di *patent box*; nel secondo caso, il limite soglia è pari a £1,000,000.
Per periodi d'imposta inferiori ai 12 mesi, il limite è ridotto proporzionalmente.

- AMR (*Actual Marketing Royalty*), secondo la sezione 357CP del CTA 2010, tale valore rappresenta, per un determinato periodo d'imposta, la percentuale X% del totale delle somme che *a*) sono state pagate dalla società ai fini dell'acquisto di tali *marketing assets* o del diritto di sfruttamento di tali beni e, *b*) sono state contabilizzate come debiti di periodo ai fini del calcolo del reddito dell'esercizio.

  Si assume inoltre che, per X% si intende il valore che si ottiene dalla formula di cui alla sezione 357C(1) e di cui sopra, secondo cui

  $$X\% = (RIPI/TI)*100$$

  Laddove AMR > NMR, o la differenza tra NME e AMR è inferiore al 10% del valore di QRP per quel dato periodo d'imposta, il *Marketing Assets Return Figure* (MARF) è nullo.

Ottenuto il valore del RIPP, dato dalla differenza tra il QRP ed il MARF, per la cui spiegazione si rimanda a quanto riportato più sopra, ovvero mediante applicazione dello "*small-claims treatment*", a tale importo viene applicata la percentuale di RIPP legislativamente consentita ed a tale ulteriore importo viene applicata la formula del *patent box*, (RIPP x (MR – IPR) / MR) ed il cui risultato è un'ulteriore deduzione ai fini dell'abbattimento del reddito della società, per quel dato periodo d'imposta.

Il <u>metodo alternativo</u>, vale a dire il cd. *streaming method*, prevede la suddivisione dei componenti positivi in due flussi di reddito principali ai fini del calcolo del RIPP: la somma dei flussi di reddito rilevanti ai fini cd. RIPI e la somma dei flussi di reddito non rilevanti, cd. non-RIPI.

Il *Corporate Taxation Act* 2010, emendato nel 2012, dalla sezione 357D alla sezione 357DC, prevede che dal flusso determinante ai fini RIPI vengano apportate le deduzioni – su base giusta e ragionevole – dei correlati componenti negativi, sulla base di considerazioni che tengano conto della scelta di procedere con il metodo dei flussi, posto che quest'ultimo garantirebbe a determinate società, di tenere in considerazione le loro peculiarità contabili e commerciali.

Infatti, non tutte le società possono fare richiesta di applicazione di questo metodo (dopo aver dedotto le correlate deduzioni dal *Relevant IP Income stream*,

invero, è possibile detrarre il cd. *routine return*[284] e seguire la procedura di calcolo come per il metodo principale), bensì solo quelle che, ai sensi della sezione 357DC, possiedano alternativamente le caratteristiche elencate ai punti A, B o C, tali per cui la società abbia anche registrato, nel periodo oggetto di riferimento, "significativi" componenti positivi di reddito non pienamente riconosciuti come *Relevant IP Income* (comunque non inferiori a 50.000 sterline), derivanti dall'attività di licenza del soggetto o comunque dal processo produttivo o di prestazione di servizi dello stesso.

Le perdite. La sezione 357F del CTA 2010 fornisce alcune delucidazioni in merito al trattamento delle perdite derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali all'interno del regime di *patent box* britannico.

È abbastanza normale, infatti, che soprattutto nel primo periodo di avvio dell'attività imprenditoriale, il soggetto economico debba far fronte a perdite dovute alla fase di *start-up* aziendale. Proprio per questi motivi, il legislatore britannico ha previsto che le perdite da imputarsi all'attività svolta per lo sviluppo e implementazione del brevetto vadano computate ai correlati profitti, lasciando immutate le norme e disposizioni che riguardano gli eventuali altri tipi di perdita in cui potrebbe essere incorsa la medesima società.

Primariamente, la normativa disciplina le perdite registrate da una società che svolga più attività contemporaneamente: in questo caso la sezione 357EA afferma che la perdita relativa all'IP è possibile computarla agli *IP profits* derivanti da tale altra (o da tali altre) attività.

Inoltre, qualora la società faccia parte di un gruppo e non abbia interamente computato le proprie *IP losses* mediante la prima possibilità, può trasferire la propria perdita ad altra società del gruppo che abbia invece registrato profitti in merito allo svolgimento di un'attività correlata ad *intangibles*, a partire dalla società del gruppo che abbia registrato l'*IP profit* più elevato e a condizione che anch'essa abbia aderito al regime di *patent box* per quel dato periodo d'imposta.

---

[284] Come messo in evidenza da B.R. Obuoforibo, *The Technical Aspects of the UK Patent Box Rules*, cit., 488, nel calcolo del cd. *routine return* vi è una piccola differenza nel calcolo tra i due metodi, posto che nell'ambito del "*streaming method*", la percentuale del 10% è da applicare sull'ammontare delle deduzioni facenti capo al solo flusso di redditi cd. RIPI. Da tale risultato, come per il metodo principale, si ottiene il cd. QRP "*Qualifying Residual Profit*", da cui dedurre il cd. *marketing assets return*, al fine di ottenere il RIPP, cui, infine, si applica la formula per determinare la deduzione del regime di *patent box*.

Infine, qualora le operazioni più sopra delineate abbiano lasciato ancora delle perdite inutilizzate, queste ultime possono essere riportate in avanti per il periodo contabile immediatamente successivo, aggiungendosi alle perdite di periodo. In tal caso pare che il legislatore, in mancanza di disposizioni che depongano *a contrario*, abbia optato per il riporto illimitato delle perdite in avanti.

Nel caso di cessazione dell'attività (sezione 357ED), per via della chiusura della società, o perché non più soggetta ad imposta sul reddito delle società, o perche non più aderente al regime agevolato di *patent box*, le eventuali perdite da *intangibles* possono essere trasferite all'interno del gruppo societario, in base alle regole più sopra riportate.

Anti-abuso. Infine, la sezione 357F intitolata "*anti-avoidance*" tratta alcune questioni che meritano approfondimento in materia di licenza di diritti esclusivi, incorporazione di elementi qualificanti ed altri schemi abusivi.

Per quanto concerne le licenze aventi ad oggetto diritti esclusivi, la norma in esame chiarisce che non si considerano tali quelle conferite al solo fine di essere assoggettate al regime agevolativo di *patent box* e di cui trattasi.

Secondariamente, il reddito derivante dalla vendita di qualsiasi bene, che incorpori un elemento qualificante, non viene ritenuto RIPI (*Relevant IP Income*) ai fine della presente normativa se l'incorporazione è avvenuta al solo fine di essere assoggetta al regime agevolativo di *patent box* sopra descritto.

Infine, si considera abusivo il comportamento di una società, anche appartenente ad un gruppo, che abbia messo in atto uno schema abusivo al fine primario di beneficiare della deduzione relativa al regime di *patent box* ed il vantaggio fiscale si sostanzi nell'aumento delle deduzioni spettanti, sia derivante dall'abuso delle disposizioni del provvedimento in esame per via dell'iscrizione di componenti di reddito fittizie, che della mancata corrispondenza tra ricavi derivanti dallo sfruttamento dell'*intangible* e le correlate componenti negative di reddito.

Da una prima analisi del regime di *patent box* in vigore nel Regno Unito, si può affermare per lo più che tale regime venga applicato in base alle caratteristiche del bene di volta in volta detenuto dall'impresa, e che richieda un calcolo di tipo matematico per

l'applicazione della deduzione dal reddito derivante dallo sfruttamento dell'IP[285]. A conti fatti, inoltre, potenzialmente, tale regime assoggetta ad un tasso finale del 10% gli utili derivanti dalle attività che coinvolgono (soprattutto) i brevetti, con ciò attestandosi tra quei regimi di *IP box* europei con i più bassi tassi di imposizione[286].

Inoltre, come si è potuto constatare, questo regime richiede il calcolo del reddito derivante dalle royalties incorporate all'interno di beni, da computarsi nel sistema di *IP box*, sia nel caso che questi ultimi vengano ceduti a terzi, ovvero utilizzati internamente, sulla base dell'"*arm's lenght principle*" e dei principi sul *transfer pricing*.
Il reddito agevolabile, infine, si calcola riducendo i componenti positivi derivanti dal bene immateriale della quota ad essi riferibili delle attività amministrative, di vendita e marketing.

Tuttavia, il procedimento in esame, affinché possa essere utilizzato dalle imprese che ne siano interessate, prevede che il brevetto sia già stato registrato, il che implica l'aver innanzi sostenuto ingenti costi di ricerca, sviluppo, e brevettazione. Solitamente, uno sforzo economico così grande potrebbe venire affrontato da imprese già avviate, che abbiano capitali da poter investire nel campo dei beni immateriali, essendo a conoscenza del fatto che il ritorno economico, se mai ci sarà, è una scommessa che potrebbe anche andare persa, qualora il bene immateriale non fornisca i risultati sperati o addirittura qualora non sia possibile ottenere il brevetto dell'invenzione.

Tali limiti, come posto in evidenza dalla dottrina[287], rappresentano un paletto all'ingresso nel mercato degli intangibili e delle agevolazioni fiscali ad esso correlate per le piccole medio imprese, le quali, proprio per le dimensioni possedute, non hanno una struttura in grado di sopportare costi finanziari e sforzi non indifferenti di contabilizzazione dei costi e dei profitti da attribuire alle diverse categorie di beni e di reddito, così come richiesto dalla normativa britannica. Infine, si sottolinea come l'agevolazione in esame riguardi la particolare categoria dei beni brevettabili e non altre categorie di *intangibles*, ovvero invenzioni non ancora brevettate, ulteriore barriera

---

[285] Per ulteriori approfondimenti si veda A. Gregory, A. Casley, K. Naish, *The Patent Box Regime*, in *International Transfer Pricing Journal*, 2013, 111 e ss.; HMRC Manuals: Corporate Intangibles Research & Development Manual – CIRD200110, *Overview of the Patent Box Regime: Aim of the Patent Regime*, in *http://www.hmrc.gov.uk/Manuals/cirdmanual/index.htm*.
[286] Per citarne alcuni, il regime di IP box spagnolo prevede un'aliquota agevolata del 15%, quello francese del 16%, quello del Lussemburgo del 5,844%.
[287] J. Albutt, *How effective is the UK Patent Box?*, in *Tax planning international: European tax service*, 2014, 3 e ss.

all'ingresso da parte di altre aziende di dimensioni medio piccole, che possiedano potenziali brevetti.

Come si è potuto constatare a seguito del caso di una nota casa farmaceutica[288], il regime di *patent box* britannico bene si adatta a quelle realtà imprenditoriali che abbiano già un portafoglio sviluppato di brevetti già oggetto di registrazione, in attesa di poter beneficiare di tale regime fiscale.

Il regime di Patent Box in Liechtenstein

I benefici. Mediante il sistema di IP box del Liechtenstein è possibile ottenere una deduzione dai componenti positivi di reddito, derivanti dallo sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale, pari all'80% dell'importo dei ricavi netti derivanti dai relativi beni immateriali.

Introdotto con legge del 23 settembre 2010[289], l'art. 55 prevede anche per il Liechtenstein un sistema di agevolazioni fiscali in grado di contribuire alla realtà economica di questo piccolo paese. Il Liechtenstein, infatti, povero di risorse naturali, si è proposto di percorrere un percorso nella ricerca tecnologica, incentivando la ricerca e lo sviluppo dell'innovazione[290].

Quali diritti di proprietà intellettuale[291], ai sensi della Steuergesetz del 2010 del Liechtenstein, si fa riferimento ai brevetti, marchi e modelli di utilità, a condizione che questi ultimi siano oggetto di tutela giuridica e di registrazione in ambito nazionale, estero o internazionale, che ne sia dimostrata l'iscrizione alla voce del relativo registro e che siano stati creati o acquistati[292] a partire dal 1° gennaio 2011. A seguito di modifica

---

[288] Il 3 ottobre 2014, il segretario al Ministero del Tesoro britannico, in un discorso ad una conferenza di settore, respingeva i dubbi sulla possibilità che il regime di *patent box* britannico potesse agevolare il *profit shifting*, adducendo che tale regime aveva quale unico scopo quello di incoraggiare l'innovazione e di apportare maggior valore alla scienza, alla tecnologia, agli investimenti ed al mondo del lavoro; per fare un esempio, si sottolineava che l'efficacia di tale politica fiscale era stata vista con favore dalle imprese del settore, tra cui la GlaxoSmithKline, la quale (all'epoca) aveva attribuito al regime di *patent box* un ulteriore investimento di 500 milioni di sterline negli stabilimenti del Regno Unito, visto come luogo in cui poter investire.

[289] Emanata sulla base del *Report and Application* nonché dello *Statement of the Government*, rispettivamente, n. 48/2010 e n. 83/2010.

[290] *Cfr.* M.H. Wanger, *Steuergesetz (SteG) 2011: Gesetz über die Landes- und Gemeindesteuern in Liechtenstein - Kommentar mit Gesetzesmaterialien*, Wanger, 2011, 180; M. Felder, *IP Boxes from a European, Liechtenstein and Swiss Perspective*, cit., 185.

[291] *Cfr.* M.H. Wanger, *Steuergesetz (SteG) 2011: Gesetz über die Landes- und Gemeindesteuern in Liechtenstein - Kommentar mit Gesetzesmaterialien*, cit., 181.

[292] In M. Felder, S. Giezendanner, *Liecthenstein, Summary and Conclusions,* IFA Cahier, 2015, 433, si sottolinea come la normativa del Liechtenstein non escluda a priori che il bene immateriale sia stato

dell'art. 55, comma 1, lett. d), dal 2013, fanno parte dei beni immateriali anche il software e le banche dati di tipo tecnico e scientifico[293].

Altri diritti, come ad esempio i diritti d'autore, il know-how ovvero i nomi commerciali, non sono considerati diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'art. 55 .

A tale proposito, la Corte Costituzionale del Liechtenstein, con decisione n. StGH 2011/13 del 1 luglio 2011[294], ha dichiarato l'art. 33, abs. 1, decreto del 21 dicembre 2010 sulle imposte statali e locali[295] incostituzionale, in quanto contrario al principio di legalità tale per cui non si può parlare di redditi derivanti dalla proprietà intellettuale in generale e demandare al Governo di stabilire a quali beni immateriali si faccia riferimento. Né varrebbe asserire, sempre secondo la Corte, che tutti i diritti di proprietà intellettuale siano coperti dal disposto normativo oggetto di vaglio costituzionale.

Ne consegue che la lettera della norma enuclea quali sono i beni immateriali cui si applica la legislazione di favore, considerandoli tassativi ai fini dell'applicazione del regime in esame.

La base di calcolo per la deduzione dell'80% è rappresentata dai ricavi derivanti dall'uso, dalla creazione ovvero dalla vendita di diritti aventi ad oggetto proprietà intellettuali, meno le correlate spese, tra cui si annovera l'ammortamento dei beni immateriali, anche se riferito a più periodi di imposta. Ne consegue che solo il 20% dei ricavi rilevanti ai fini dell'agevolazione è sottoposto ad imposizione ordinaria.

La norma in esame, inoltre, ai nn. 3 e 4 aggiunge, quali redditi rilevanti ai fini dell'agevolazione in esame, le indennità di qualunque tipo derivanti da *intangibles*,

---

semplicemente acquistato (da parti terze, correlate o meno) e che quindi il soggetto beneficiario del regime fiscale agevolato non abbia contribuito in alcun modo alla creazione dell'*intangible*. Si può dire, in questo senso, che non esista, come per la sopra esaminata *patent box* britannica, una cd. *development condition*. Inoltre, non vi sono restrizioni di sorta nemmeno per quanto riguarda la possibilità che dal diritto derivino benefici multipli, come ad esempio nel caso del licenziante e del sublicenziante: entrambi possono optare per il regime di *patent box* nonostante facciano riferimento ad un unico bene.

[293] Secondo M. Felder, *IP Boxes from a European, Liechtenstein and Swiss Perspective*, cit., 192, tra i diritti oggetto di *IP box* rientrano anche i cd. certificati di protezione supplementare, utilizzati in campo farmaceutico prima dell'approvazione dei relativi brevetti da parte del preposto organismo di diritto svizzero (procedura che impiega diversi anni prima della sua conclusione). Per tali motivi la dottrina ritiene di poterli assimilare ai brevetti, posto che tali certificati concorrono a partecipare alla durata effettiva della vita del brevetto.

[294] Disponibile sul sito *http://www.gerichtsentscheide.li*

[295] Steuerverordnung, LGBl. 2010 Nr. 437.

nonché la previsione per cui i redditi derivanti dai diritti di proprietà intellettuale vanno calcolati sulla base dei prezzi di mercato correnti[296].

Posto che l'aliquota cui è soggetto il reddito delle società di persone è pari al 12,5%[297], i redditi derivanti dallo sfruttamento di *intangibles* sconterebbero soltanto il 2,5% quale tasso d'imposta[298].

La formula che si applica al reddito per il calcolo dell'agevolazione e' così composta:

$$AD = (RP - C) * PD$$

dove, AD è il totale della deduzione possibile,

RP è il totale dei profitti relativi ai beni intangibili,

C è un correttivo riferibile ad anni d'imposta precedenti,

PD è la percentuale legislativamente prevista di deducibilità dal reddito, (80%).

I soggetti. I soggetti che possono beneficiare del regime di IP box del Liechtenstein sono i contribuenti soggetti ad imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche, che possiedono (dopo aver contribuito a creare ovvero dopo aver acquistato) un diritto su bene immateriale a partire dal 1° gennaio 2011.

Per quanto riguarda la cd. *ownership condition*, a differenza di altri regimi impositivi, come quello britannico e a cui si rimanda, l'attività e l'influenza che il soggetto deve esercitare sul bene non rappresenta un requisito fondamentale ai fini del godimento del regime agevolato. Ai fini del beneficio in esame, infatti, è sufficiente che il soggetto sia proprietario (o co-proprietario), vanti un diritto reale limitato sul bene (come per esempio, l'usufrutto), ovvero sia semplicemente titolare di una licenza[299].

Il regime di cd. *patent box* analizzato, inoltre, si applica ai soggetti che abbiano optato per il medesimo su base annuale, in sede di dichiarazione dei redditi, compilando l'apposita sezione. In alcuni casi può essere richiesta una procedura di *ruling* con l'amministrazione fiscale del Liechtenstein. In ogni caso il regime è applicabile sia alle società, che alle stabili organizzazioni che, infine, ai lavoratori autonomi[300].

Nonostante l'assenza di una previsione normativa specifica, ed in mancanza di disposizioni in senso contrario, si intende che il regime di *IP box* sia facoltativo per quei

---

[296] *Vedasi* inoltre, P. Roth, *Grundriss des neuen liechtensteinischen Steuerrechts*, Schaan, 2011, 62.
[297] Art. 61 del Steuergesetz del 2010 del Liechtenstein.
[298] M. Felder, *IP Boxes from a European, Liechtenstein and Swiss Perspective*, cit., 186.
[299] M. Felder, *IP Boxes from a European, Liechtenstein and Swiss Perspective*, cit., 213.
[300] M. Felder, S. Giezendanner, *Liecthenstein, Summary and Conclusions*, cit., 425.

soggetti che si occupino della mera commercializzazione di diritti immateriali. I ricavi e le spese inerenti dette attività, inoltre, saranno considerate rilevanti ai fini del *relevant IP profit* se opportunamente contabilizzate e documentate ai sensi della normativa domestica[301].

Come è possibile notare, non esiste una condizione di sviluppo dell'intangibile che impedisca l'accesso al beneficio di cui trattasi, come per altri regimi di *patent box* più sopra esaminati. Per assurdo, il soggetto "sviluppatore" del bene immateriale ovvero il "creatore" dello stesso, potrebbe trovarsi in altri ordinamenti, mantenendo legami di natura societaria con un *IP holding company* situata all'interno dei confini territoriali del Liechtenstein[302]. Anche in questo caso, la normativa domestica tace, in merito alla possibilità o meno (e se ne deduce quindi, che sia possibile) di stipulare contratti di *outsourcing* delle attività di ricerca e sviluppo del bene immateriale, oggetto di successivo trasferimento ai fini della licenza in capo alla società che presenti maggiori vantaggi di tipo fiscale.

I redditi. I redditi che si qualificano ai fini del calcolo dei ricavi derivanti dallo sfruttamento dei predeterminati beni immateriali, sono soggetti ad una deduzione dell'80% da calcolarsi sui ricavi lordi relativi ai beni immateriali, cui vengono sottratte le correlate spese, inclusi anche gli ammortamenti di periodo. I ricavi cui si fa riferimento, inoltre, non devono superare i valori di mercato, questi ultimi prezzi, infatti, vengono utilizzati per ristabilire i valori corretti, anche tra parti correlate[303].

