

Normativa e prassi

## Patent box marchi d'impresa: invalicabile il 30 giugno 2021

18 Dicembre 2019

La legislazione interna, su input di direttive internazionali, ha escluso detti beni dall'agevolazione prevedendo un periodo transitorio in cui è possibile beneficiare del "vecchio regime"



La normativa sul *grandfathering*, chiarisce l'Agenzia delle entrate con il **principio di diritto n. 28** del 18 dicembre 2019, prevede che allo scadere del quinquennio, l'accordo *patent box*, con oggetto marchi d'impresa, non sia più né esercitabile né rinnovabile e che, comunque, il *ruling* decade il 30 giugno 2021. In caso contrario, si consentirebbe l'estensione dell'efficacia dell'agevolazione oltre i termini di validità di un'opzione per legge non rinnovabile.

Nel dettaglio, l'Agenzia delle entrate risponde ad alcune imprese che hanno chiesto di sapere se sia possibile presentare istanza di rinnovo dell'accordo di *patent box*, una volta terminato il quinquennio di vigenza dello stesso prima del 30 giugno 2021, con lo scopo di continuare a beneficiare dell'agevolazione prevista per i marchi d'impresa fino al 30 giugno 2021.

La risposta dell'amministrazione ricorda che il regime agevolativo opzionale in esame è stato introdotto dall'articolo 1, commi da **37 a 45**, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Successivamente, il decreto legge n. 50/2017, all'**articolo 56**, comma 1 lettera *a*), recependo le direttive fornite in ambito internazionale con il documento finale "Action 5 Beps" (*Base erosion and profitshifting*) e con l' "Agreement on modified nexus approach for IP regimes", ha escluso i marchi

dal novero dei beni immateriali agevolabili ai fini del regime *patent box*.

In particolare l'Ocse, per i contribuenti che beneficiavano di regimi agevolativi preesistenti alle nuove regole, ha previsto l'ammissibilità di un periodo transitorio in cui è possibile continuare a operare secondo le regole previgenti (*grandfathering rule*). I contribuenti possono, pertanto, continuare a beneficiare del "vecchio regime" fino a una seconda specifica data (*abolition date*), allo scadere del quale termine, non possono essere godere di vecchi benefici.

L'Agenzia evidenzia che, in linea con tale impostazione, l'**articolo 13**, comma 1, del decreto Mef 28 novembre 2017, dispone che l'opzione di adesione al regime, di cui all'**articolo 4** dello stesso decreto, esercitata per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 e 2016), può avere ad oggetto i marchi d'impresa, inclusi i marchi collettivi, già registrati o in corso di registrazione, l'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta o, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.

La citata disposizione, specifica l'Agenzia, va interpretata nel senso che la durata dell'opzione dovrà essere pari a cinque periodi di imposta, ma il contribuente, comunque, decade il 30 giugno 2021, anche se i 5 periodi d'imposta terminano successivamente.

Si evidenzia, inoltre, che l'esercizio dell'opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.

La normativa sul *grandfathering* restringe però la possibilità di esercizio dell'opzione se ha per oggetto i marchi, in quanto prevede che allo scadere del quinquennio essa non sia più né esercitabile né rinnovabile. Infatti, rileva l'Agenzia, ove si considerasse ammissibile il rinnovo dell'accordo di *patent box*, si consentirebbe di fatto l'estensione dell'efficacia dell'agevolazione oltre i termini di validità di un'opzione per legge non rinnovabile.

Tale tesi, peraltro, aggiungono i tecnici delle Entrate, non è in contrasto con il principio di **diritto n. 11/2019**, che ha per oggetto l'esercizio dell'opzione per i marchi nel periodo di *grandfathering*. In quell'occasione, nel rispondere al contribuente che chiedeva di dar seguito all'opzione telematicamente esercitata nel corso dell'anno 2015, è stato precisato che la presentazione dell'istanza di *ruling* determina l'efficacia dell'opzione e fa decorrere l'intero quinquennio dall'anno di presentazione dell'istanza, 2018 nel caso trattato, per tutti i beni agevolabili; diversamente, per quanto concerne i marchi, la finestra temporale prevista dal comma 1, dell'articolo 13, del decreto ministeriale 28 novembre 2017, consentirebbe al contribuente, che intende accedere alla procedura di *patent box* nel 2018 a seguito di presentazione dell'opzione nel 2015, di beneficiare del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30 giugno 2021.

Pertanto, afferma l'Agenzia, coerentemente con il richiamato principio di diritto n. 11/2019,

l'istanza di *ruling* per il regime opzionale in argomento determina l'efficacia dell'opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021.

Diverso il caso in cui l'opzione non sia più validamente esercitabile essendo terminati i 5 anni e la stessa non sia per legge rinnovabile: in assenza di una opzione valida non è ammissibile il rinnovo delle istanze di accordo preventivo di cui all'articolo 31-ter del Dpr n. 600/1973 ("Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale").

di

**r.fo.**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/patent-box-marchi