Tra i ricavi da considerarsi per il calcolo della deduzione, devono essere presi in considerazione i componenti positivi derivanti dall'uso, dallo sfruttamento ovvero dalla cessione di beni immateriali, meno le correlate spese deducibili.

Come per altre legislazioni domestiche, e di cui sopra, anche per il Liechtenstein è possibile calcolare il reddito derivante dall'utilizzo interno del bene.

La somma finale che ne deriva riguarda il profitto puro derivante dall'uso o dalla vendita del bene immateriale, che include tra i redditi anche quelli di pura commercializzazione.

---

[301] M. Felder, *IP Boxes from a European, Liechtenstein and Swiss Perspective*, cit., 216.
[302] Per un approfondimento sull'eventuale trasferimento di una IP company all'estero, *cfr*. M. Mojana, S. Marchiò, *Il trasferimento all'estero della residenza fiscale di una IP company tra rischi e opportunità*, in *Il Fisco*, 2012, 16.
[303] *cfr.* B. Büchel, *Liechtenstein - Corporate Taxation*, Country Surveys IBFD, section 1.3.3.

La dottrina indica cinque diversi tipi di reddito che possono rientrare nella categoria del cd. *relevant IP income*[304]:

- Componenti positivi derivanti dalla vendita di prodotti incorporanti beni immateriali (cd. *embedded royalties*)[305];
- Canoni di licenza, comprendenti le royalties pagate per il diritto sul bene immateriale, ovvero su qualsiasi altro diritto su processi innovativi oggetto di tutela, o su diritti oggetto di sublicenza;
- Plusvalenze o ricavi derivanti dalla vendita degli *assets* aventi ad oggetto beni immateriali;
- Risarcimenti per danni, aventi ad oggetto la violazione dei diritti su beni immateriali[306];
- Indennizzi di altra natura, che includono qualsiasi compensazione per risarcimenti, assicurazioni o altre tipologie di indennizzo o somme ricevute a causa di violazioni o presunte violazioni del bene immateriale oggetto di agevolazione, incluso il lucro cessante.

Ai fini del calcolo del cd. *relevant IP profit*, vale a dire dell'utile derivante dallo sfruttamento di beni intangibili (nozione diversa dal cd. RIPI, *relevant IP income*, che attiene ai ricavi lordi derivanti dalle stesse attività), occorre che il soggetto che intende beneficiare del regime in esame, mantenga una contabilità analitica per ogni singolo bene o diritto immateriale oggetto di sfruttamento[307]. Tale assunto, infatti, garantisce che qualora le spese per un determinato bene eccedano i componenti positivi riferibili ad esso, l'eccedenza non si ripercuota sui profitti derivanti da un altro bene immateriale.

Tra le spese deducibili dai ricavi lordi rilevanti ai fini del bene immateriale si annoverano i costi di ricerca e sviluppo, i costi relativi all'ottenimento della licenza, i costi di indennizzo, i costi per il personale, i costi di registrazione del bene immateriale, gli ammortamenti, ed altri costi direttamente inerenti lo sviluppo, il mantenimento o la

---

[304] In M. Felder, S. Giezendanner, *Liecthenstein, Summary and Conclusions*, cit., 434.

[305] Viste le difficoltà oggettive di calcolo del prezzo, soprattutto nei casi di vendita di beni tra parti correlate, si assume come prezzo di riferimento quello che sarebbe intercorso tra parti terze indipendenti, anche mediante l'utilizzo delle regole per il *transfer pricing*.

[306] Si intende che tali redditi sono computabili nel calcolo dei ricavi rilevanti ai fini dell'agevolazione, anche se ottenuti dopo lo spirare della validità dell'*intangible* (come, per esempio, nel caso di brevetti scaduti ed oggetto di contenzioso iniziato durante il perdurare della validità dello stesso).

[307] M. Felder, *IP Boxes from a European, Liechtenstein and Swiss Perspective*, cit., 216.

creazione, anche indirettamente, dell'*intangible*[308]. Tra i costi espressamente riconosciuti dal Tax Act del Liechtenstein, inoltre, sono inclusi i costi finanziari (quali gli interessi passivi pagati con riferimento ad un mutuo acceso per l'acquisto di un *intangible*) e i cd. *equity costs*, vale a dire una percentuale pari al 4% (per il 2015) del totale del patrimonio netto della società (capitale più riserve), ai sensi dell'art. 54 dello Steuergesetz del Liechtenstein[309].

Dai ricavi netti derivanti dallo sfruttamento degli *intellectual rights*, infine, è possibile calcolare la deduzione dell'80%, ricordando che, qualora a seguito delle deduzioni operate sui ricavi lordi, questi ultimi risultino incapienti, l'eccesso relativo alle deduzioni operabili non viene perso, bensì è riportabile in avanti per gli esercizi successivi, confluendo negli utili o nelle perdite degli esercizi a venire[310].

All'interno della formula prevista per il calcolo della deduzione dell'80%, "C" (componente correttiva relativa agli anni precedenti) rappresenta dunque tali perdite, relative ai beni immateriali rilevanti e generatesi negli anni precedenti, e non coperte dai relativi profitti rilevanti ai fini dell'agevolazione in esame.

Infine, dal risultato civilistico così ottenuto a seguito della deduzione analizzata, si potranno apportare le variazioni fiscali dovute.

Le perdite. Per quanto concerne le perdite generatesi durante l'attività di sfruttamento dell'intangibile in regime di *IP box*, queste vengono trattate come perdite ordinarie anche se unicamente riferibili alla proprietà intellettuale cui fanno riferimento. In questo senso, si applica l'art. 57 dello Steuergesetz del Liechtenstein, che afferma che le perdite sono riportabili in avanti senza limiti di tempo, a compensazione dei redditi prodotti, anche se per una percentuale massima del 70% a partire dall'anno 2013. Infine, ai sensi dell'art. 55 del medesimo StG sulle deduzioni dal reddito imponibile, un *relevant IP profit* è assoggettabile al regime di *IP box* nel momento in cui gli utili derivanti dallo sfruttamento del bene intangibile superano le perdite, anche quelle pregresse.

---

[308] M. Felder, *IP Boxes from a European, Liechtenstein and Swiss Perspective*, cit., 218.

[309] Il cd. *notional interest deduction* è una deduzione standardizzata basata sulla remunerazione del patrimonio netto della società, in base a percentuali fissate dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 54 del Tax Act del Liechtenstein. Le perdite dovute a questa deduzione non sono riportabili in avanti.
Per ulteriori delucidazioni in merito, si veda B. Büchel, *Liechtenstein - Corporate Taxation*, Country Surveys IBFD, section 1.3.3.

[310] Governo del Liechtenstein, Report della Consultazione, RA 2012/1856-0701, 20.

Anti-abuso. Come è possibile appurare, la normativa del Liechtenstein in materia di *IP box* è alquanto scarna. In materia di regole e principi anti-abuso, si ritiene di poter applicare anche al regime cd. di *patent box*, la clausola generale anti-abuso contenuta all'interno dell'art. 3 dello Steuergesetz del Liechtenstein[311].

Secondo tale disposizione, si è in presenza di situazioni di abuso qualora uno schema economico o una transazione venga posta in essere al solo fine di ottenere benefici fiscali, se:

- la causa della transazione o dello schema si pone in contrasto con il fine perseguito dalla legge fiscale,
- e il contribuente non è in grado di addurre alcun motivo economico o altre ragioni atte a supportare la scelta di uno schema o di una transazione priva di conseguenze economiche indipendenti.

A seguito di un primo esame della normativa più sopra delineata, è possibile constatare che il regime di IP box del Liechtenstein si concentri in un unico articolo (il 55 dello StG), non fornendo tutte le risposte alle problematiche e criticità che un regime di *patent box* solleva nel momento in cui viene introdotto all'interno di un ordinamento. E' pur vero che la dottrina si è sforzata di trovare le risposte mancanti all'interno delle restanti norme fiscali, applicate in via estensiva all'istituto in questione.

Sicuramente, la possibilità di riportare in avanti le perdite, l'aliquota di imposizione molto bassa e l'ulteriore deduzione rappresentata dalla remunerazione del patrimonio netto, fanno sì che l'imposizione dei redditi derivanti dal regime di *patent box* in esame sia molto basso se non addirittura nullo.

Ciò comporta sicuramente un giudizio di preoccupazione di fronte ad una simile impostazione normativa: tale Paese, facente parte dell'Area Economica Europea, infatti, pone non poche questioni di concorrenza fiscale dannosa, di trasparenza e di coerenza del sistema economico comunitario.

Da prime analisi dei regimi di *patent box* relativi ai cd. paradisi fiscali, tra cui il Paese in oggetto, infatti, si rileva che questi ultimi beneficino più di tutti delle agevolazioni fiscali *de quo* in quanto netti beneficiari della ri-allocazione finale dei profitti derivanti dalle transazioni *cross-border*.

---

[311] *Cfr.* M. Felder, S. Giezendanner, *Liecthenstein, Summary and Conclusions,* cit., 439; P. Roth, *Grundriss des neuen liechtensteinischen Steuerrechts*, cit., 63.

Comparazione tra i due metodi.

Da una breve comparazione tra i due regimi sopra esaminati si vogliono in questa sede sollevare delle problematiche comuni a tutti i regimi di *patent box*, al fine di riallacciare il discorso ad una tematica più ampia in grado di abbracciare tutto l'argomento della tassazione diretta dei beni intangibili in ambito europeo ed internazionale.

Innanzitutto, per quanto riguarda i beni oggetto di regime agevolativo, il Liechtenstein prevede un numero più ampio di beni immateriali da inquadrare sotto il regime di *IP box*, mentre il Regno Unito prevede la sola categoria dei brevetti e dei certificati di protezione supplementare. Le formule, per approdare alla deduzione ulteriore da applicare al reddito al fine di assoggettare a minore imposizione il reddito derivante dallo sfruttamento dei beni intangibili, differiscono notevolmente, soprattutto per il risultato che raggiungono: mentre il Regno Unito applica a detti redditi un tasso finale del 10%, il Liechtenstein li assoggetta ad imposizione con un'aliquota finale del 2,5%.

Le vere diversità, tuttavia, non risiedono nelle formule o tassi applicati, bensì nella sostanziale differenza richiesta a livello di requisiti soggettivi. Mentre per il Regno Unito sono richiesti requisiti soggettivi stringenti tra cui un requisito di possesso attivo, insieme ad una condizione di sviluppo del bene, per il Liechtenstein sussiste un vuoto normativo tale per cui una società può beneficiare del regime in esame ed essere mera licenziataria del bene immateriale che gode del regime agevolativo di cd. *patent box*.

Assodato che il metodo britannico, più preciso ed accurato, richiede sforzi di calcolo non richiesti dal metodo adottato invece nel Liechtenstein, il cuore del problema invero risiede nella compatibilità di dette diversità, anche così sostanziali, con la normativa europea ed internazionale fin qui studiata.

Occorre invero premettere che, con particolare riferimento ai beni immateriali, organismi internazionali, quali l'OCSE, e sovranazionali, come l'Unione Europea, si sono preoccupati di studiare questi fenomeni impositivi sotto diversi punti di vista, non solo di *transfer pricing*.

4.3 Il *nexus approach* ed il *modified nexus approach* – il punto di vista dell'OCSE

Il report finale relativo all'azione 5 del progetto BEPS, mirante a contrastare i fenomeni e le pratiche fiscali dannose, al fine di raggiungere una maggiore trasparenza e sostanza, prevede che, in generale, per le attività economiche che richiedano di beneficiare di regimi di tassazione agevolata, sia necessario soddisfare un requisito di cd. *substantial activity*[312], al fine di riallineare la tassazione dei profitti con le attività sostanziali sottostanti. Tratto dal campo impositivo dei beni immateriali, alla base vi è il cd. *nexus approach*, sviluppato nel contesto dei beni intangibili e tendente a garantire il regime fiscale agevolativo solamente quando il soggetto che ne beneficia abbia concorso veramente alle spese di ricerca e sviluppo su tale bene, dal cui sfruttamento sono derivati i relativi profitti[313].

L'obiettivo finale di tale approccio, infatti, consiste nel garantire che i profitti tassabili, prodotti nel Paese in cui via stata attività sostanziale, non possano essere artificialmente spostati verso regimi fiscali diversi da quello in cui il relativo valore è stato creato[314].

---

[312] Secondo G. Andreani, A. Tubelli, *Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles*, cit., 4315 e ss., in base al nuovo *nexus approach*, il reddito detassato grazie al regime agevolativo (*qualifying income*) è soltanto quello che trova causa nei costi di ricerca e sviluppo (*qualifying expenditure*): criterio tale per cui il peso dei costi direttamente inerenti l'attività da agevolare siano espressione dell'effettivo svolgimento dell'attività da cui promana il reddito oggetto di imposizione ridotta, in applicazione del criterio di cd. *substantial activity*.

[313] OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project - Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, *Action 5*, 2015, *Final Report*, disponibile sul sito *www.oecd.org*.

[314] I timori di un'erosione della base imponibile, artificialmente allocata presso Stati aventi regimi di fiscalità privilegiata, richiedono misure di rafforzamento atte ad evitare la doppia non imposizione economica che si verifica quando due società (correlate o meno) hanno rispettivamente la loro residenza fiscale in Stati diversi i quali, per via della mancanza di un trattato contro le doppie (non) imposizioni in realtà non applicano ritenute alla fonte, da un lato, né alcuna tassazione in capo ai redditi rientranti nel regime di *patent box*, dall'altro lato. Nel caso di società consociate, l'*Action* 1 BEPS relativa alle sfide poste dall'economia digitale, afferma che andrebbero rafforzate le misure di CFC, insieme alla capacità di riscontrare stabili organizzazioni occulte aventi il solo scopo di erodere la base imponibile ivi creata; per maggiori approfondimenti, *cfr*. J. Englisch, *BEPS Action 1: Digital Economy – EU Law Implications*, in *British Tax Review*, 2015, 283 e ss. L'autore evidenzia che, per via delle particolarità insite nelle attività proprie delle società più coinvolte nell'economia digitale (creazione di liste di clienti a fini di marketing, operazioni di promozione e sviluppo della clientela, ecc.) molte volte appare difficile riscontrare l'attività di sfruttamento di un *intangible* facente capo ad una stabile organizzazione per via dell'immaterialità del bene e delle caratteristiche evanescenti della stabile organizzazione stessa.

Tale approccio può essere utilizzato sia nel campo degli incentivi alla ricerca che nel campo dei cd. *patent box*, questi ultimi richiedendo inoltre un'attività manageriale attiva nella produzione e sviluppo dell'*intellectual property*[315].

Dal lavoro effettuato dal Gruppo BEPS, *Action* 5 è emerso infatti che molti dei regimi di favore nei confronti di *intangibles* si sono dimostrati carenti con riferimento al requisito di attività sostanziale[316].

La necessità che vi sia un'attività sostanziale sottostante, quale requisito di accesso ai regimi cd. di *patent box*, si pone quale obiettivo primario quello di evitare il danneggiamento degli altri Stati mediante pratiche fiscali dannose ed il trasferimento di materia imponibile verso Stati privi di collegamenti con l'attività principale posta in essere.

In questo consiste il *nexus approach*[317], vale a dire la condizione per cui un soggetto può beneficiare di un *IP regime* di favore qualora abbia partecipato alle attività sottostanti di ricerca e sviluppo. Il collegamento, infatti, deve sussistere tra il reddito percepito ed assoggettabile al regime agevolativo e le spese che, in proporzione[318], hanno contribuito alla sua formazione, secondo un principio di inerenza e di correlazione, si può dire, tra costi e ricavi.

Le spese che hanno contribuito alla formazione di detti ricavi, che genereranno i cd. *relevant profits*, devono essere qualificate, vale a dire, non tutte le spese si considerano avere un collegamento diretto con i profitti che andranno a beneficiare del regime di favore. Per rendere il collegamento ancor più pregnante e ricco di significato, quindi, il *Report* fa riferimento al calcolo di un quoziente, dato dal rapporto tra spese

---

[315] L'erosione della base imponibile risulta essere maggiore se vengono concesse ai soggetti economici incentivi di *input*; in questo senso l'Unione Europea ha provato ad incentivare l'*output* domestico per frenare l'erosione fiscale, tuttavia andando incontro a problemi di restrizione delle libertà fondamentali di cui si avrà modo di tornare più avanti.

[316] Pag. 10 del *Final Report*.

[317] Secondo R. Sanz-Gómez, *The OECD's Nexus Approach to IP Boxes: A European Union Law Perspective*, in *WU International Taxation Research Paper Series*, 2015, 3, il cd. *nexus approach* previsto dall'azione 5 BEPS sarebbe la soluzione agli aspetti critici mossi nei confronti dei regimi di *IP box*, vale a dire: *i*) il rischio che le attività di ricerca e sviluppo non vengano intraprese nel territorio in cui viene concessa l'agevolazione; *ii*) il fatto che a tali regimi necessariamente conseguano esternalità positive; *iii*) la possibilità che tali incentivi possano distorcere le scelte degli investitori con riguardo al rischio da intraprendere.

Cfr. Anche N. Noked, *Integrated tax policy approach to designing research & development tax benefits*, in *Harvard John M. Olin Center for Law, Economics and Business. Fellows' Discussion Paper Series*, 2014, 45; R. Griffith, H. Miller, *Corporate taxes and intellectual property*, in *The IFS green budget. IFS Commentary*, 2011, 231.

[318] Così specificato all'interno del *Final Report* a pag. 25.

rilevanti ai fini del reddito da intangibili, e generalità dei componenti negativi riferibili a detto reddito, da moltiplicarsi per il totale dei componenti positivi derivanti dallo sfruttamento dell'IP, (cd. *nexus ratio*) al fine di poter calcolare il reddito qualificabile ai fini del regime. La ragione di questo principio risiede nel fatto che, qualora un soggetto non abbia acquistato il bene immateriale né abbia commissionato una società esterna per il suo sviluppo, avrà un *nexus ratio* pari al 100%, tale per cui tutti i redditi prodotti saranno oggetto di agevolazione fiscale.

Le cd. *qualifying expenditure*, vale a dire le spese rilevanti ai fini dell'applicazione del regime IP, pongono inoltre il problema relativo ai costi di indiretta imputazione; tuttavia il *Final Report*, qui analizzato, afferma che può essere previsto un incremento forfettario fino ad un massimo del 30% delle spese qualificate, purché il totale non superi la somma complessiva dei componenti negativi del soggetto[319]. Al fine di agevolare il riscontro tra spese e relativi profitti, mantenere una contabilità separata per i beni immateriali (o per i prodotti incorporanti tali beni) potrebbe venire in aiuto, oltre ai correlati oneri documentali.

Alcuni regimi sono stati sottoposti all'attenzione del Gruppo di lavoro dell'Action 5 del progetto BEPS, il quale ha deciso altresì di non accogliere nuovi *IP regimes*, oltre a quelli esistenti, a far data dal 30 giugno 2016 e di non accettare modifiche in quelli già esistenti per quella data.

Inoltre, il Report fa presente che, qualora il *nexus ratio* venga considerato quale presunzione confutabile da parte del contribuente, quest'ultimo dovrà comunque dimostrare il perché della deviazione dal modello sopra delineato sempre mediante il cd. *nexus approach*, attraverso oneri documentali maggiori ovvero la richiesta di *ruling* alla competente autorità fiscale.

Il *Final Report*, infine, ha dato atto di aver analizzato alcuni regimi di cd. *patent box*, tra cui la Gran Bretagna. In esso si è affermato che i regimi elencati[320] sono stati considerati inconsistenti, in tutto o in parte, a seguito di un'analisi svolta mediante il cd. *nexus approach*, ragione per cui i sistemi vigenti andrebbero modificati sulla base delle sopra descritte linee guida.

---

[319] Per un commento sulla proposta di *modified nexus approach*, *cfr*. M. Herrington, *The OECD BEPS Project—A Status Update*, in *International Tax Journal*, Maggio-Giugno, 2015, 31.
[320] Alla tabella n. 6.1 del *Final Report*, tra cui figurava la Gran Bretagna.

A ciò, invero, è seguito un ulteriore documento redatto dall'OCSE[321] in accordo e su proposta di Germania e Gran Bretagna, sulle caratteristiche da implementare ai rispettivi regimi di *patent box*, sulla base di un cd. *modified nexus approach*.

Per ciò che riguarda tale nuovo approccio, i Paesi coinvolti da questa necessaria modifica normativa si sono per lo più interrogati sulle modalità di calcolo delle spese di ricerca e sviluppo rilevanti ai fini dei regimi agevolativi in esame, soprattutto in una fase che, dal 2016 al 2021, vedrà i vari regimi di *IP box* vivere un periodo transitorio.

La proposta per un "*modified nexus approach*" si è basata su alcuni punti principali miranti a perseguire gli scopi di entrambi gli attori di questa vicenda: OCSE e Paesi coinvolti.

La prima misura da adottare riguarderebbe le spese di ricerca sviluppo. La porzione di utili ottenuti dalla società che beneficerebbe del regime agevolato dovrebbe infatti essere calcolata in base alla cd. *nexus fraction*, in cui al numeratore figurerebbero le spese direttamente sostenute dal soggetto per le attività di ricerca e sviluppo, insieme alle spese sostenute per attività di R&D oggetto di *outsourcing* verso parti non correlate (il cui totale forma la cd. *qualifying expenditure*); al denominatore, invece, andrebbero sommate alle spese ora citate, quelle di ricerca e sviluppo oggetto di appalto verso società collegate nonché i costi di acquisizione della licenza[322] ovvero i canoni di licenza (questi ultimi anche detti *non-qualifying expenditure*)[323].

Tuttavia, per venire incontro alle esigenze di alcuni Paesi, il *modified nexus approach agreement* prevede che parte delle *non-qualifying expenditure*, fino ad un massimo del 30% delle *qualifying expenditure*, possano essere sommate al numeratore della frazione per il calcolo di cui trattasi.

D'altro canto, la necessità di calcolare esattamente l'ammontare delle spese qualificabili e non qualificabili ai fini de regime di favore, porterà i diversi ordinamenti a munirsi di sistemi di contabilità che prevedano la tracciatura dei componenti negativi

---

[321] OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, *Action 5*, 2015, *Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes*, disponibile sul sito *www.oecd.org*.

[322] *Cfr*. P. Arginelli, F. Pedaccini, *Prime riflessioni sul regime italiano di patent box in chiave comparata ed alla luce dei lavori dell'OCSE in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose*, cit., 86; l'acquisto di intangibili da parte di terzi svilirebbe l'obiettivo primario del *modified nexus approach*, anche se una troppo stringente limitazione nelle modalità di acquisizione del bene potrebbe porsi in contrasto con le libertà sancite dal Trattato UE, tra cui la libertà di stabilimento.

[323] Per esempio, se una società sostiene costi interni di R&D per un 70% del totale delle spese rilevanti, l'*IP profit* andrebbe moltiplicato per tale percentuale, ottenendo un valore su cui poi calcolare il tasso agevolato del 10%.

in esame per *IP asset*, e in qualche occasione, per categoria di beni immateriali, mediante i cd. sistemi di "*tracking and tracing*"[324].

In risposta a queste richieste, il Governo britannico ha risposto affermando che il regime di *patent box* sarà oggetto di rinnovamento mediante emenda legislativa[325] al fine di poter soddisfare il nuovo potenziale assetto richiesto in materia di regimi preferenziali da parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Scopo primario dell'intervento legislativo sarà quello di assoggettare ad imposizione agevolata del 10% il reddito in proporzione alle spese di sviluppo sostenute e relative al bene immateriale, al fine di far prevalere un pre-requisito economico di sostanzialità all'accesso a tali regimi.

Il nuovo *patent box* britannico prevederà infatti la rimozione del metodo "*proportional profit split*" a favore dell'unico metodo cd. di *streaming*, che si applicherà in tutti i casi e per tutti i beni intangibili o categorie di essi.

La nuova legge statuirà che, calcolati i flussi di ricavo e le correlate deduzioni, i soggetti richiedenti il beneficio dovranno allocare il risultato in sotto-flussi ("*sub-streams*") per ciascuno dei beni intangibili posseduti, onde rilevare il reddito per ciascun sotto-flusso.

Inoltre, quale ulteriore formula da inserire nel processo di calcolo, ai redditi così ottenuti verrà applicato il minore tra 1 ed il fattore N, frutto della seguente frazione:

$$N = (D+S) * 1.3 / (D+S+A+ R)$$

in cui

D = spese per attività di R&D svolte internamente all'azienda

S = spese per attività di R&D subappaltate a parti terze

A = spese sostenute per l'acquisto dell'IP

R = spese per attività di ricerca e sviluppo subappaltate a parti correlate.

Il risultato finale sarà il profitto dell'intangibile che potrà beneficiare dell'aliquota ridotta del 10%, riflettente la proporzione delle attività di ricerca e sviluppo effettuate sul bene o categoria di beni.

---

[324] *Cfr*. A. Johnson, *The beginning of the end for the UK Patent Box?*, in *GRUR International*, 2015, 201.
[325] *Policy paper - Corporation Tax: Patent Box - compliance with new international rules*, pubblicato il 9 Dicembre 2015, disponibile sul sito *www.gov.uk*.

Si stima che l'impatto erariale della modifica normativa dovrebbe essere relativamente basso nei primi anni, anche per via del regime transitorio proposto.

Le modifiche al requisito di attività sostanziale, inoltre, possono comportare minori benefici fiscali in capo alle società nei casi in cui il risultato della frazione risulti essere inferiore a 1 e queste ultime non siano intenzionate a intraprendere attività di ricerca e sviluppo internamente.

Ad una prima analisi del futuro intervento normativo, l'impatto sulle società, invero, riguarderà soprattutto il metodo di contabilizzazione dei costi e dei ricavi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti.

Il problema del cd. "*tracking and tracing*", infatti, non riguarderà più soltanto le spese qualificabili ai fini del regime agevolativo, bensì anche i ricavi direttamente rilevanti.

Viene quindi da chiedersi se il problema relativo il cd. *modified nexus approach* sia risolvibile grazie ad un approccio meramente contabile o se la modifica abbracci uno scopo ben più ampio.

Dal documento di consultazione del Tesoro britannico, infatti, si evidenzia come, la scomposizione dei correlati costi e dei correlati ricavi, al livello più elementare, non sia necessaria qualora questa fosse irrealistica, richiedesse giudizi arbitrari o presupponesse la contabilizzazione di categorie estranee a processi innovativi o di business[326].

Passando ad esaminare la situazione del Liechtenstein, invece, alcuni passi in avanti, in merito ad una maggiore trasparenza ed allo scambio di informazioni, pare siano stati fatti sulla base dei cd. *global standards*, all'interno della piattaforma sul sistema automatico di scambio delle informazioni (AEOI) istituita nel 2014 dall'OCSE[327].

A livello internazionale, infatti, l'emenda alla Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale[328] intervenuta nel 2010 ha visto 80

[326] *Patent Box: substantial activities - Consultation document - Publication date: 22 October 2015 Closing date for comments: 4 December 2015*, pag. 17, disponibile sul sito *www.gov.uk*.
[327] Grazie appunto al cd. *Common Reporting Standard* (CRS).
[328] *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*, reperibile sul sito *www.oecd.org*.

paesi aderenti al Consiglio d'Europa ed all'OCSE, tra cui il Liechtenstein, prendersi l'impegno di fornire adeguata assistenza amministrativa in campo tributario.

Nel febbraio 2014 l'OCSE ha adottato le regole di *Common Reporting Standard* (CRS) e nell'ottobre dello stesso anno gli 80 *early adopters* di cui sopra hanno firmato una dichiarazione congiunta da cui si evince che le regole di scambio automatico delle informazioni avranno effetto a far data dal 1° gennaio 2016[329]. Successivamente, in data 28 ottobre 2015, il Principato del Liechtenstein firmò una convenzione multilaterale con l'Unione Europea, a modifica dell'accordo che prevedeva misure per l'implementazione della direttiva 2003/48/EC sulla tassazione degli interessi[330]. Tale emenda prevede lo scambio automatico di informazioni in ambito finanziario, di fatto facendo cadere il velo del segreto bancario sui conti accesi presso il Principato.

Giova ricordare infatti, che, in attuazione del previgente accordo richiamato dal protocollo aggiuntivo ora citato, al Liechtenstein venivano applicate le disposizioni di cui alla direttiva 2003/48/CE sulla tassazione degli interessi[331] ma non quelle sull'esenzione del pagamento di ritenute sulle royalties pagate e di cui alla direttiva 2003/49/CE. In teoria, quindi, le eventuali royalties pagate all'estero possono essere assoggettate a ritenuta ovvero essere oggetto di convenzione bilaterale con un altro Stato onde evitarne la doppia imposizione. Tuttavia, la normativa in materia di imposte sul reddito delle società del Liechtenstein non prevede alcuna ritenuta sulle royalties pagate, nemmeno a società estere[332], con ciò di fatto esentando da alcuna imposizione i pagamenti di canoni *outbound*. Nel caso una società, avente sede nel Liechtenstein, abbia in licenza un bene intangibile, a sua volta sub-licenziato, per il quale paghi dei canoni e dal quale ritragga dei ricavi, potrebbe determinarsi una situazione tale per cui le royalties pagate in uscita ad una società estera sono esenti da ritenuta, mentre i ricavi

---

[329] I documenti *Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters* pubblicato il 13 febbraio 2014 ed il *Joint Statement by the Early Adopters Group* dell'ottobre 2014, sono reperibili sul sito *www.oecd.org*. L'*early adopter group* si distingue dal cd. *later adopter group* che assumerà gli impegni stabiliti dall'AEOI un anno più tardi, vale a dire con effetto dal 1° gennaio 2017.

[330] '*Amending Protocol to the Agreement between the European Community and the Principality of Liechtenstein providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments*', del 20 ottobre 2015, (11798/15), del Consiglio dell'Unione Europea, reperibile su sito *http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11798-2015-INIT/en/pdf*.

[331] '*Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2004 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi*', (2005/353/CE), reperibile sul sito *http://eur-lex.europa.eu/*.

[332] B. Büchel, *Liechtenstein - Corporate Taxation*, Country Surveys IBFD, section 6.3.3.

ottenuti dalla sub-licenza del bene confluiscono nel calcolo del reddito ai fini della extra deduzione riportabile dallo stesso grazie all'introduzione del regime di *IP box*.

Tale impostazione fornisce la rappresentazione di un Paese sicuramente molto attraente dal punto di vita fiscale, per chi voglia insediarvi la propria attività, anche al fine di poter spostare agevolmente base imponibile da un Paese ad un altro; con l'implementazione dello scambio automatico di informazioni tuttavia, un tassello a livello di battaglia contro l'erosione e lo spostamento della base imponibile (cd. progetto BEPS) limiterà fortemente gli intenti abusivi di chi si stabilisce in questo tipo di Paesi al solo fine di fruire di livelli di tassazione così bassi.

Per quanto concerne le stabili organizzazioni, il *nexus approach* viene rispettato anche qualora l'attività di ricerca e sviluppo venisse svolta presso una *permanent establishment* avente sede all'estero, purché quest'ultima sia assoggettata a tassazione domestica[333] o abbia stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni e lo Stato estero acconsenta allo scambio di informazioni tra autorità amministrative[334].

La tassazione dei proventi e dei pagamenti attribuibili alle stabili organizzazioni mediante meccanismi di *IP box*, tuttavia, rischierebbe di apparire meno attraente per i possibili investitori dello Stato della residenza, in quanto tra gli Stati (soprattutto in ambito comunitario) potrebbe vigere un meccanismo di esenzione dei redditi provenienti dalle stabili organizzazioni, come ad esempio stabilisce la Direttiva comunitaria 2003/49/CE. Mentre tale problema è solo potenziale per quanto concerne il pagamento delle imposte sui proventi attribuibili alle stabili organizzazioni, posto che nel caso non sussista una convenzione contro le doppie imposizioni vigente fra i due Stati, la maggiore imposta pagata può essere chiesta a rimborso presso lo Stato della fonte, problemi di ben altra natura sono determinati dalla possibilità o meno di esternalizzare le funzioni di ricerca e sviluppo presso altri Stati, per lo più comunitari, in quanto le spese di R&D devono essere svolte presso lo Stato che concede il beneficio IP ed il reddito prodotto dalle *permanent establishment* coinvolte può usufruire del regime agevolativo solo laddove la spesa di ricerca e sviluppo sia stata effettiva e non frutto di un generale riaddebito da parte della sede principale.

Come analizzato nel prosieguo della presente trattazione, tale assunto, invero, porta ad una limitazione delle libertà fondamentali sancite dal Trattato sul

[333] J. Englisch, *BEPS Action 1: Digital Economy – EU Law Implications*, cit., 298.
[334] Come nel caso di *patent box* italiano contenuto nella legge finanziaria 2015.

funzionamento dell'Unione Europea, tra cui il diritto di stabilimento, *in primis*, tale per cui, in assenza di una stabile organizzazione attiva, l'attività di ricerca e sviluppo di una società che produca reddito derivante dallo sfruttamento degli *intangibles*, può essere oggetto di *outsourcing*, anche presso parti correlate stabilite in altri Paesi (membri e non) fino ad un limite massimo del 30%.

4.4 *Tax competition* fra Stati ed il punto di vista dell'Unione Europea

Gli effetti dell'introduzione del regime di *patent box*, oltre che i vantaggi già descritti, rievocano per lo più il desiderio dei diversi ordinamenti di attrarre fattori produttivi mobili come il capitale e gli investimenti esteri, anche per dare maggiore spinta alle industrie locali.

I beni immateriali, data anche la loro evanescenza, non sono chiaramente collocabili da un punto di vista geografico e questa flessibilità ha permesso, soprattutto ai grandi gruppi multinazionali, di poter spostare tali *assets* verso Paesi a fiscalità privilegiata al fine di vedere ridotto il proprio carico tributario.

La risposta a questo tipo di necessità è stata in parte fornita con l'arrivo delle cd. *IP boxes*, che ha permesso agli Stati, che hanno adottato questo particolare regime, di divenire maggiormente attraenti agli investitori e di alimentare le proprie economie nazionali.

Tuttavia, i Paesi che hanno ceduto alla tentazione di introdurre nel proprio ordinamento tali meccanismi contabili, si sono resi disponibili ad una corsa che ad oggi alimenta i dubbi della Commissione Europea sulla legittimità di tali sistemi alla luce del tema degli aiuti di Stato[335], nonché la competitività fiscale[336] fra diversi Paesi, comunitari[337] o meno[338].

---

[335] B.J. Kiekebeld, *Harmful Tax Competition in the European Union – Code of Conduct, countermeasures and EU law*, EFS Series, The Hague, 2004, 70, secondo cui, ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato sull'Unione Europea, solo le misure generali, le cui disposizioni di coordinamento domestiche siano effettivamente aperte ed accessibili a tutti i soggetti economici ivi operanti, non costituiscono aiuti di stato. Tuttavia, le disposizioni che potrebbero a prima vista agevolare determinati settori piuttosto che altri non vanno viste necessariamente come misure selettive.
A tale scopo, il Report sull'implementazione della *Commission Notice* sull'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato con riferimento all'imposizione diretta, (C(2004)434) reperibile in *http://ec.europa.eu*, che richiama la *Commission Notice* OJ C 384, 10.12.1998, p. 3) afferma che misure di natura puramente tecnica e misure che perseguono politiche economiche generali attraverso la riduzione del carico fiscale con riferimento a taluni *costi* di produzione, quali le spese di R&D, non sono qualificabili in termini di aiuti di stato, nonostante la misura in sé preveda chiaramente agevolazioni recepibili in maniera differente dalle diverse realtà produttive (una holding, ad esempio, non sfrutterebbe appieno una misura di riduzione dei costi del personale). Tuttavia, come si può notare, il regime di *IP box* non coinvolge solamente le

In Europa, per esempio, il Codice di Condotta nella tassazione delle imprese del 1997[339] rappresenta un punto di riferimento importante per il lavoro ad oggi svolto dalle istituzioni comunitarie contro la concorrenza dannosa fra Stati, che, nella peggiore delle ipotesi, può sfociare in veri casi di aiuti di Stato.

Tale obiettivo primario, a livello internazionale, come si è potuto constatare, viene oggi raggiunto mediante la stretta correlazione che deve sussistere tra bene intangibile, che fruisce del regime agevolato, e spese di ricerca e sviluppo, che devono essere sostenute principalmente dal soggetto titolare del diritto, al fine di soddisfare un requisito di attività economica sottostante sostanziale e direttamente correlata con il territorio.

---

spese, piuttosto avendo di mira i profitti netti derivanti dallo sfruttamento del bene. Ciò comporta notevoli differenze dal punto di vista degli aiuti di Stato in quanto, come si è già avuto modo di rilevare, le agevolazioni in materia di *output* differiscono strutturalmente da quelle di *input*.

[336] La concorrenza fra Stati si accentua ancor di più qualora l'applicazione di un regime agevolato a beni immateriali acquisiti da terzi si sostanzi nell'allocazione del bene nello Stato dell'agevolazione, piuttosto che nell'aumento delle spese di investimento in ricerca e sviluppo, con ciò intensificandosi la concorrenza fiscale tra gli Stati, *cfr*. I. Zammit, *Centralized Intellectual Property Business Models – Tax Implications of EU Patent Box Regimes*, in *Bulletin for International Taxation*, Settembre, 2015, 541.

[337] Dal punto di vista della coerenza all'interno dell'ordinamento comunitario, si pone un problema di trattamento discriminatorio nel caso di transazioni *cross-border* tassate mediante ritenute alla fonte maggiori rispetto al tasso effettivo previsto per il regime domestico di *IP box*. Come messo in evidenza da R. Sanz-Gómez, *The OECD's Nexus Approach to IP Boxes: A European Union Law Perspective*, cit., 11 (citando a sua volta G. Kofler, *Tax Treaty 'Neutralization' of Source State Discrimination under the EU fundamental Freedoms?*, in *Bulletin for International Taxation*, December 2011, 684), la Corte di Giustizia Europea ha intrapreso un approccio basato sui trattati vigenti tra gli Stati membri coinvolti e sulle circostanze fattuali del caso concreto, (cd. "*treaty-based overall approach*", a partire dal caso *Denkavit*), secondo cui il trattamento maggiormente favorevole si applica anche all'altro Stato contraente, a meno che non vi siano giustificazioni che limitino la libertà di stabilimento a favore di ragioni fiscali prevalenti. In linea teorica, il sistema ideato dal (*modified*) *nexus approach* dovrebbe garantire la massima coerenza possibile all'interno del sistema comunitario, posto che la tassazione dei componenti di reddito oggetto di agevolazione sono correlabili alle spese di ricerca e sviluppo condotte su quel dato territorio.
Altro problema che può tuttavia sorgere tra due società aventi sede in Paesi membri differenti o appartenenti a Stati diversi dell'Area Economica Europea, riguarda la possibilità che si verifichi una situazione di cd. "*double tax relief*", cui consegue un doppio vantaggio in capo a quelle società appartenenti a Stati che abbiano entrambe un regime di IP box. Tra due società correlate, rispettivamente appartenenti allo Stato membro A (licenziante) ed allo Stato membro B (licenziatario), le royalties che promanano da B sono esenti da ritenuta per via dell'applicazione della direttiva 2003/49/CE e, i correlati ricavi percepiti in capo alla società residente in A, vengono tassati in base al regime previsto di *patent box*. Qualora, invece, la transazione ora descritta avvenga tra due società non correlate, lo Stato B in cui risiede il licenziatario ha due possibilità: applicare la ritenuta su base convenzionale ovvero non applicare alcuna ritenuta in uscita; mentre lo Stato A, luogo di residenza del soggetto licenziante, assoggetta ad imposizione i redditi derivanti dallo sfruttamento dell'IP secondo il regime di *IP box* secondo una determinata aliquota effettiva ovvero a tasso zero, di fatto creando una situazione di doppia non imposizione all'interno dell'area economica europea, con gravi danni al mercato unico.

[338] *Cfr*. M.J. Graetz, R. Doud, *Technological innovation, international competition, and the challenges of international income taxation*, in *Columbia Law Review*, 2013, 349.

[339] *The Code of Conduct for business taxation*, redatto in occasione delle conclusioni del Consiglio dei Ministri per l'Economia e le Finanze (ECOFIN) del 1° dicembre 1997.

D'altro lato, tuttavia, è possibile notare che, provvedimenti che in ambito europeo richiedano una forte attrazione territoriale dei fattori produttivi, lasciano spazio al dubbio che vi sia in realtà una violazione o quanto meno una restrizione delle libertà fondamentali europee, in materia di libera circolazione e di stabilimento.

Le preoccupazioni maggiormente sofferte dagli Stati europei riguardano le possibilità di subappaltare le attività di ricerca e sviluppo presso altri Stati membri. Potenzialmente, infatti, una restrizione della libertà di stabilimento ovvero di libera prestazione dei servizi, violerebbe le relative libertà fondamentali comunitarie, ponendosi in contrasto con le correlate norme europee.

In questo senso, posto che è giusto garantire coerenza e correlazione fra soggetti che beneficiano dei regimi agevolati in esame e localizzazione delle spese di R&D, è altrettanto necessario che il predetto requisito di sostanzialità debba essere in linea con i principi di matrice comunitaria ora esposti[340].

Come più sopra accennato, il regime di *patent box* del Regno Unito è stato valutato sulla base dei criteri stabiliti dal Codice di Condotta e che si andranno ad esaminare, ritenendo che fossero stati violati due dei cinque principi rivolti alla valutazione dei regimi impositivi speciali.

Secondo la Commissione, tale regime viene considerato dannoso ai fini della concorrenza fiscale tra Stati a causa del livello impositivo troppo basso da applicarsi ai redditi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti (sulla base del paragrafo A del Codice), nonché della possibilità che speciali regole impositive si applichino a beni immateriali sviluppati fuori dei confini nazionali[341] (con seri dubbi sulla conseguente compatibilità di tale restrizione con i principi stabiliti dal Trattato UE). Infine, sempre secondo la Commissione, le regole di determinazione del reddito agevolato sarebbero devianti rispetto ai principi internazionalmente accettati e fatti propri dall'OCSE.

---

[340] *Cfr*. R. Sanz-Gómez, *The OECD's Nexus Approach to IP Boxes: A European Union Law Perspective*, cit., 7. Secondo lo stesso autore, inoltre, affinché la libertà di stabilimento dei soggetti comunitari possa essere rispettata, le stabili organizzazioni di società estere e le stabili organizzazioni di società domestiche all'estero, vanno considerate quali soggetti rilevanti ai fini del regime di *patent box*, in quanto, non sussistendo detto problema per le società consociate assoggettabili alla direttiva 2003/49/CE sulla tassazione di interessi e royalties, potrebbe configurarsi un'ipotesi di discriminazione in capo a alle società non consociate ed estere facenti parte dell'Area Economica Europea.

[341] D.D. Stewart, *Report: U.K. Patent Box Violates Code of Conduct*, in *Tax Notes International*, Ottobre, 2013, 214.

In quest'ultimo caso, è possibile affermare che le regole di determinazione del reddito, più che essere devianti, garantiscano forti vantaggi fiscali in capo ai cd. grandi contribuenti, sotto forma di deduzioni garantite da un testo di legge[342].

Si può dire che il problema del regime di *patent box* sia l'accesso limitato a poche e grandi società di settore? Se, da un lato, il sistema in sé considerato potrebbe essere restrittivo per via delle agevolazioni che possono essere fruite principalmente da parte di società aventi un portafoglio di brevetti già sviluppati, dall'altro, non manca l'obiezione secondo cui la restrizione si farebbe ancor più acuta qualora le attività di ricerca di sviluppo fossero solamente effettuabili in ambito domestico, a detrimento delle attività di R&D svolte da consociate su Stati comunitari differenti, con gravi rischi di discriminazione, soprattutto in capo a società fortemente strutturate.

Tornando al *Code of Conduct*, l'art. B dello stesso afferma che le misure fiscali che prevedano un effettivo livello di tassazione molto basso o pari a zero, rispetto al tasso medio applicato in quello Stato, può destare preoccupazioni in merito ad una potenziale pratica fiscale dannosa.

Secondo il Codice di Condotta citato, infatti, cinque sono i fattori che devono essere presi in considerazione ed al verificarsi dei quali ci si può trovare in presenza di cd. *harmful tax practices*[343]:

- laddove il vantaggio fiscale venga attribuito a società non residenti o con riferimento a transazioni poste in essere con soggetti non residenti;
- laddove il vantaggio fiscale non acceda i confini nazionali e non incida sulla base imponibile domestica;
- laddove i vantaggi fiscali siano garantiti anche in assenza di un'attività economica e di una presenza sostanziale sul territorio domestico offerente il beneficio;

---

[342] D.D. Stewart, *Report: U.K. Patent Box Violates Code of Conduct*, cit., 215.

[343] Secondo l'OECD Report del 1998 "*Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue*", OECD, reperibile sul sito *www.oecd.org*, sono quattro i fattori che identificano un regime di concorrenza potenzialmente dannosa ai fini fiscali: (*a*) il regime prevede un'imposizione reddituale bassa o vicina allo zero; (*b*) il regime è isolato rispetto alla restante comunità dei paesi vicini; (*c*) le operazioni previste dal regime non sono trasparenti; (*d*) l'ordinamento in cui si inserisce il regime non prevede un effettivo scambio di informazioni con i restanti paesi. Si presume, tuttavia, che un sistema di competizione fiscale dannosa possa verificarsi allorquando vi sia sicuramente un tasso effettivo di imposizione vicino allo zero, congiuntamente ad un altro degli elementi ora indicati.
Da tale consesso nacque il *Forum on Harmful Tax Practices* (FHTP), al quale è stato demandato di fornire supporto in merito all'*Action* 5 del progetto BEPS, insieme al *European Code of Conduct Group*.

- laddove le regole per la determinazione dei profitti in seno ad un gruppo multinazionale si discostino notevolmente dalle regole internazionalmente accettate ed oggetto di parere favorevole da parte dell'OCSE;
- laddove la misura fiscale non sia sufficientemente trasparente anche a livello di prassi amministrativa[344].

Gli incentivi di *patent box*, dal punto di vista dei criteri ora menzionati, possono costituire una minaccia alla concorrenza fiscale tra Stati qualora vengano offerti alle imprese aliquote impositive molto basse, ovvero laddove manchi un collegamento diretto tra luogo di creazione della ricchezza e luogo in cui viene concessa l'agevolazione.

Sicuramente, ad oggi, mediante gli attuali strumenti di diritto internazionale, risulta molto complesso, se non impossibile, chiedere ad uno Stato di non introdurre incentivi fiscale o di modificare quelli esistenti: un buon compromesso, tuttavia, viene sicuramente offerto dal *modified nexus approach* che, come zvisto più sopra, limita l'*outsourcing* delle attività di R&D alle società terze o correlate, ma allo stesso tempo impedisce di considerare il rispetto del Codice di Condotta una violazione delle libertà fondamentali comunitarie.

Al fine di evitare una concorrenza fiscale dannosa tra Stati comunitari, invero, una soluzione potrebbe apparire la creazione di un regime di *patent box* dalle caratteristiche simili e valido in tutto il territorio europeo, all'interno del quale garantire che le spese di R&D possano essere la base di partenza dell'agevolazione, purché effettuate all'interno dell'ambito comunitario.

Altro valido strumento, capace di uniformare i vari regimi di *patent box* europei ad una matrice comune, riguarda i criteri di selettività di tali regimi di tassazione, i quali – di loro natura discriminatori – devono necessariamente essere compatibili con le libertà fondamentali comunitarie, stabilite dal Trattato sull'Unione Europea.

---

[344] Il Codice di Condotta segue un procedimento composto da tre fasi dirette a stabilire se una determinata misura possa essere considerata fiscalmente dannosa. Il primo *step* è diretto a constatare se una determinata misura incida in misura sostanziale sul luogo in cui un'impresa decide di stabilire la propria attività all'interno della Comunità; secondariamente, la misura fiscale è potenzialmente più dannosa qualora il tasso effettivo di tassazione sia considerato molto basso rispetto a quello mediamente praticato; in terzo luogo, la misura deve possedere un carattere di effettiva pericolosità; *cfr*. R. Szudoczky, J.L. van de Streek, *Revisiting the Dutch Interest Box under the EU State Aid Rules and the Code of Conduct: When a 'Disparity' Is Selective and Harmful*, in *Intertax*, 2010, 274.

Tale analisi porta inevitabilmente allo studio dei regimi di *IP box* in un'ottica di aiuti di Stato, concetto che mal si concilia con le sopra citare libertà, a patto che sussistano valide ragioni, richiamate all'art. 107 del TFEU.

L'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea del 2012, afferma che, in materia di aiuti di Stato, "*salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. [...]*"[345].

Il problema relativo alla selettività degli aiuti di Stato è stato risolto in molteplici occasioni dalla Corte di Giustizia Europea asserendo che qualora un beneficio sia potenzialmente accessibile da parte di tutti i soggetti economici, quest'ultimo non risulta essere selettivo e quindi non costituirebbe aiuto di Stato.

Il problema di fondo insisterebbe sul termine "potenzialmente" in quanto, come si è avuto modo di constatare, i diversi regimi di *IP box* o gli incentivi alle attività di ricerca e sviluppo possono portare anche a risultati tra di loro molto differenti a seconda della loro struttura e articolazione[346].

Può dirsi, per esempio, che il regime di *patent box* britannico costituisca *State aid* nei confronti del settore farmaceutico?

In merito, la Commissione Europea ha effettuato diversi studi sulle misure che costituiscono aiuti di Stato e rappresentano una minaccia all'armonizzazione dei mercati

---

[345] Tra gli altri possono considerarsi compatibili, prosegue l'art. 107, "*a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione*."

[346] Al fine di disincentivare, per quanto possibile, l'*outsourcing* delle attività di ricerca e sviluppo presso società consociate estere aventi sede in paesi aventi regimi di fiscalità privilegiata, l'*Action* 3 BEPS propone di rafforzare le cd. *CFC rules*, giustificate dalla necessità di garantire una corretta allocazione dei poteri impositivi tra gli Stati comunitari o comunque appartenenti all'Area Economica Europea (AEE), in linea con il *nexus approach* identificato in sede OCSE; per maggiori approfondimenti *cfr*. J. Englisch, *BEPS Action 1: Digital Economy – EU Law Implications*, cit., 292.

fra gli Stati, anche in ambito fiscale[347]. Secondo la Commissione e la giurisprudenza comunitaria, la misura deve essere specifica o selettiva, vale a dire favorire «talune imprese o talune produzioni» e può essere frutto di disposizioni fiscali di natura legislativa, regolamentare o amministrativa[348].

Secondo la dottrina nazionale, il divieto sancito dall'art. 107 TFUE è attenuato da misure che gli Stati membri possono adottare a patto che queste ultime siano compatibili col mercato interno fintanto che perseguano interessi ritenuti prevalenti rispetto al principio di libera concorrenza[349].

Tale impostazione viene giustificata mediante due approcci, che partono dal diverso presupposto secondo cui, il divieto imposto dall'art. 107 TFUE, sia di natura relativa o assoluta. Nel primo caso, l'aiuto di Stato è giustificato in virtù delle necessità degli Stati membri di vedersi rafforzato lo sviluppo equilibrato delle proprie economie nazionali. In questo senso, il divieto "relativo" di aiuti di Stato soccombe solamente innanzi a quelle misure solo potenzialmente distorsive, altrimenti l'armonizzazione del mercato ne risulterebbe compromessa[350]. Nel secondo caso, invece, il divieto viene considerato "assoluto" in quanto gli stessi Stati, mediante sottoscrizione del trattato,

---

[347] A tale riguardo, la Commissione Europea, con Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (98/C 384/03), *OJ* 10.12.1998, C 384, 3 et seq., facendo riferimento al Codice di Condotta adottato nel 1997 sulla concorrenza fiscale dannosa fra gli Stati, afferma che tra gli "aiuto di Stato" sono comprese le misure fiscali, distinguendo tra misure fiscali di carattere generale che possono ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno (punto 6) e misure tendenti a ridurre il carico fiscale di un'impresa sotto varie forme (punto 9). L'effetto finale cui deve tendere la misura fiscale agevolativa, per essere considerata dannosa, può sostanziarsi nel semplice fatto di rafforzare la posizione dell'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari.

[348] In data 21 ottobre 2015 la Commissione europea ha annunciato di aver concluso i procedimenti pendenti per aiuti di Stato nei confronti del Lussemburgo (cd. caso Fiat) e dell'Olanda (cd. caso Starbucks) che avevano concesso, mediante *tax ruling*, benefici fiscali in capo a società multinazionali.
Le motivazioni di tali decisioni (nn. SA.38374 e SA.38375) non sono ancora state pubblicate, tuttavia dalle prime indicazioni della Commissione, esternate mediante gli atti introduttivi, si legge che, per quanto riguarda la presenza di un vantaggio selettivo, esso coinvolge anche le misure che in svariate forme mitigano i carichi fiscali che le imprese sono solite sostenere, *cfr*. State aid SA. 38375 (2014/NN) (ex 2014/CP) – Luxembourg, C(2014) 3627 *final*, del 11 giugno 2014, punto 58, in *www.ec.europa.eu*.
Le risposte agli interpelli fiscali posti dalle imprese multinazionali, infatti, non devono scostarsi dalle prassi amministrative. Inversamente, qualora il prodotto di tale deviazione fosse l'abbassamento del carico fiscale in capo alla società interpellante, comparabile con altre società dello stesso tipo, sorgono dubbi in merito alla presenza di aiuti di Stato.
Tali inchieste, poi allargate a svariati Stati membri, riguardano anche i regimi agevolati di tassazione della proprietà intellettuale.

[349] C. Tozza, *Le deroghe al divieto di aiuti di Stato*, in M. Ingrosso, G. Tesauro (a cura di), *Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato*, Napoli, 2009, 247; C. Fontana, *Gli aiuti di Stato di natura fiscale*, Torino, 2012, 153.

[350] A. Carinci, *Il divieto di aiuti di Stato quale limite all'autonomia tributaria degli enti infrastatali*, in *Giurisprudenza delle Imposte*, 2009, 2.

hanno rinunciato a parte della loro sovranità, in materia tributaria, a favore dell'Unione europea e sono solamente le istituzioni di quest'ultima, in particolare la Commissione Europea, a deciderne in modo definitivo[351]. Gli aiuti di Stato compatibili, quindi, assurgerebbero essi stessi ad esternazione delle politiche comunitarie dell'Unione.

Se da un lato, la selettività riguarda la specificità delle imprese che possono accedere al beneficio (in questo caso, di *IP box*)[352] e quindi l'esclusione, a monte, di tutta una serie di società che non abbiano beni immateriali registrati le cui spese siano state sostenute nello Stato dell'agevolazione, dall'altro una misura troppo generale che abbracci qualsiasi tipo di progetto e non determinati singoli investimenti, finirebbe con il creare una situazione di vantaggio fiscale di tipo continuativo, come tale identificabile come aiuto di Stato di tipo "continuativo"[353], appunto.

Può darsi tuttavia che, misure fiscali tendenti a perseguire fini di politica fiscale aventi di mira la riduzione del carico impositivo a favore di imprese che devono sostenere determinati costi di produzione (quali gli incentivi in ambito di R&D), normalmente non siano considerate misure ai fini degli aiuti di Stato, a condizione che si applichino indistintamente a tutte le imprese e per la produzione di qualsiasi bene o servizio[354].

Dal lato dei regimi di *output*, invero, la selettività si accentua laddove, pur potendo tutte le imprese potenzialmente avere la possibilità di investire in attività di ricerca e sviluppo e possedere beni intangibili da sfruttare economicamente, non tutti i beni e i servizi producono redditi assoggettabili ad un regime di *patent box*.
Il problema, dalle qualità dell'impresa, si sposta sulle qualità del reddito e dei beni/servizi offerti, i quali, del resto, nella maggior parte delle realtà imprenditoriali,

---

[351] M. Ingrosso, *La comunitarizzazione del diritto tributario e gli aiuti di Stato*, in M. Ingrosso, G. Tesauro (a cura di), *Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato*, Napoli, 2009, 59.
[352] La selettività in questo caso verrebbe vista come deroga al sistema generale, il che comporta, innanzitutto, la verifica di quale sia il sistema generale applicabile; in secondo luogo, all'interno di tale sistema, va individuata l'esistenza di un eventuale vantaggio, rapportato con il sistema impositivo ed un livello di tassazione definito "normale"; infine la selettività va analizzata sul piano materiale, a seconda che la misura agevolativa incida su determinate attività economiche o imprese, ovvero sul piano regionale, qualora la discriminazione avvenga su base geografica, *cfr*. C. Fontana, *Gli aiuti di Stato di natura fiscale*, cit., 104.
[353] Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (98/C 384/03), cit., 8.
[354] Comunicazione della Commisione – *Towards a more effective use of tax incentives in favour of R&D*, COM(2006)728 del 22 novembre 2006, 7, disponibile sul sito *http://eur-lex.europa.eu/*.

sono costituiti da redditi di natura ordinaria (ricavi) ed in minima parte da canoni o redditi, comunque denominati, derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali.

La selettività, inoltre, si accentua ancor di più laddove il regime preveda solo alcuni tipi di beni immateriali a discapito di altri e nel momento in cui permetta di accedere al regime le sole imprese che possiedano *intangibles* già registrati.

Sinteticamente, si può affermare che, sulla base dei criteri di selettività e degli spunti forniti dalla Commissione Europea con la Comunicazione del 1998, occorre accertarsi se la misura fiscale di favore instauri, a favore di talune imprese dello Stato membro, "*un'eccezione all'applicazione del sistema tributario*"[355]. Sulla base del sistema generale applicabile a qualsiasi tipologia di impresa, occorre valutare se l'eccezione allo stesso sia giustificabile dai principi informatori o dalla struttura del sistema tributario dello Stato in questione; in caso contrario, si è in presenza di un aiuto di Stato[356].

I regimi di *patent box* possono considerarsi selettivi[357] laddove:

---

[355] Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (98/C 384/03), cit., 5.
Nell'applicazione dei criteri di selettività, la Commissione effettua un'analisi mediante tre passaggi: anzitutto, il sistema tributario generale deve essere compatibile con i principi di diritto tributario internazionale generalmente accettati; successivamente occorre verificare se il sistema tributario specifico rappresenta un'eccezione al sistema tributario generale; infine, si deve constatare se l'incentivo fiscale sotto analisi possa essere giustificato dalla natura ovvero dalla struttura del sistema generale tributario di detto ordinamento. Qualora, infatti, alla luce dell'analisi condotta, l'incentivo fiscale risulti avere le caratteristiche della misura fiscale generale, quest'ultimo non può essere considerato "aiuto di Stato", *vedasi* a tal proposito, I. Zammit, *Centralized Intellectual Property Business Models – Tax Implications of EU Patent Box Regimes*, cit., 546.

[356] L'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sancisce che "*2. Sono compatibili con il mercato interno:*
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
In sintesi, per poter essere definito aiuto di Stato la misura legislativa deve conferire un vantaggio economico associato a risorse finanziarie statali dirette o indirette e riguardare specifiche tipologie di impresa, che vengono favorite a discapito del mercato e della concorrenza interna.

[357] Secondo J. Luts, *Compatibility of IP Box Regimes with EU State Aid Rules and Code of Conduct*, cit., 265, i regimi di *patent box* non sarebbero aprioristicamente selettivi laddove: *i*) non tutte le imprese decidono di sviluppare beni intangibili il cui reddito verrebbe assoggettato ad imposizione secondo il regime agevolato, indirettamente ricevendo il sussidio, e ciò farebbe parte di scelte economiche singole; *ii*) apparentemente, a prima vista, nessun regime di *IP box* favorisce una particolare categoria di imprese a discapito di altre; *iii*) la normativa anti-abuso in vigore per i regimi di *patent box* non asseconda una disuguaglianza tra imprese sottostante, anzi facendo rifermento al sistema tributario generale ivi vigente; *iv*) i lavori parlamentari sottostanti l'adozione dei regimi di cui è causa, non danno luogo a sospetti circa il settore che vuole essere incentivato dalla misura adottata.

- si applicano solo a processi innovativi di successo[358], sviluppati da imprese che hanno la possibilità di sostenere investimenti in R&D ed il costo della registrazione/brevettazione[359] dei beni immateriali di cui vengono in possesso[360];
- le condizioni di accesso ai benefici del regime fiscale di favore siano troppo limitativi e stringenti, di fatto agevolando solo taluni tipi di imprese di grandi dimensioni ovvero particolari settori merceologici o di attività;
- non vi sia collegamento tra attività sostanziale di R&D e profitti che beneficiano dell'agevolazione, in quanto verrebbe a mancare il presupposto impositivo di tassazione ove la ricchezza viene prodotta in base agli investimenti effettuati (*proportionality test*[361]).

Un modo per ovviare alla selettività, invero, potrebbe risiedere nell'applicazione del regime di *IP box* a tutti i settori merceologici e di servizi, indistintamente, nell'analisi del rispetto delle libertà fondamentali europee nonché del principio di capacità contributiva. Solo laddove si riesca ad individuare, in linea generale, la

---

[358] Per la soluzione di tale inconveniente occorrerebbe chiedersi se a tale tipo di selettività possa ovviarsi mediante l'introduzione di un *IP regime* applicabile a tutte le entità operanti nella produzione e/o commercio di beni il cui prezzo include il pagamento di royalties per i beni immateriali ivi incorporati; *cfr*. R. Hausmann, P. Roth, O. Krummenacher, *Lizenzbox als alternatives Steuermodell zur Gemischten Gesellschaft, Besteurung von Lizenzerträgen unter Berücksichtigung internationaler und europarechtlicher Bestimmungen*, in *Schweizer Treuhänder*, 2012, 87 e ss. Secondo gli autori, inoltre, l'inclusione di *embedded royalties* nel prezzo di vendita priverebbe di significato la separazione funzionale tra proprietà e gestione operativa dell'intangibile, nonché l'allocazione dei profitti presso entità diverse.

[359] Paesi come l'Olanda ed il Belgio, invero, nei rispettivi regimi di *patent box*, prevedono che il beneficio fiscale sia usufruibile anche se l'impresa è in possesso del solo certificato di attestazione nelle more della registrazione del bene immateriale.

[360] Tale asserzione tuttavia implica, mediante questo tipo di previsioni, l'aumento della qualità e non solo della quantità degli investimenti, posto che una previsione normativa del genere tende a spronare le aziende al raggiungimento della registrazione del bene e quindi ad investire in beni di qualità, cui conseguirebbe una maggiore qualità anche nella ricerca stessa. *cfr*. S. Bradley, E. Dauchy , L. Robinson, *Cross-Country Evidence on the Preliminary Effects of Patent Box Regimes on Patent Activity and Ownership*, cit., 2.

[361] Il requisito di proporzionalità nell'applicazione degli incentivi di *patent box* deve essere rispettato anche laddove la misura di incentivo fiscale sia diretta a realizzare un incremento degli investimenti nella ricerca e sviluppo, in linea con quanto stabilito dalla Strategia Europea del 2020 (di incrementare le spese in ricerca e sviluppo ed innovazione (R&D&I) al 3% del PIL dell'Unione Europea).
Sempre con riferimento alla proporzionalità, anche il cd. Framework della Commissione Europea, di cui *infra*, relativo alle spese di R&D&I afferma che la portata dell'aiuto di Stato si calcola quale rapporto tra il totale dell'agevolazione fiscale concessa e la somma di tutti i costi qualificabili in termini di R&D&I del periodo (non superiore a tre anni d'imposta).
Secondo, C. Micheau, G.C.de la Brousse, *Case Studies of Tax Issues on Selectivity: Analysis of the Patent Box*, in *State Aid and Tax Law, edited by A. Rust, C. Micheau*, Alphen a/d Rijn, 2013, 173, l'utilizzo discrezionale dei poteri impositivi di uno Stato membro è legittimo laddove la misura selettiva non vada oltre ciò che è necessario per favorire una determinata politica economica, così anche in un eventuale giudizio di compatibilità della normativa di *patent box* con gli aiuti di Stato.

possibilità di investire in R&D e nello sviluppo di beni immateriali già esistenti in tutti i settori merceologici di beni e servizi, potrebbe verificarsi l'assenza di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 107 del TFEU e, nel caso di specie, di quello relativo alla modifica nella concorrenza di mercato in sole determinate attività imprenditoriali[362].

Tornando al caso esemplificato dal Liechtenstein, l'ordinamento del Principato, aderente all'EFTA (*European Free Trade Area*) dopo aver approvato la legge sul regime di *patent box* del 23 settembre 2010, notificò all'autorità ESA (*EFTA Surveillance Authority*) tale testo legislativo al fine di ottenere il via libera al provvedimento dal punto di vista della selettività e della concorrenza fiscale dannosa.

Il Liechtenstein sottopose gli artt. 55 della Legge fiscale e 33 dell'ordinanza fiscale (Steuerverordnung – SteV) all'ESA la quale, con decisione del 1° giugno 2011[363], stabilì che tali previsioni normative erano in linea con le regole relative agli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 66 dell'EEA Agreement[364].

Contrariamente al regime di *patent box* del Regno Unito, e più sopra analizzato, infatti, l'*IP box* del Principato estende le agevolazioni fiscali ivi previste a tutte le tipologie di proprietà intellettuale, senza fornire definizioni specifiche, bensì concedendo in maniera alquanto generalizzata una maxi deduzione dal reddito derivante dallo sfruttamento degli *intangibles*. Sul requisito di selettività, infatti, la stessa ESA, nel proprio giudizio di compatibilità, affermò che la deduzione fiscale prevista dalla normativa di favore, fosse accessibile a qualsiasi tipo di attività e di impresa, applicandosi indistintamente a qualsivoglia entità economica, senza tener conto della relativa struttura, dimensione o settore di riferimento[365].

L'esempio del Principato porta ad un duplice ordine di considerazioni poiché, se da un lato, come più sopra visto in merito alle implicazioni BEPS ed alle considerazioni svolte in sede OCSE, il silenzio della legge in merito alle specifiche di applicazione del regime e l'applicabilità delle relative disposizioni a qualsiasi tipo di reddito e di

---

[362] Ricorda infatti P. Rossi-Maccanico, *Fiscal Aid Review and Tax Competition*, in *State Aid and Tax Law, edited by A. Rust, C. Micheau*, cit., 54, con riferimento alla selettività, il fatto che un grande numero di soggetti ovvero di settori di attività risultino coinvolti dalla misura fiscale non sia sufficiente a depennare tale misura quale aiuto di Stato. Ciò che deve essere preso in considerazione, invero, non riguarda l'ampiezza dei soggetti coinvolti bensì gli effetti che quella data misura è capace di esplicare verso il mercato interno, indipendentemente dalle tecniche legislative utilizzate dallo Stato membro.

[363] Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, C 278/9 del 22 settembre 2011.

[364] Giova notare che Paesi come l'Italia e la Spagna avevano pre-notificato alla Commissione la loro intenzione di adottare regimi di *patent box* e che la stessa Commissione ha ritenuto di approvarli, non ritenendo trattarsi di aiuti di Stato.

[365] M. Felder, *IP Boxes from a European, Liechtenstein and Swiss Perspective*, cit., 150.

soggetto economico, senza necessità di particolari condizioni di possesso o di sviluppo del bene, siano fonte di preoccupazione per la possibilità di erosione della base imponibile, le stesse caratteristiche portano il regime di *patent box* del Liechtenstein ad essere considerato un sistema fiscale compatibile dal punto di vista comunitario e, soprattutto in linea coi criteri di selettività sanciti al fine di evitare la concorrenza fiscale dannosa tra Stati e indebiti aiuti di Stato.

Può dirsi che il sistema comunitario e quello internazionale siano incompatibili? Cioè che laddove vengono rispettate le regole dell'uno vengono sistematicamente violate le regole dell'altro?

Il problema di fondo, in realtà, risiede nella natura intrinseca del sistema di mercato europeo, nato per garantire la mobilità interdipendente dei fattori produttivi e gli spostamenti di merci, persone e capitali. Se non si può parlare, in linea di principio, di erosione della base imponibile, è pur certo che il mercato europeo ha posto da sempre in primo piano le libertà fondamentali e la coesione del sistema comunitario[366], a discapito delle singolarità fiscali nazionali, obiettivo di gran lunga opposto rispetto a quello perseguito dall'OCSE, preoccupato nel sostenimento dell'imposizione presso il luogo di creazione della ricchezza.

Tornando al tema degli aiuti di Stato, da un punto di vista comunitario, due sono gli strumenti che devono guidare gli Stati che intendano adottare misure incentivanti gli investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione (R&D&I): il cd. *Framework for state aid for research and development and innovation*[367], nonché il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato[368] (cd. *General Block Exemption Regulation* – GBER).

Per quanto concerne il primo testo, gli Stati Membri sono chiamati ad assicurarsi che, qualora l'aiuto venga fornito mediante strumenti diretti ad abbassare il tasso impositivo di determinati redditi prodotti da imprese operanti nel settore del R&D&I, lo

---

[366] In materia di coerenza del sistema fiscale, *vedasi* tra tutte Bachmann Case (*Case* C-204/90); dopo quest'ultimo, tuttavia, la Corte non ha più accolto le difese degli Stati basate su tale concetto, progressivamente riducendo l'ambito applicativo del principio di coerenza.
[367] Di cui alla comunicazione della Commissione Europea del 21 maggio 2014, C(2014) 3282, disponibile sul sito *http://ec.europa.eu/*.
[368] Disponibile sul sito *http://eur-lex.europa.eu/*.

strumento adottato risulta essere, in un'analisi comparativa con altre misure, quello potenzialmente meno distorsivo e meno dannoso per il mercato interno.

La scelta di uno strumento agevolativo (di aiuto di un settore), infatti, deve essere fatta in funzione del cd. fallimento del mercato cui si vuole riparare[369].

Il Regolamento UE 651/2014, invece, si pone quale primario obiettivo quello di definire le condizioni alle quali gli strumenti di agevolazione fiscale possono essere considerati trasparenti.

In collegamento con quanto affermato dal cd. *Framework*, anche in questa occasione la Commissione non perde l'opportunità di considerare preferibili gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, in quanto meno distorsivi della concorrenza e potenzialmente incrementabili in termini quantitativi.

Si può dire inoltre che, i regimi di cd. *patent box*, abbiano un effetto di incentivazione a patto che la misura introduca un diritto di beneficiare degli aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro, e che la misura venga adottata prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati[370].

La quarta sezione del Regolamento, intitolata "Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" è completamente dedicata agli incentivi di cd. *input* (in questo caso, esentati da obblighi di notifica verso la Commissione), mentre riguardo agli incentivi di *output* nulla viene detto, alimentando i dubbi circa la genuinità dei cd. *patent boxes*.

Se un regime di *IP box* dovesse essere considerato aiuto di Stato, infatti, sopra la soglia di una *de minimis rule*, lo Stato coinvolto sarebbe obbligato alla restituzione, in termini monetari, dell'aiuto indebitamente concesso.

Paesi come la Gran Bretagna che, a conti fatti, risulta possedere un regime di *patent box* potenzialmente dannoso[371] e privo dei requisiti richiesti dal cd. *nexus*

---

[369] Punti 60 e 61 del Framework.

[370] Art. 6 del Regolamento UE 651/2014.

[371] Sulla situazione della Gran Bretagna, alla luce delle investigazioni della Commissione e dell'Action 5 del Progetto BEPS, P. Cussons, *Patent/IP boxes: their status under EU law – The TFEU freedoms, the EU Code of Conduct Group, EU Competition law and OECD BEPS*, in *Transfer Pricing International Journal*, 2014, 10. L'autore afferma infatti che al più al regime di *patent box* britannico potrebbe essere contestato in termini di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, il quale non coinvolgerebbe la procedura di recupero delle misure agevolative concesse dallo Stato per i 10 anni anteriori alla "non notifica". Il regime in esame, infatti, potrebbe essere considerato *de facto* ma non *de jure* selettivo, con riferimento alla causa *Italy v Commission*, innanzi alla Corte di Giustizia Europea, (causa T-379/09).
Per un'analisi sugli aiuti di Stato "*de facto*" *vedasi* altresì C. Micheau, *Droit des aides d'état et des subventions and fiscalité*, Bruxelles, 2013, 92.

approach, potrebbe vedersi costretta a restituire il maltolto, qualora tale regime risultasse definibile in termini di aiuto di Stato[372].

Tuttavia, la prima giustificazione che uno Stato "indagato" può addurre a sostegno dell'introduzione del regime di favore può riscontrarsi nei principi generali stessi del sistema tributario che si è accusati di aver violato.[373] L'obiettivo principale, vale a dire lo scopo precipuo perseguito dal legislatore domestico, potrebbe essere costituzionalmente valido da un punto di vista interno e come tale andrebbe giustificato innanzi ad un eventuale giudizio da parte della Corte di Giustizia, posto che la presenza di un vantaggio di tipo fiscale non implica automaticamente l'esistenza di un trattamento di tipo selettivo verso determinate categorie di imprese[374].

In realtà, finora, pare che l'unica giustificazione addotta dagli Stati, compatibilmente con l'ordinamento vigente, e accettata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sia quella relativa alla cd. coerenza del sistema[375], mediante cui la

---

[372] Gli Stati eventualmente coinvolti potrebbero al più addurre argomentazioni a proprio favore basate sulla giustificazione delle legittime aspettative, di disposizioni contenute nel Framework della Commissione, all'interno del Regolamento n. 651/2014, o della "Strategia Europea 2020", ovvero nella mancata adozione di sanzioni o provvedimenti da parte della Commissione verso i Paesi che hanno adottato regimi *similari* di *IP box* previamente notificati alla medesima. La cd. legittima aspettativa, corollario del principio di certezza giuridica, può essere prodotta come argomentazione a proprio favore nel giudizio innanzi alla Commissione Europea, solo in casi eccezionali, posto che vige l'obbligo di previa notifica alla Commissione degli aiuti di Stato, in assenza della quale scatta il recupero dell'aiuto di Stato erogato.
Cfr., fra gli altri, W. Weiβ, M. Haberkamm, *Legitimate expectations in state aid and the CFI*, in *European State Aid Law Quarterly*, June 2010, 537; A. Winckler, F.C. Laprévote, *Reconciling legal certainty, legitimate expectations, equal treatment and the prohibition of state aids*, in *European State Aid Law Quarterly*, June 2011, 321 e ss.
Come messo in evidenza, da D. Collins, *Performance Requirements and Investment Incentives Under International Economic Law*, Elgar, 2015, 178, Regno Unito e Germania, sotto le pressioni della Commissione Europea e di altre istituzioni, hanno deciso di abbandonare i rispettivi schemi di *patent box*, in quanto i correlati redditi avrebbero scontato un livello di tassazione troppo basso ed un collegamento territoriale non adeguato.
Viene da chiedersi se tale strategia sia stata messa in atto al fine di evitare di dover incorrere nella restituzione dell'eventuale aiuto di Stato concesso alle imprese che hanno usufruito di tale regime incentivante o se la possibilità di incorrere in tale sanzione sia ancora esistente, si rammenta infatti che, a seguito di una proposta di modifica da parte di detti due Stati, si è infine giunti all'accettazione di un cd. *modified nexus approach*.
[373] *Cfr*. CGCE, del 8 novembre 2001, *Adria-Wien Pipeline*, C-143/99, §42; CGCE, 2 luglio 1974, *Italy v. Commission*, C-173/73, §33; CGCE, 15 dicembre 2005, *Unicredito Italiano*, C-148/04, §51; CGCE, 18 luglio 2013, *P Oy*, C-6/12, §22; CGCE, 8 settembre 2011, *Paint Graphos*, C-78/08 a C-80/08, §65.
Come bene messo in evidenza da J. Luts, *Compatibility of IP Box Regimes with EU State Aid Rules and Code of Conduct*, cit., 263, tale evenienza è riscontrabile soltanto in via teorica, posto che è applicabile a casi eccezionali (si pensi, ad esempio, alle norme in materia di tassazione diretta degli utili delle società cooperative).
[374] Ancora, J. Luts, *Compatibility of IP Box Regimes with EU State Aid Rules and Code of Conduct*, cit., 269.
[375] *Vedasi*, per tutte, Causa C-204/90 Bachmann, *Racc*. I-249, 1992.

Corte ha ammesso l'esistenza di un nesso tra il vantaggio fiscale concesso e la compensazione di tale vantaggio attraverso l'imposizione di un determinato tributo[376].

Il risultato finale di tale impostazione è neutrale[377] rispetto al sistema fiscale, traducendosi anzi nell'esplicazione del divieto di doppia imposizione, tale per cui ad un beneficio tributario (per esempio una deduzione, e quindi minore materia imponibile da tassare), è ricollegabile una fattispecie tassata (quale un reddito da lavoro, per sua natura tassabile).

Argomentazioni di questo tipo, tuttavia, sono di più difficile applicazione per quanto concerne la ricaduta dei regimi di cd. *patent box* sulle norme comunitarie relative all'eliminazione della doppia imposizione dei canoni e di altri compensi tra società correlate.

Si prenda quale esempio una società italiana partecipata da una società di diritto olandese, a sua volta controllata da una società avente sede alle Barbados. La società avente sede nel paradiso fiscale è detentrice di un *intangible* che licenzia alla società olandese la quale, a sua volta, sublicenzia alla società italiana. Posto che nei Paesi Bassi vige un regime di *patent box* per cui i relativi redditi sono tassati effettivamente al 5%, e ritenuto che tra l'Italia e l'Olanda, per effetto dell'applicazione della Direttiva 2003/49/CE sulla tassazione di interessi e royalties tra società correlate, non si applica la ritenuta ai canoni in uscita ma si tassano solamente presso il paese della residenza, detti canoni verrebbero assoggettati ad imposizione solo per il tasso effettivo del 5%.

Naturalmente, a questo punto, scatterebbero i meccanismi di anti-elusività quali la necessità che il percettore del canone sia il beneficiario effettivo, nonché la condizione per cui il soggetto percettore deve essere assoggettato ad una delle imposte elencate all'art. 3, lett. a), punto iii) della Direttiva medesima. Tuttavia, la Direttiva nulla dice riguardo il fatto che l'imposizione del canone in questione debba essere "adeguata" o almeno pari ad una determinata soglia, o che il canone stesso debba avere

---

[376] Così E. Traversa, *Tax Incentive and Territoriality within the European Union: Balancing the Internal Market with Tax Sovereignty of Member States*, cit., 326, che cita quali esempi *Commissione vs Belgio* (C-250/08 case); *Commissione vs Ungheria* (C-253/09 case), reperibili sul sito *http://curia.europa.eu/*.

[377] Del concetto di neutralità e di non discriminazione tratta ancora E. Traversa, *Tax Incentive and Territoriality within the European Union: Balancing the Internal Market with Tax Sovereignty of Member States*, cit., 333, il quale afferma altresì che agli incentivi fiscali sono applicabili le norme sull'uguaglianza dettate dalle libertà fondamentali, secondo un principio di proporzionalità e territorialità, sicché le scelte economiche di un singolo Stato non debbano necessariamente essere criticate alla luce della normativa domestica degli altri Stati Membri, sussistendo una ripartizione esclusiva, concorrente e residuale delle materie su cui poter legiferare in ambito, rispettivamente, nazionale ed europeo.

requisiti di sostanzialità, (nonostante arrivino segnali di modifica in tal senso da più parti e soprattutto in ambito OCSE[378]), con ciò sostanzialmente accogliendo senza grossi problemi il regime di favore nei confronti di queste tipologie di reddito.

Appurato che, nel caso in esame, il canone percepito dall'olandese sarebbe poi pagato in favore della società avente sede alle Barbados, ultimo beneficiario effettivo della transazione, i benefici della Direttiva in questione cadrebbero a favore dell'applicazione della ritenuta in capo al Paese della fonte, laddove non applicabile la convenzione contro le doppie imposizioni specifica[379].

In questo caso verrebbe evitata la doppia imposizione e la doppia non imposizione, al contempo salvaguardando gli scopi precisi del regime di *patent box* del primo Paese della residenza.

Per assurdo, all'interno della stessa Comunità Europea, invece, è più facile che si vengano a creare fenomeni di doppia non imposizione e di abusività[380], laddove Paesi come Cipro o Malta offrono tassi effettivi di imposizione sui redditi in questione pari, rispettivamente al 2,5% ed allo 0%.

In questo caso, supponendo che una società italiana ottenga in licenza un bene intangibile dalla controllante maltese e che tra i due Paesi, a seguito della modifica della Direttiva 2003/49/CE ad opera della Direttiva 2004/66/CE che ha suggellato l'entrata europea di nuovi Paesi tra cui, appunto, Malta, si applichi l'esenzione da ritenuta alla fonte presso lo Stato italiano, la tassazione effettiva di quel componente di reddito sarebbe pari allo zero[381]. Forse verrebbe da chiedersi se, alla luce delle sopra riportate

---

[378] Per maggiori approfondimenti, si rimanda al Capitolo 3.

[379] Tra Olanda e Barbados è stata stipulata una convenzione contro le doppie imposizioni il 28 novembre 2006, al cui art. 12 i diritti di copyright sono inoltre esenti da ritenuta alla fonte che, negli altri casi, non può comunque superare il 5%, laddove prevista.

[380] Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio, "*A Fair and Efficient Corporate Tax System in the European Union: 5 Key Areas for Action*", COM(2015) 302 *final* del 17 giugno 2015, viene infatti espressamente affermato che: "*The Commission will also consider how to ensure that EU corporate tax legislation aimed at preventing double taxation does not inadvertently lead to double non-taxation. The ongoing recast of the Interest and Royalties Directive is the earliest opportunity for the Council to action. It should amend the legislation so that Member States are not required to give beneficial treatment to interest and royalty payments if there is no effective taxation elsewhere in the EU. Based on the outcome of this negotiation, and as a second step, the Commission could align the Parent Subsidiary Directive with the recast Interest and Royalties Directive. The ultimate effect of any such measures should be to safeguard Member States' rights to tax revenues generated in the Single Market and reduce the capacity of certain companies to escape taxation altogether*".

[381] Secondo la Direttiva 2003/49/CE stesso regime di esenzione si applica ai canoni pagati fra società consociate, sia che si tratti di pagamenti effettuati da/ricevuti da stabili organizzazioni, a condizione che il percipiente che riceve il pagamento (presso lo Stato della residenza) sia il beneficiario effettivo.

riflessioni, uno schema simile non comporti distorsioni del mercato interno o, quantomeno, concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati.

Se per ora tali problemi vengono affrontati a mero livello teorico, in seno alla Commissione è stata approvata la proposta di emanazione della cd. Direttiva anti-BEPS, detta anche *Tax Avoidance Directive*[382], premessa e base per la futura CCCTB[383].

La proposta parte dalla considerazione per cui la pianificazione fiscale aggressiva di alcune entità economiche minaccia il mercato interno europeo e devono essere intraprese azioni mirate dirette ad implementare la cd. *Limitation on Benefits Clause* (LOB *clause*) per quanto riguarda le transazioni transfrontaliere tra stabili organizzazioni, l'introduzione del cd. *Principle Purpose Test* nelle proprie legislazioni domestiche e nei trattati bilaterali che coinvolgono il diritto comunitario, nonché una visione maggiormente critica nei confronti delle transazioni che vedano coinvolti Paesi terzi, anche per rafforzare le già presenti previsioni normative domestiche in tema di CFC (*Controlled Foreign Companies rules*).

L'obiettivo finale del pacchetto normativo sottoposto al vaglio del Parlamento e del Consiglio Europeo, infatti, mira ad assicurare un'effettiva imposizione fiscale all'interno del mercato unico[384] e un'equa ripartizione delle potestà impositive tra Stati Europei e Stati extra-comunitari[385].

Nel caso che qui ci occupa, nella prima ipotesi, coinvolgente il paradiso fiscale quale soggetto da cui parte la catena di controllo, trattandosi quest'ultimo di beneficiario effettivo del pagamento in questione, i benefici della Direttiva cadono a prescindere della natura o meno di stabile organizzazione dei restanti soggetti; nella seconda ipotesi (comunitaria), invece, il pagamento può avvenire da un stabile organizzazione verso la controllante o viceversa, dalla controllata verso la stabile della controllante, purché quest'ultima sia il beneficiario effettivo del reddito, vale a dire che abbia un collegamento diretto con l'obbligazione nascente dal pagamento e che il reddito in questione sia oggetto di tassazione in capo alla stabile stessa.

[382] Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, *Anti-Tax Avoidance Package: Next steps towards delivering effective taxation and greater tax transparency in the EU*, COM(2016) 23 final del 28 gennaio 2016, reperibile sul sito *http://eur-lex.europa.eu/*.

[383] Proposta europea per una *Common Consolidated Corporate Tax Base*.

[384] Per quanto riguarda la *Proposal for a Council Directive laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market*, COM(2016) 26 final del 28 gennaio 2016, il problema degli intangibili viene affrontato mediante il nodo delle cd. CFC *rules*.

La Commissione affronta infatti la questione del rapporto tra consociate, in cui la controllata ha sede in un Paese a bassa fiscalità. Lo spostamento di base imponibile dalla controllante alla controllata, invero, è tipicamente messo in atto mediante transazioni alla cui base vi sono beni intangibili, fattori produttivi ad elevate mobilità. Le CFC *rules* hanno quale scopo primario quello di riattribuire il reddito alla controllante, così disincentivando i soggetti economici a spostare le proprie attività economiche all'estero. *Cfr*. R.J. Danon, *Tax incentives on Research and Development (R&D), General Report*, IFA Cahiers, 2015, 52, secondo cui il problema si porrebbe laddove uno Stato terzo decidesse di implementare la propria normativa CFC con uno Stato comunitario, laddove la società controllata europea detenesse un *intangible* dal cui sfruttamento derivino redditi assoggettabili al regime di IP box. La società controllante

Per ottenere tale risultato, la proposta di Direttiva contiene, all'art. 7, una clausola generale anti-abuso secondo cui schemi societari e commerciali posti in essere al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale o senza valide ragioni economiche, in diretto contrasto con gli scopi della norma che violano, vanno ignorati ai fini del calcolo delle imposte societarie dovute.

4.5 Il significato del termine "*beneficial owner*" nell'ambito dei beni immateriali

Come più sopra esplicitato, il *modified nexus approach*, la direttiva anti-BEPS, il Codice di Condotta europea nonché tutti gli altri strumenti richiamati nel presente capitolo, hanno altresì lo scopo primario di stanare il proprietario "economico" del bene il quale ne sopporta oneri e costi ma dei cui frutti è il principale beneficiario.

Il principio di correlazione dei costi ai profitti e la conseguente tassazione di questi ultimi nel luogo in cui avviene il consumo di tutte le energie profuse per la creazione ed implementazione del bene immateriale è inscindibilmente correlato al principio della tassazione nel luogo in cui vi è la creazione di valore, nonché al principio del beneficiario effettivo.

La cd. teoria della creazione del valore è stata da sempre oggetto di ampio dibattito, ultimamente anche in ambito comunitario, laddove si è discusso del progetto di direttiva anti-BEPS[386].

La domanda che sorge da questo assunto presuppone che il luogo in cui avviene il pagamento coincida con il luogo della tassazione (anche ai sensi dell'art. 12 del

---

potrebbe vedersi tassato il proprio reddito in applicazione di dette regole, spostando di fatto la base imponibile presso un diverso Stato, anche se, mediante il cd. *nexus approach*, dovrebbe ristabilirsi la potestà impositiva in capo allo Stato presso cui vi è stata attività sostanziale, vale a dire il luogo in cui viene creato valore.

[385] Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on *an External Strategy for Effective Taxation*, COM(2016) 24 final del 28 gennaio 2016, reperibile sul sito *http://eur-lex.europa.eu/*.

[386] La Comunicazione dalla Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio COM(2016) 23 final del 28 gennaio 2016, al paragrafo 4, afferma la necessità di una "tassazione effettiva" laddove il valore viene generato. È curioso notare come il termine "valore" all'interno di tale documento non venga più ripetuto, ma a tale termine facciano riferimento tutte le enunciazioni contenute nel medesimo paragrafo. Quest'ultimo, per sommi capi, enuclea alcuni principi tra cui: la necessità che i soggetti economici che beneficiano del mercato unico paghino le imposte nel luogo ove essi svolgono la loro attività, (vale a dire all'interno del "single market"), mediante il rafforzamento delle regole sul *transfer pricing*, la rivisitazione dei regimi di *patent box* ad opera del Codice di Condotta, l'inserimento di una clausola anti-abuso all'interno della diretta 2003/49 sulla tassazione di interessi e royalties, tutti strumenti che potrebbero divenire imperativi a seguito dell'adozione di una *Anti-Tax Avoidance Directive*.

Modello di Convenzione OCSE) che a sua volta coincide con il luogo di creazione della ricchezza. A tale interrogativo può rispondersi pensando che il soggetto che effettua l'investimento principale in *intangibles* coincide con il soggetto che riceve i pagamenti e beneficia quindi dell'*IP box*. Ma è solo a seguito dell'introduzione di un collegamento forte dato dal cd. (*modified*) *nexus approach* che è riscontrabile il luogo in cui risiede il beneficiario effettivo (nel senso di soggetto che riceve il pagamento e di soggetto legittimato a beneficiare dell'incentivo fiscale), soggetto che deve coincidere:

- con il soggetto titolato al pagamento,
- e con il soggetto che sostiene spese qualificate secondo il cd. *nexus approach* (oggi, nella versione per così dire, modificata).

Anche nella Direttiva 2003/49/CE il soggetto beneficiario degli interessi o delle royalties deve possedere le caratteristiche del beneficiario effettivo[387], come in precedenza dibattuto, a conferma che non si tratti solamente di un "luogo comune" bensì di una vera e propria presa di posizione a favore di un sistema che premia con incentivi fiscali il soggetto residente nel luogo in cui vi è stata creazione di ricchezza, posto che ha apportato valore aggiunto ed esternalità positive che si riflettono sul mercato di riferimento e che per così dire premiano il contribuente in un'ottica anti-BEPS.

Tuttavia, in un mercato altamente globalizzato giova notare quanto sia difficile stabilire il luogo da cui sia partito effettivamente il flusso di ricchezza e quello in cui il valore aggiunto si sia definitivamente creato, aggiungendo ulteriori dubbi in ordine alla capacità di questi regimi di creare ordine invece che maggiore confusione.

E' di questo avviso altresì il Parlamento Europeo il quale, alla luce delle considerazioni BEPS in seno all'OCSE, con Risoluzione del 16 dicembre 2015[388]

---

[387] La ricerca del beneficiario effettivo, inoltre, parte dall'orientamento per cui si tende ad escludere che l'accesso ai benefici fiscali del *patent box* spetti alle cd. *royalty companies* in qualità di beneficiari effettivi del reddito scaturente dallo sfruttamento dei beni immateriali, qualora tali società siano interamente controllate da soggetti terzi, prive di strutture imprenditoriali e che non sopportano alcun rischio effettivo connesso alle attività su beni intangibili di cui risultano essere meri titolari formali. Il problema, infatti, si pone qualora tali entità, stabilitesi presso un paese avente uno speciale regime di *patent box*, percepisca i redditi dei relativi canoni di licenza, a fronte di contratti con parti terze correlate; *cfr*. F. Antonacchio, *Royalties corrisposte a soggetti non residenti per lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale*, cit., 28.

[388] P8_TA-PROV(2015)0457, *Risoluzione del parlamento europeo del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione (20415/2010(INL))*, disponibile sul sito *www.europarl.europa.eu*. Tra gli allegati alla Risoluzione, la Raccomandazione B3 denominata "*Speciali regimi fiscali sugli utili riconducibili ai brevetti (patent box) e altri regimi fiscali preferenziali:*

considera che il principio generale di tassazione delle società aventi sede nel territorio dell'Unione Europea dovrebbe consistere nel "*pagamento delle imposte nei paesi in cui le società svolgono effettivamente la propria attività economica e creano valore [...] e che qualsiasi ricorso ai regimi di tassazione agevolata in materia di brevetti (patent box) ovvero ad altri regimi fiscali preferenziali deve altresì assicurare il pagamento delle imposte nel luogo in cui si genera il valore, in base ai criteri definiti nell'azione 5 del progetto BEPS*". Secondo il Parlamento Europeo, inoltre, andrebbe definito il concetto di promozione di ricerca e sviluppo (R&S), armonizzato l'utilizzo dei regimi di tassazione agevolata, nonché anticipato al 30 giugno 2017 la fine del periodo di cd. *grandfathering* del vecchio regime.

4.6 Vantaggi ed effetti del regime di *patent box* e comparazione con i regimi agevolativi di *input*

Diversi sono i vantaggi attribuibili agli effetti derivanti dai regimi di *patent box*, nonostante ancora oggi molti studiosi nutrano riserve in merito all'efficacia di tali strumenti di politica legislativa fiscale al fine di incentivare e ridurre pianificazioni fiscali aggressive da parte di imprese sempre più internazionalizzate:

- il regime di *patent box* prevede che i beni immateriali, quali ad esempio i brevetti, siano già stati oggetto di registrazione, garantendo l'accesso al regime solo a favore di quelle società che hanno già sostenuto i relativi costi di ricerca e sviluppo e che hanno avuto la possibilità di registrare con successo il brevetto (come per la UK *patent box*); tale aspetto viene letto come un limite del regime di *patent box* in quanto, se l'obiettivo di politica fiscale è quello di incentivare le spese di ricerca e sviluppo, il fatto di prevedere incentivi solo alla fine del processo innovativo, quando se ne percepiscono i frutti, non stabilisce un collegamento diretto con una maggiore quantità di investimenti nel campo ella ricerca, anche perché alcune società potrebbero decidere – se possibile ai sensi

---

collegamento tra i regimi preferenziali e il luogo in cui si genera il valore", invita la Commissione a fornire orientamenti diretti agli Stati membri al fine di attuare correttamente i regimi di cd. *patent box* in linea con il *modified nexus approach*, e di assicurare che non risultino dannosi (come risulterebbero essere, invece, i regimi di *patent box* che non presentino un collegamento con l'origine geografica e i cui beni sottostanti non siano posseduti da certo tempo dal soggetto richiedente).

della normativa applicabile – di beneficiare del regime per i redditi prodotti dai beni immateriali già presenti in azienda[389];

- gli economisti parlano di cd. *spillover effects*, vale a dire di esternalità positive effetto diretto dei regimi di *patent box* che mirerebbero a risolvere i cd. fallimenti del mercato[390]; tali effetti sarebbero attenuati laddove i beni immateriali possono poi essere oggetto di trasferimento verso altre società, anche correlate, al di fuori dei confini nazionali ove sono stati creati, successivamente l'aver beneficiato del regime di favore;
- la necessità di mantenere o di istituire sofisticati metodi di contabilizzazione dei costi e dei ricavi (cd. *tracking and tracing*), magari anche per singolo bene posseduto dall'impresa, in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dal cd. *nexus approach* di matrice OCSE, può creare non poche difficoltà in capo alle imprese di medio-piccole dimensioni, le quali possono arrivare a scegliere di non usufruire del regime in esame per l'elevata onerosità nel mantenimento di sistemi contabili così precisi e complessi;
- la diversità fra regimi, che possono includere tra i beni intangibili anche i cd. *marketing intangibles* e regimi altamente selettivi che prevedono di assoggettare ad imposizione agevolata solamente determinate categorie di beni[391] può creare un aumento della concorrenza fiscale tra gli Stati, i cui soggetti economici scelgono di investire in determinati Paesi, se non nel proprio, per via delle caratteristiche normative del regime di *IP box* e dei beni da loro stessi posseduti o sui quali si è scelto di investire;
- inoltre, possono sorgere problemi di "compensazione" tra benefici derivanti dall'applicazione del regime *patent box* e le transazioni *cross-border* tra Stato della fonte e Stato della residenza: i benefici derivanti dall'applicazione di tale

---

[389] *Cfr*. M.J. Graetz, R. Doud, *Technological Innovation, International Competition and the Challenges of International Income Taxation*, cit., 407.

[390] *cfr*. R.D. Atkinson, S. Andes, *Patent Boxes: Innovation in Tax Policy and Tax Policy for Innovation*, cit., 4.

[391] *Cfr*. R.J. Danon, *Will nexus based patent boxes be internationally safe? Open questions on the broader impact of the modified nexus approach*, in A*rchives de droit fiscal Suisse,* 2015, 173; R.J. Danon, *Tax incentives on Research and Development (R&D), General Report*, cit., 39 e ss.. Secondo l'autore i regimi di *patent box*, inoltre, inciderebbero sulle decisioni dei soggetti economici al più sul dove allocare i beni immateriali, non rappresentando necessariamente un incentivo a spostare o ad incrementare le spese e le attività di R&D nello Stato del beneficio. L'autore fa altresì riferimento ai dati rilevati da A. Alstadsæter, S. Barrios, G. Nicodeme, A.M. Skonieczna, A. Vezzani, *Patent Boxes Design, Patents Location and Local R&D*, cit.

regime, infatti, potrebbero venire cancellati da determinate politiche fiscali da parte degli Stati al fine di diminuire l'incentivo fiscale, mediante sistemi di CFC (*controlled foreign companies*) *rules* o regole di applicazione della semplice potestà impositiva da parte dello Stato della residenza[392];

- il rapporto con gli incentivi di input, infine, mette in risalto le differenze tra questi due tipi di strumenti di politica fiscale, nonché rischia – in certe combinazioni all'interno dei Paesi nei quali i regimi di *patent box* sono stati introdotti – di aumentare la possibilità di avere in definitiva un livello di tassazione totale ancora più basso rispetto a quello che il legislatore si era prefissato di ottenere[393].

Per quanto riguarda gli incentivi fiscali di *input*, infatti, i crediti di imposta relativi ad attività di ricerca e sviluppo (R&D) rispondono alla necessità delle imprese, che investono in ricerca, di accorciare i tempi tra l'impiego di capitali ed il ritorno economico. I regimi di *patent box*, viceversa, mirano all'abbattimento delle imposte effettive da pagare dal lato attivo, vale a dire nella fase di sfruttamento del bene intangibile "ultimato".

Resta da capire se il legislatore fiscale sia alla ricerca della risoluzione dei problemi creati dai cd. fallimenti del mercato ovvero del "benessere" economico delle imprese che risiedono sul territorio coinvolto, mediante risparmi sugli investimenti (*input*) ovvero sulle imposte da pagare sui profitti (*output*).

Nella teoria economica, tuttavia, viene affermato che i profitti derivanti dallo sfruttamento di beni brevettati creino poche esternalità positive sul mercato di riferimento[394], inversamente a quanto produrrebbero gli incentivi di input in fase di ricerca e sviluppo, posto che questi ultimi – in una fase antecedente la mera riproduzione economica del bene – contengono l'incognita del successo e questo, se incentivato ad essere perseguito, porta a maggiori investimenti cui si annette la catena di effetti positivi che ne consegue.

---

[392] *Cfr*. R.J. Danon, *Will nexus based patent boxes be internationally safe? Open questions on the broader impact of the modified nexus approach*, cit., 177 e ss.
[393] L.K. Evers, *Intellectual Property Box Regimes - Tax Planning, Effective Tax Burdens and Tax Policy Options*, in *http://www.europarl.europa.eu/studies*, Ottobre 2015, 8.
[394] R. Griffith, H. Miller, M. O'Connell, *Corporate Taxes and Intellectual Property: Stimulating the Effect of Patent Boxes*, in *http://www.ifs.org.uk/bns/bn112.pdf*, London, 2012.

I beni intangibili, per loro stessa natura, al fine di essere sfruttati, non necessitano di particolari collegamenti con il territorio, da qui ne discende la loro evanescenza e la loro capacità nello spostare base imponibile da un paese ad un altro. Lo sfruttamento degli *intangibles*, al fine di conciliare il doppio obiettivo relativo alla crescita degli investimenti del settore nonché quello di produrre redditi fonte di gettito, può avvenire ottenendo il massimo rendimento dei regimi di *patent boxes* unitamente a quello degli incentivi di R&D, a fini di politica economica, fiscale, di crescita e sociale.

Infine, qualora si volesse tracciare una linea di confine tra i due regimi incentivanti, schematicamente si può affermare quanto segue:

- gli incentivi di input influenzano le scelte imprenditoriali dal lato dei costi e i soggetti che si avvalgono di detti incentivi devono possedere un legame territoriale con il Paese che li eroga, il cui fine ultimo è quello di aumentare i livelli di crescita e le cd. esternalità positive sul mercato;
- gli incentivi di output influenzano le scelte imprenditoriali dal lato dei profitti e i soggetti che si avvalgono di detti incentivi non devono essere considerati "privilegiati" rispetto ai restanti attori del mercato unico, relativamente al tema degli aiuti di Stato, posto che i criteri utilizzati per l'identificazione dei beneficiari risultano essere più selettivi e gli Stati che li disciplinano mirano ad incidere su mercati già identificati in cui operano beni immateriali già formati (quantomeno brevettati).

CAPITOLO QUINTO
Conclusioni

5.1 Riflessioni conclusive

Nei diversi capitoli della presente trattazione si è cercato di inquadrare il fenomeno dei beni immateriali da un punto di vista tributario.

Innanzitutto, partendo dal primo capitolo, l'obiettivo è stato quello di comprendere il significato di bene immateriale, mettendone in rilievo i diversi risvolti, principalmente civilistici e tributari.

Posto che la definizione di intangibile non è del tutto pacifica, ancor più arduo è provare a darne una definizione da un punto di vista fiscale, in quanto – in termini generali – le convenzioni contro le doppie imposizioni e la normativa europea trattano tali termini in modo "asettico", fornendo una mera elencazione degli stessi, senza assegnare loro una definizione autonoma e comune.

Viene da chiedersi, tuttavia, quale sia l'utilità di trovare una definizione tributaria di *intangible*: ogni singolo Paese infatti, nell'applicare la norma che eventualmente li richiama, è libero di attribuire ad essi il contenuto normativamente previsto dal proprio ordinamento.

Come visto, tuttavia, potrebbero sorgere contrasti tra Paesi in cui un bene intangibile tale non è per l'altro Stato, di modo che il reddito che ne scaturisce, potrebbe essere assoggettato ad imposizione concorrente, ovvero verificarsi casistiche di cd. *treaty overriding*. Inoltre, ciò che era bene intangibile al tempo in cui la norma fu emanata o il trattato sottoscritto potrebbe non essere incluso nell'elencazione fornita dalla disposizione qualche tempo dopo, ovvero aver mutato significato per via dell'evoluzione e del progresso tecnologico[395].

[395] *Cfr*. G. Melis, *Lezioni di diritto tributario*, Torino, 2013, 197, il quale afferma che nei trattati internazionali vige il principio di cd. contemporaneità, secondo il quale i termini possiedono il significato che a loro è stato attribuito nel momento della stipula della convenzione. L'autore mette in risalto che l'interpretazione evolutiva dei trattati, al fine di tenere il passo dei mutamenti economici e sociali, non rappresenta un problema in quanto più delicata è la questione delle continue modifiche interne legislative. Per maggiori approfondimenti, *vedasi* G. Melis, *L'interpretazione nel diritto tributario*, Padova, 2003.

Riguardo il problema dell'interpretazione dei termini viene in aiuto la Convenzione di Vienna sull'interpretazione dei trattati del 1969, al cui art. 31, commi 1 e 4, si afferma che un trattato va interpretato secondo buona fede, secondo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato alla luce del contesto, dell'oggetto, del suo scopo ed in via residuale, secondo l'intenzione delle parti.

Dal punto di vista del diritto convenzionale tributario, una disposizione simile è rinvenibile nel testo dell'art. 3 paragrafo 2 del Modello di Convenzione OCSE il quale afferma che, nell'applicazione della Convenzione in qualsiasi tempo da qualsiasi Stato contraente, i termini non specificamente definiti all'interno della Convenzione possiedono il significato e vanno interpretati secondo la legge *tributaria* specifica, in *quel tempo vigente in quello Stato*, ai fini dell'applicazione della Convenzione[396]. Il significato tributaristico del termine prevale su significati attribuiti, rispetto a quel termine, da altre leggi di quello Stato. Tale articolo introdurrebbe un correttivo più pregnante ed indirizzato verso un'interpretazione evolutiva delle norme pattizie, orientamento privilegiato anche dalla dottrina[397].

Il problema dell'attribuibilità di un significato tributario ai termini originatisi nel campo dei beni immateriali, tuttavia, non viene eliminato da queste clausole di salvaguardia, ragione per cui, nel corso della trattazione, si è cercato di concentrare l'attenzione sulle caratteristiche simili dei beni in oggetto, al fine di enuclearne degli elementi comuni, capaci di indirizzare l'interprete nell'applicazione di una convenzione o di una norma di diritto comunitario avente rilievo fiscale.

Allo stato attuale, l'unica definizione di intangibile a livello tributario è fornita dalle *Actions* 8-10 sul *transfer pricing* del Progetto BEPS.
Nonostante ciò, a seguito di analisi delle principali direttive e dei trattati internazionali sul punto, è stato possibile enucleare una serie di caratteristiche simili ai beni immateriali presi in considerazione nel corso della trattazione, vale a dire di quelli che producono reddito assoggettabile ad imposizione. Tali elementi distintivi consistono ne:

- la possibilità di sfruttamento economico del bene;

[396] Ne discende che: *a*) viene privilegiato il significato attribuito al termine dalla Convenzione; *b*) in mancanza, se la norma interna prevede un termine "fiscale" del bene intangibile preso in considerazione, questa prevale su altri significati (con annessi problemi di sovrapposizione dei significati delle normative degli Stati coinvolti); *c*) qualora la norma interna taccia sul punto, e fornisca una mera elencazione dei beni che producono redditi assoggettabili ad imposizione, viene in aiuto il lavoro dell'interprete che si avvale di strumenti quali l'integrazione normativa, l'interpretazione analogica e sistematica.
[397] G. Melis, *Lezioni di diritto tributario*, cit., 198.

- l'attribuibilità del bene ad un determinato soggetto persona fisica o giuridica, sulla base di un valore misurabile in modo attendibile;
- la capacità del bene intangibile di essere oggetto di diritti valevoli *erga omnes*.

L'identificazione di un bene intangibile incide a sua volta sulla qualificazione del reddito che ne scaturisce.

A tal fine, invero, è importante altresì la corretta interpretazione di tutti i termini coinvolti nella transazione, per comprendere appieno la natura del bene coinvolto: per esempio il termine "vendita" nel contratto di distribuzione del software si riferisce al trasferimento del diritto di proprietà di copia del programma, mediante download del programma ed accettazione del contratto di licenza. Come si è potuto constatare all'interno dei precedenti capitoli, tale trasferimento esaurisce il diritto di distribuzione della copia, tale per cui la sopracitata "vendita" non è chiaro se debba essere compensata mediante royalty (la vendita a titolo definitivo di un diritto comporterebbe la perdita dello stesso ed incarna maggiormente la natura di *business profit*) ovvero se il fatto che il diritto d'autore principale permanga in capo al titolare comporti il pagamento di royalties indistintamente.

Le difficoltà nello stabilire i criteri di attribuzione dei redditi prodotti dai beni intangibili ad una categoria piuttosto che ad un'altra possono essere risolte rispondendo ad una serie di quesiti miranti a comprendere appieno le caratteristiche e le condizioni nelle quali sorge il reddito.

Oltre all'aiuto fornito dalla contabilità, tale per cui il reddito derivante dalla cessione a titolo definitivo di un bene immateriale iscritto a bilancio tra le immobilizzazioni genera quasi certamente una *plusvalenza* tassabile, altri elementi che aiutano nell'identificazione del reddito, inteso quale *royalty* ai sensi dell'art. 12 del trattato contro le doppie imposizioni, possono essere: la terminologia usata nelle clausole contrattuali del negozio stipulato tra le parti, il metodo di pagamento utilizzato, le attività ulteriori svolte dopo la stipula, la proporzionalità dei termini contrattuali, il livello di disponibilità del bene intangibile o delle informazioni fruibili dopo la stipula del contratto, la novità del bene di volta in volta considerato, il trasferimento di tutti o parte dei diritti afferenti la proprietà immateriale, nonché la possibilità di avere una tutela legale contro eventuali abusi sull'intangibile.

In un contratto a prestazioni continuative, per esempio, parte del prezzo convenuto tra le parti può rappresentare le royalties da pagarsi per lo sfruttamento di un segno distintivo d'impresa. In quest'ultimo caso, tuttavia, le cd. *embedded royalties* possiedono significati diversi a seconda del contesto in cui si inseriscono. Mentre nell'ambito dei regimi di *patent box* di alcuni Stati i canoni compresi nel prezzo del bene rappresentano un tipo di reddito che confluisce nel novero di quelli per cui è possibile ottenere l'agevolazione fiscale, l'art. 12 del Modello di Convenzione non ne fa menzione, non includendoli espressamente, come da elencazione richiamata precedentemente. Ciò presuppone una sostanziale differenza di funzioni tra proprietà e gestione del bene immateriale, che verrebbe eliminata se il concetto di canone "incorporato" avesse un significato universale, rimanendo l'unico inconveniente il calcolo della componente di prezzo rappresentante il bene immateriale[398].

La qualificazione del reddito, tuttavia, non si decide di per sé e non è da sola sufficiente per la corretta ripartizione della potestà impositiva. Non è infatti il tipo di reddito ma la norma di volta in volta applicabile che sceglie a quale Stato attribuire la potestà impositiva. Un esempio in tale senso è rappresentato dal reddito derivante dalle prestazioni di atleti e personaggi dello spettacolo, tassati secondo il principio della fonte, come già considerato nei paragrafi che precedono.

A ciò si aggiunga inoltre che la potestà impositiva si "gioca" su diversi livelli, tra cui quello internazionale ed europeo, che vengono in evidenza a seconda del tipo di fonte normativa, del reddito trattato e dei soggetti coinvolti.

Lo Stato coinvolto ed esercente la propria potestà giuridica impositiva, inoltre, solleva la questione relativa alla correttezza di un'impostazione che tenga conto del luogo in cui vi è la creazione del valore.

Posto che, solitamente, le imposte sul reddito sono prelevate presso il luogo in cui il reddito medesimo viene prodotto, mentre quelle sui consumi vengono prelevate presso il luogo di destinazione (lo Stato importatore), i canoni derivanti dallo sfruttamento di beni intangibili, come si è avuto modo di constatare, seguono regole diverse, alle volte a sé stanti. Le royalties, ai sensi dell'art. 12 del Modello di

[398] R. Hausmann, P. Roth, O. Krummenacher, *Lizenzbox als alternatives Steuermodell zur Gemischten Gesellschaft, Besteurung von Lizenzerträgen unter Berücksichtigung internationaler und europarechtlicher Bestimmungen*, cit., 90.

Convenzione OCSE, infatti, vengono solitamente tassate presso il Paese di residenza del percettore, sebbene possano essere altresì oggetto di ritenuta alla fonte.

La teoria della cd. fedeltà economica di Georg von Schanz, richiamata all'interno del terzo capitolo, secondo cui il potere di tassare spetterebbe allo Stato all'interno del quale si contano maggiori elementi di lealtà economica da parte del soggetto produttore di reddito, vale sia per la tassazione alla fonte che presso lo Stato della residenza, e non risolve la questione della spettanza del potere di tassare.

Tra le varie teorie economiche, infatti, si sono poi inseriti i principi del beneficio (cd. *benefit principle*) dallo Stato presso cui il soggetto economico opera e da cui ne riceve servizi fondamentali, nonché quello di capacità contributiva, che rende maggiormente onnicomprensivo il dovere inderogabile di contribuire alla spesa pubblica di uno Stato.

L'art. 12 del Modello di Convenzione ha optato per una tassazione presso lo Stato di "destinazione" del reddito.

La "*value creation theory*" prevede che il potere di tassare spetti allo Stato in cui si è prodotta la ricchezza in quanto il soggetto economico che ivi ha operato ha beneficiato di servizi resi, ha utilizzato le infrastrutture presenti ed ha apportato, a sua volta, capitale, contribuendo alla creazione di valore "aggiunto" rispetto alla somma di tutti i valori apportati da parte pubblica e da parte privata.

Il solo fatto che nuove risorse siano state generate dal soggetto economico, tuttavia, non rappresenta più un legame così forte con l'ordinamento cui spetta in ultima analisi tassare. Come si è potuto constatare affrontando il tema dei regimi cd. di *patent box*, infatti, il legislatore domestico sta cercando di fronteggiare la concorrenza fiscale (dannosa) tra Stati, nonché lo spostamento di base imponibile da un ordinamento ad un altro, mediante meccanismi fiscali incentivanti. Le differenze intrinseche e caratteriali di ciascun ordinamento fiscale, invero, rendono le scelte imprenditoriali condizionate dalla maggiore attrattività di un sistema rispetto ad un altro, generando erosione della base imponibile ed esportazioni di capitali all'estero, sia a livello comunitario che internazionale.

La differenza tra proprietà economica e legale del bene, nata soprattutto per porre rimedio ai problemi di cd. *profit shifting* da uno Stato ad un altro, è stata oggetto

di regolamentazione da parte di alcuni ordinamenti mediante costituzione di sistemi di tassazione agevolata, come gli *IP box regimes*, appunto.

All'interno di questi ultimi, i redditi derivanti dallo sfruttamento di beni intangibili vengono tassati in misura ridotta presso lo Stato con il quale presentano maggiori punti di contatto, posto che presumibilmente l'attività di ricerca e sviluppo si è svolta presso il medesimo Stato (cd. *nexus approach*) ed il reddito che ne deriva confluisce presso il soggetto economico ivi residente, constatando che il luogo in cui avviene il pagamento coincide con il luogo della tassazione, vale a dire con quello in cui vi è stata la creazione di ricchezza, (come anche accade per gli Stati comunitari in applicazione della Direttiva sulla tassazione degli interessi e delle royalties).

Il soggetto che paga per ricevere il bene immateriale dovrebbe infatti coincidere con il soggetto che beneficia del regime di *IP box*, argomentazione che in ultima analisi metterebbe sullo stesso piano le argomentazioni a favore del cd. *nexus approach* con quelle che sorreggono il principio del beneficiario effettivo, soggetto ultimo percipiente i pagamenti e che è legittimato, sulla stesse motivazioni, a beneficare di eventuali regimi di favore.

Il bene immateriale, infine, può dirsi sia "completo" per vedersi trasferito da un soggetto ad un altro, nel momento in cui presenti caratteri di interesse tali per la controparte economica, per i quali si è disposti a pagarne un prezzo che ne incorpori il "valore aggiunto" che, con un ibrido parallelo nel campo delle imposte indirette, si è venuto a creare a seguito dei vari passaggi che lo stesso ha subito fino ad arrivare al destinatario dello stesso. I vari passaggi che il bene immateriale deve affrontare, anche presso Stati differenti, comportano pagamenti che possono costituire canoni o altri tipologie di reddito, ma il prezzo pagato per lo sfruttamento di un bene immateriale, che costituisca il valore aggiunto di un bene, di un servizio o di un'idea nel quale è incorporato, portano a ritenere che il luogo della tassazione del *canone*, come criterio di ripartizione della potestà impositiva, sia maggiormente identificabile con il luogo di creazione del valore "aggiunto", estendendo il concetto già delineato dalla teoria del "luogo di creazione del valore" ad un concetto di "addizionalità", tale per cui il soggetto che ne percepisce il compenso coincide con il legittimo titolare del relativo reddito che ne scaturisce, nonché con il soggetto che ha sostenuto le spese qualificate per la creazione del bene medesimo.

BIBLIOGRAFIA

- (Anonimo) *The Tangibles-Intangibles Distinction*, in *Indiana Law Journal*, vol. 25, issue 3, article 10, 1950;
- AA.VV., edited by E. Reimer, A. Rust, *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions*, London, 2015;
- AA.VV., *Host Country income tax rules relating to intangible property*, in *Tax Management International Forum*, 2014 March, *The Bureau of National Affairs, Inc.*, 2015;
- AA.VV., *The meaning of "Enterprise", "Business" and "Business Profits" under Tax Treaties and EU Tax Law*, a cura di G. Maisto, Amsterdam, 2011;
- J. Albutt, *How effective is the UK Patent Box?*, in *Tax planning international: European tax service*, vol. 16, issue 5, 2014;
- S. Aliprandi, *Creative commons: manuale operativo*, in *www.aliprandi.org/manuale-cc*;
- A. Alstadsæter, S. Barrios, G. Nicodeme, A.M. Skonieczna, A. Vezzani, *Patent Boxes Design, Patents Location and Local R&D*, in *Taxation Papers* – Working Paper n. 57, European Commission's Directorate-General for Taxation and Customs Union, 2015;
- G. Andreani, A. Tubelli, *Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles*, in *Il Fisco*, XLIV, 2014;
- F. Antonacchio, *Royalties corrisposte a soggetti non residenti per lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Il Fisco*, 2011;
- P. Arginelli, *Innovation through R&D Tax Incentives: Some Ideas for a Fair and Transparent Tax Policy*, in *World Tax Journal*, vol. 7, issue 1, 2015;
- P. Arginelli, F. Pedaccini, *Prime riflessioni sul regime italiano di patent box in chiave comparata ed alla luce dei lavori dell'OCSE in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose*, in *Rivista di Diritto Tributario,* V, 2015;
- R.M. Asbill, S.M. Goldman, *Fundamentals of international franchising*, ABA, 2001;

- T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industriale*, Varese, 1960;
- R.D. Atkinson, S. Andes, *Patent Boxes: Innovation in Tax Policy and Tax Policy for Innovation*, in *The Information Technology & Innovation Foundation*, Ottobre, 2011;
- F. Avella, *Recent Tax Jurisprudence on the Concept of Beneficial Ownership for Tax Treaty Purposes*, in *European Taxation*, vol. 55, issue 2/3, 2015;
- D. Avolio, B. Santacroce, *Il "beneficiario effettivo" nella giurisprudenza nazionale e internazionale*, in *Corriere Tributario*, VI, 2010;
- A. Báez Moreno, *Contract Splitting and Article 17 of the OECD Model: Is Source Taxation of Artistes and Sportsmen a New Dummensteuer?*, in *Bulletin for International Taxation*, vol. 68, issue 3, 2014;
- A. Ballancin, *La nozione di "beneficiario effettivo" nelle convenzioni internazionali e nell'ordinamento tributario italiano*, in *Rassegna Tributaria*, I, 2006;
- E. Barret, *Aspects of the 2010 Update Other than Those Relating to Article 7 of the OECD Model Tax Convention*, in *Bulletin for International Taxation*, I, 2011;
- C. Bobbett, J. Avery Jones, *The Treaty Definition of Royalties*, in *Bulletin – Tax Treaty Monitor*, January, 2006;
- A. Bonini, E. Tamagnini, *Annuario della musica 2006-2007*, Roma, 2006;
- S. Bradley, E. Dauchy, L. Robinson, *Cross-Country Evidence on the Preliminary Effects of Patent Box Regimes on Patent Activity and Ownership*, in *Tuck School of Business Working Paper* n. 2681433, October, 2015;
- C.A. Brown, *Tax aspects of the transfer of technology: the Asia-Pacific rim*, Canadian Tax Foundation ACEF, Toronto, 1990;
- G. Bruni, B. Campedelli, *La determinazione, il controllo e la rappresentazione del valore delle risorse immateriali nell'economia dell'impresa*, in *Sinergie*, XXX, 1993;
- M. Bruno, S. Hadjilogiou, R.H. Moore, *The International Athlete and Entertainer: A Summary of Important U.S. Tax Considerations*, in *The Florida Bar Journal*, vol. 89, issue 4, 2015;

- B. Büchel, *Liechtenstein - Corporate Taxation*, Country Surveys IBFD, section 1.3.3 e section 6.3.3;
- E. Buitrago Diaz, *El concepto de canones y/o regalias en los convenios para evitar la doble Tributacion sobre la Renta*, Valencia, 2007;
- B. Busacca, G. Bertoli, R. Graziano, *La determinazione del "royalty rate" negli accordi di licenza*, in *Journal of Marketing Trends*, I, September 2011;
- A. Candian, *Il diritto di autore nel sistema giuridico*, Milano, 1953;
- M. Cardillo, *La disciplina fiscale dei beni immateriali a seguito dell'adozione dei principi contabili internazionali*, in *Rivista di Diritto Tributario*, XII, 2009;
- A. Carinci, *Il divieto di aiuti di Stato quale limite all'autonomia tributaria degli enti infrastatali*, in *Giurisprudenza delle Imposte*, 2009;
- C. Cassar Torregiani, *Malta - Corporate Taxation*, Country Analyses IBFD, section 11.7;
- D. Collins, *Performance Requirements and Investment Incentives Under International Economic Law*, Elgar, 2015;
- G. Corasaniti, *Dividendi, interessi, canoni e plusvalenze nel Modello OCSE*, in *Corso di diritto tributario internazionale*, a cura di V. Uckmar, Padova, 2005;
- A. Cordewener, *Art. 17 Entertainers and Sportspersons*, in edited by E. Reimer, A. Rust, *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions*, London, 2015;
- P. Cussons, *Patent/IP boxes: their status under EU law – The TFEU freedoms, the EU Code of Conduct Group, EU Competition law and OECD BEPS*, in *Transfer Pricing International Journal*, III, 2014;
- R.J. Danon, *Tax incentives on Research and Development (R&D), General Report*, IFA Cahiers, vol. 100A, 2015;
- R.J. Danon, *Will nexus based patent boxes be internationally safe? Open questions on the broader impact of the modified nexus approach*, in A*rchives de droit fiscal Suisse*, vol. 84, issue 1-2, 2015;
- D.W. DeFranco, *Patent infringement damages: a brief summary*, in *Federal Circuit Bar Journal*, X, 2000;
- A. de Juan y Ledesma, *The Artistes and Sportsmen's Article (Article 17 of the OECD Model): Has the Time Come To Stop Counting Stars in the Sky?*, in *European Taxation*, February/March, 2012;

- A. Della Carità e M. Piazza, *Tassazione in Italia dei canoni di "leasing" corrisposti a società concedenti non residenti*, in *Fiscalità e Commercio Internazionale*, XI, 2014;
- R.L. Doernberg, *Taxation Silos: Embedded Intangibles and Embedded Services Under U.S. Law*, in *Tax Notes International*, XLI, 2006;
- S. Douma, *Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement*, Online Books IBFD, 2011;
- C. du Toit, *Beneficial Ownership of Royalties*, in *Bilateral Tax Treaties*, Amsterdam, 1999;
- A. Dragonetti, V. Piacentini, C. Sfondrini, *Manuale di fiscalità internazionale*, Milano, 2008;
- N. Eastaway, R. Gallafent, V.A.F. Dauppe, J. Kimber, *Intellectual Property Law and Taxation*, VIII ed., London, 2013;
- J. Englisch, *BEPS Action 1: Digital Economy – EU Law Implications*, in *British Tax Review*, III, 2015;
- L.K. Evers, *Intellectual Property Box Regimes - Tax Planning, Effective Tax Burdens and Tax Policy Options*, in *http://www.europarl.europa.eu/studies*, Ottobre 2015;
- L. Evers, H. Miller, C. Spengel, *Intellectual property box regimes: effective tax rates and tax policy considerations*, in *International Tax and Public Finance*, vol. 22, issue 3, 2015;
- M.T. Fatale, *Geoffrey sidesteps quill: Constitutional nexus, intangible Property and the state Taxation of income*, in *Hofstra Law Review*, XXIII, 1994;
- R. Feinschreiber, *Allocation and Apportionment of research expense*, in *International Tax Journal*, IV, 1977-1978;
- M. Felder, *IP Boxes from a European, Liechtenstein and Swiss Perspective*, Zurich, 2013;
- M. Felder, S. Giezendanner, *Liecthenstein, Summary and Conclusions,* IFA Cahier, vol. I, 2015;
- D. Felderer, *Taxation of Artistic and Athletic Performance under 17(2) OECD Model,* in *Taxation of Artistes and Sportsmen in International Tax Law,* W. Loukota & M. Stefaner eds., Wien, 2007;

- A.A. Ferrario, *I redditi di lavoro autonomo e assimilati*, Milano, 2011;
- M. Ficsor, *Law of Copyright and the Internet: The Wipo Treaties and Their Implementation*, Oxford University Press, 2001;
- C. Fontana, *Gli aiuti di Stato di natura fiscale*, Torino, 2012;
- G. Formica, P. Formica, *Regime fiscale delle "royalties" internazionali: "treaty shopping" e interposizione soggettiva*, in *Corriere Tributario*, XLVII, 2014;
- V. Franceschelli, *Beni immateriali. Saggio di una critica del concetto*, in *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1956;
- C. Garbarino, *Manuale di tassazione internazionale*, Milano, 2008;
- C. Garbarino, M. D'Avossa, *The OECD Intangibles Project and the Concept of "Intangible Related Return"*, in *European Taxation*, January 2015;
- G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale. Innovazione, creatività, informazione, dinamiche conflittuali, esperienze di condivisione*, Milano, 2015;
- J. Gooijer, *Beneficial owner: judicial variety in interpretation counteracted by the 2012 OECD Proposals?*, in *Intertax*, vol. 42, issue 4, 2014;
- M.J. Graetz, R. Doud, *Technological innovation, international competition, and the challenges of international income taxation*, in *Columbia Law Review*, CXIII, 2013;
- M. Grazioli, M. Thione, *Il "treaty shopping" e la clausola del beneficiario effettivo: casi operativi e recente giurisprudenza*, in *Il Fisco*, XVII, 2010;
- P. Greco*, I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948;
- M. Greggi, E*uropean taxation of dividends, interests and royalties: the impact on third countries investors*, in *Current Issues of Business and Law*, III, 2009;
- M. Greggi, *Profili fiscali della proprietà intellettuale: le royalties ai fini delle imposte dirette*, Ferrara, 2008;
- A. Gregory, A. Casley, K. Naish, *The Patent Box Regime*, in *International Transfer Pricing Journal*, vol. 20, issue 2, 2013;
- R. Griffith, H. Miller, *Corporate taxes and intellectual property*, in *The IFS green budget. IFS Commentary*, 2011;
- R. Griffith, H. Miller, M. O'Connell, *Corporate Taxes and Intellectual Property: Stimulating the Effect of Patent Boxes*, in *http://www.ifs.org.uk/bns/bn112.pdf*, London, 2012;

- R. Griffith, H. Miller, M. O'Connell, *Ownership of Intellectual Property and Corporate Taxation*, in *Journal of Public Economics*, CXII, 2014;
- M. Gusmeroli, *Triangular Cases and the Interest and Royalties Directive: Untying the Gordian Knot? – Part 2*, in *European Taxation Journal*, II, 2005;
- T. Hadjiloucas, *IP valuation, exploitation and finance*, in *WIPO Workshop on Effective Intellectual Property Asset Management by SMEs*, Tel Aviv, in *www.pwc.com*, June 2011;
- Å. Hansson, C. Brokelind, *Tax Incentives, Tax Expenditures Theories in R&D: The Case of Sweden*, in *World Tax Journal*, vol. 6, issue 2, 2014;
- R. Hausmann, P. Roth, O. Krummenacher, *Lizenzbox als alternatives Steuermodell zur Gemischten Gesellschaft, Besteurung von Lizenzerträgen unter Berücksichtigung internationaler und europarechtlicher Bestimmungen*, in *Schweizer Treuhänder*, I-II, 2012;
- M. Helminen, *Eu Tax Law – Direct taxation*, Amsterdam, 2013;
- M. Herrington, *The OECD BEPS Project—A Status Update*, in *International Tax Journal*, Maggio-Giugno, 2015;
- K. Holmes, *International tax aspects of income derived from the supply of intellectual property: royalties vs. business profits*, in *The International Taxation System*, Kluwer, 2002;
- O.R. Hoor, *The OECD Model Tax Convention – A comprehensive technical analysis*, Luxembourg, 2015;
- M. Ingrosso, *La comunitarizzazione del diritto tributario e gli aiuti di Stato*, in M. Ingrosso, G. Tesauro (a cura di), *Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato*, Napoli, 2009;
- A. Johnson, *The beginning of the end for the UK Patent Box?*, in *GRUR International*, 2015;
- C. Kahlenberg, *Prevention of Double Non-taxation: An Analysis of Cross-Border Financing from a German Perspective*, in *Intertax*, vol. 43, issue 3, 2015;
- L. Kahng, *The Taxation of Intellectual Capital*, in *Florida Law Review*, LXVI, 2014;
- E. Kemmeren, *Principle of origin in tax conventions: a rethinking of models*, Dongen, 2001;

- E. Kemmeren, *Preface to Articles 10 to 12*, in edited by E. Reimer, A. Rust, *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions*, London, 2015;
- B.J. Kiekebeld, *Harmful Tax Competition in the European Union – Code of Conduct, countermeasures and EU law*, EFS Series, The Hague, 2004;
- G. Kofler, *Tax Treaty 'Neutralization' of Source State Discrimination under the EU fundamental Freedoms?*, in *Bulletin for International Taxation*, December 2011;
- A.R. Konrad, *A practical overview of the current U.S. and German income tax treatment of dividends, interests and royalties paid from Germany to the United States*, in *Journal of Taxation of Financial Products*, vol. 8, issue 3, 2009;
- J.L. Lacruz Berdejo, *Derechos reales. Posesión y propiedad*, III, in J. Delgado Echeverría, *Elementos de derecho civil*, Madrid, 2003;
- M. LaFrance, *Authorship and Termination Rights in Sound Recordings*, in *Southern California Law Review*, LXXV, 2002;
- M. Lang, *Introduction to the Law of Double Taxation Conventions*, II ed., Wien, 2013;
- B. Lev, *Intangibles: Management, Measurement, and Reporting*, Washington, 2001;
- E. Llinares, S. Harshbarger, *Franchising business model in intra-group services*, in *International Tax Review*, vol. 22, issue 3, 2011;
- L. Lokke, *The sources of income from international uses and dispositions of intellectual property*, in *Tax Law Review*, XXXVI, 1981;
- L. Lokken, *What is this thing called source?*, in *International Tax Journal*, May-June 2011;
- J. Luts, *Compatibility of IP Box Regimes with EU State Aid Rules and Code of Conduct*, in *EC Tax Review*, V, 2014;
- P. Mahoney, *Taxation – Patent infringement damages as taxable income*, in *Marquette Law Review*, vol. 34, issue 2, 1950;
- P. Mandarino, *Il know-how tra divergenze interpretative fiscali e civilistiche*, in *Il Fisco*, 2001;

- C. Marchgraber, *The Avoidance of Double Non-taxation in Double Tax Treaty Law: A Critical Analysis of the Subject-To-Tax Clause Recommended by the European Commission*, in *EC Tax Review*, V, 2014;
- T. Marconcini, *Il trattamento tributario del diritto d'autore*, Roma, 1987;
- D. Marini, *La nozione di beneficiario effettivo, tra onere della prova e scelta del regime convenzionale applicabile*, in *Il Fisco*, XXX, 2011;
- A.M. Marks, *Trademark licensing – Towards a more flexible standard*, in *The Trademark Reporter*, vol. 78, issue 5, 1998;
- A. Martín Jiménez, *Article 12: Royalties*, Global Tax Treaty Commentaries IBFD, section 5.1.3.3, 2015;
- A. Martìn Jiménez, *Beneficial Ownership: Current Trends*, in *World Tax Journal*, II, 2010;
- E. Mattesi, *Principio contabile internazionale IAS n. 38 e trattamento fiscale delle attività immateriali*, in *Il Fisco*, I, 2010;
- J.R. McIntyre, D.S. Papp, *The Political Economy of International Technology Transfer*, New York, 1986;
- H. J, Meeker, *Technology licensing*, ABA, 2010;
- G. Melis, *L'interpretazione nel diritto tributario*, Padova, 2003;
- G. Melis, *Lezioni di diritto tributario*, Torino, 2013;
- K.W. Menck, S. Greif, *Technologietransfer in Entwicklungsländer – Rahmenbedingungen, Mechanismen, Probleme*, München, 1979;
- C. Micheau, *Droit des aides d'état et des subventions and fiscalité*, Bruxelles, 2013;
- C. Micheau, G.C. de la Brousse, *Case Studies of Tax Issues on Selectivity: Analysis of the Patent Box*, in *State Aid and Tax Law, edited by A. Rust, C. Micheau*, London, 2013;
- Ministry of Strategy and Finance - Republic of Korea, *Korean Taxation*, 2014;
- M. Mojana, S. Marchiò, *Il trasferimento all'estero della residenza fiscale di una IP company tra rischi e opportunità*, in *Il Fisco*, 2012;
- D. Molenaar, *Entertainers and Sportspersons Following the Updated OECD Model (2014)*, in *Bulletin for International Taxation*, January, 2015;

- D. Molenaar & H. Grams, *Article 17 (3) for Artistes and Sportsmen: Much More Than an Exception*, in *Intertax*, XL, 2012;
- P. Moretti, *Stato patrimoniale e conto economico secondo i principi IAS*, in *Corriere tributario*, XXXVII, 2004;
- G. Mundstock, *Taxation of business intangible capital*, in *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 135, issue 5, June 1987;
- N. Noked, *Integrated tax policy approach to designing research & development tax benefits*, in *Harvard John M. Olin Center for Law, Economics and Business. Fellows' Discussion Paper Series*, LVII, 2014;
- B.R. Obuoforibo, *The Technical Aspects of the UK Patent Box Rules*, in *European Taxation*, vol. 53, issue 10, 2013;
- B. Obuoforibo, S. Heydari, A. Bal, J-E D'Auvergne, *United Kingdom - Corporate Taxation*, Country Analyses IBFD, section 12.3.2.1 e section 12.3.4.1;
- OECD (2002), *Frascati Manual 2002: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific and Technological Activities*, *OECD Publishing*;
- F. Oliveti*, Immobilizzazioni immateriali e loro implicazioni fiscali alla luce dello IAS 38*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2011;
- K. Olsen, *Characterisation and taxation of cross-border pipelines*, Amsterdam, 2012;
- M. Orlandi, *Invenzioni industriali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali – imposte e tasse in genere – imposta reddito persone fisiche e giuridiche*, in *Il Fisco*, 2011;
- M. Orlandi, *Proprietà industriale ed attività immateriali: aspetti civilistici, fiscali e contabili*, Torino, 2008;
- L.J. Oswald, *Goodwill and going-concern value: emerging factors in the just compensation equation*, in *Boston College Law Review*, vol. 32, issue 2, 1991;
- P. Palazzi, *Taxation and Innovation*, in *Taxation Working Papers*, n. 9, OECD Publishing, 2011;
- C. HJI Panayi, *European Union Corporate Law*, Cambridge, 2013;
- D.S. Passman, *All you need to know about the music business*, New York, 2012;
- M. Piazza, *Guida alla fiscalità internazionale*, Milano, 2004;

- P. Pistone, E. Schaffer, *Entertainers According to Art. 17 OECD Model Convention*, in AA.VV., *The OECD Model Convention and its Update 2014*, Amsterdam, 2015;
- R. Pöllath, A. Lohbeck, *Vogel/Lehner – Doppelbesteuerungsabkommen*, V ed., München, 2008;
- G.M. Pollzien, E. Langen, *International Licensing Agreements*, Indianapolis, 1973;
- G. Resta (*a cura di*), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011;
- P. Rossi-Maccanico, *Fiscal Aid Review and Tax Competition*, in *State Aid and Tax Law, edited by A. Rust, C. Micheau*, Alphen a/d Rijn, 2013;
- P. Roth, *Grundriss des neuen liechtensteinischen Steuerrechts*, Schaan, 2011;
- M. Salokannel, *Ownership of rights in audiovisual productions: a comparative study*, The Hague, 1997;
- D. Sandler, *The Taxation of International Entertainers and Athletes: All the World's a Stage*, The Hague, 1995;
- M. Santamaria, *Fiscalità internazionale*, Milano, 2009;
- R. Sanz-Gómez, *The OECD's Nexus Approach to IP Boxes: A European Union Law Perspective*, in *WU International Taxation Research Paper Series*, XII, 2015;
- J. Sasseville, *Spain: Taxation of activities related to U2 concerts*, in AA.VV. *Tax Treaty Case Law around the Globe*, Amsterdam – Wien, 2013;
- C. Schmitz Vaccaro, *Marcas comerciales: su operatividad con otros derechos intelectuales en el contexto de la innovaciòn*, in *Revista La Propriedad Inmaterial*, XV, 2011;
- W. Schön, *International tax coordination for a second-best world (Part I)*, in *World Tax Journal*, 2009;
- W. Schön, *International tax coordination for a second-best world (Part II)*, in *World Tax Journal*, 2010;
- W. Schön, *Neutrality and Territoriality – Competing or Converging Concepts in European Tax Law?*, in *Bulletin for International Taxation*, April/May 2015;

- R.M. Schwarzenhofer, *Dual resident companies in international tax law*, in *Source versus residence in international tax law*, edited by H. Aigner, W. Loukota, Wien, 2005;
- B. Secova, *Taxation under the EU Interest and Royalties Directive*, in *Source Versus Residence in International Tax Law*, Wien, 2005;
- G. Sena, *Beni materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il complesso intreccio delle diverse proprietà*, in *Rivista di Diritto Industriale,* II, 2004;
- C. Silberztein, M.C. Bennett, G.D. Lemein, *The OECD Discussion Draft on the Transfer of Intangibles (Revision of Chapter VI of the OECD Transfer Pricing Guidelines) – Main Comments*, in *Intertax*, vol. 41, issue 2, 2013;
- A. Simpson, *Taxation of Non-Resident Entertainers and Sportsmen: The United Kingdom's Definition of Performance Income and How it Ought to be Measured*, in *Washington University Global Studies Law Review*, vol. 11, issue 3, 2012;
- G. V. Smith, R. L. Parr, *Valuation of intellectual property and intangible assets*, II ed., New York, 1994;
- A.M. St. Laurent, *Understanding Open Source and Free Software Licensing*, Sebastopol, 2004;
- T. Steinmann, *Les transferts de technologie et de marques en droit fiscal international*, LXXI, Zurich, 1991;
- D. Stevanato, *Valori intangibili e fiscalità impresa: nodi irrisolti*, in AA.VV., *Gli intangibles nelle dinamiche competitive dell'impresa*, Urbino, 2008;
- D.D. Stewart, *Report: U.K. Patent Box Violates Code of Conduct*, in *Tax Notes International*, Ottobre, 2013;
- R. Szudoczky, J.L. van de Streek, *Revisiting the Dutch Interest Box under the EU State Aid Rules and the Code of Conduct: When a 'Disparity' Is Selective and Harmful*, in *Intertax*, vol. 38, issue 5, 2010;
- M. Taferner, *Source versus Residence Principle – Artistes and Sportsmen*, in H. J. Aigner, W. Loukota, *Source versus Residence in International Tax Law*, Wien, 2005;
- H. Taveira Torres, *Tributación de Intangibles*, in AA.VV, *Fiscalidad y Globalización*, Pamplona, 2012;

- P. Tettamanzi, *Il bilancio in inglese: redazione, lettura, interpretazione*, in *Pratica fiscale e professionale*, XLVII, 2012;
- A.R. Thiele, J.R. Blakeway, C.M. Hosch, *The patent infringement litigation handbook – Avoidance and Management*, ABA, 2010;
- F. Tonanni, B. Gomes, *Brazil - Corporate Taxation*, Country Analyses IBFD, section 1.9.8.1;
- C. Tozza, *Le deroghe al divieto di aiuti di Stato*, in M. Ingrosso, G. Tesauro (a cura di), *Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato*, Napoli, 2009;
- F. Tozzi, *La circolazione dei diritti della persona*, Torino, 2013;
- E. Traversa, *Tax Incentive and Territoriality within the European Union: Balancing the Internal Market with Tax Sovereignty of Member States*, in *World Tax Journal*, vol. 6, issue 3, 2014;
- A. e V. Uckmar, *Diritto tributario internazionale – manuale*, II ed., Padova, 2012;
- P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Milano, 2012;
- P. Valente, *Scambio di informazioni e beneficiario effettivo nel Modello Ocse 2014*, in *Corriere Tributario*, XXXVI, 2014;
- P. Valente, E. Fusa, F. Ghiselli, A. Tron, *Marchi, brevetti e know-how - Gestione internazionale degli intangibili*, Milano, 2014;
- T.E. Van Beveren, *The Demise of the Long-Term Personal Services Contract in the Music Industry: Artistic Freedom Against Company Profit*, in *Entertainment Law Review*, vol. 3, issue 2, 1996;
- P. van de Ven, *New standards for compiling national accounts: what's the impact on GDP and other macro-economic indicators?*, in *OECD Statistics Brief*, XX, 2015;
- F. van Kuijk, M.A. Peetermans, *New generic top-level domain names: Luxembourg tax benefits*, in *Tax planning international: European tax service*, London, vol. 14, issue 8, 2012;
- K. Van Raad, *International Coordination of Tax Treaty Interpretation and Application*, in *Intertax*, 2001;
- A. Vanzetti e V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2009;

- M. Valta, *Art. 12 Royalties*, in edited by E. Reimer, A. Rust, *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions*, London, 2015;
- I.Verlinden, A. Smits, *Mastering the Intellectual Property Life Cycle – A global perspective on the tax-efficient management of IP rights*, II ed., Sint-Stevens-Woluwe, 2009;
- E. Vial, *Fiscalità internazionale in pratica*, Milano, 2012;
- G. Villanacci, *I contratti della distribuzione commerciale*, Torino, 2010;
- K. Vogel, *On Double Taxation Conventions*, III ed., London-The Hague-Boston, 1997;
- K. Vogel, *Worldwide vs source taxation of income – A review and re-evaluation of arguments (Part I)*, in *Intertax*, VIII-IX, 1988;
- G. Walberg, *Wrestling control from the UNICAP regulations: the irrelevance of quality control in determining capitalizable trademark royalties*, in *Florida Tax Review*, vol. 16, issue 4, 2014;
- M.H. Wanger, *Steuergesetz (SteG) 2011: Gesetz über die Landes- und Gemeindesteuern in Liechtenstein - Kommentar mit Gesetzesmaterialien*, Wanger, 2011;
- D. Weber*, In Search of a (New) Equilibrium Between Tax Sovereignty and the Freedom of Movement Within the EC*, in *Intertax*, vol. 34, issue 12, 2006;
- W. Weiβ, M. Haberkamm, *Legitimate expectations in state aid and the CFI*, in *European State Aid Law Quarterly*, vol. 9, issue 2, June 2010;
- A. Winckler, F.C. Laprévote, *Reconciling legal certainty, legitimate expectations, equal treatment and the prohibition of state aids*, in *European State Aid Law Quarterly*, vol. 10, issue 2, June 2011;
- J. Wittendorff, *Finland/Sweden/Norway/Iceland/Denmark - Taxation of Intangibles in the Nordic Countries*, in *European Taxation*, vol. 51, issue 8, 2011;
- W.K. Woods, *Fundamentals of international franchising*, II ed., ABA, 2013;
- I. Zammit, *Centralized Intellectual Property Business Models – Tax Implications of EU Patent Box Regimes*, in *Bulletin for International Taxation*, Settembre, 2015;
- A.B. Zanoni*, Il valore delle risorse immateriali: equilibrio economico aziendale, beni immateriali e risorse intangibili*, Bologna, 2005.

SITOGRAFIA

- *www.copyright.org.au*
- *www.consilium.europa.eu*
- *www.curia.europa.eu*
- *http://data.consilium.europa.eu*
- *http://ec.europa.eu*
- *http://eur-lex.europa.eu*
- *www.europa.eu*
- *www.europarl.europa.eu*
- *www.fatf-gafi.org*
- *www.finanze.it*
- *http://www.gerichtsentscheide.li*
- *www.gov.uk*
- *http://www.hmrc.gov.uk*
- *www.kpmg.com*, sezione Asia/Pacific TaxNewFlash, n. 2011/01
- *www.oecd.org*
- *www.opensource.org*
- *http://www.revenue.ie*
- *http://taxguru.in*
- *www.treccani.it*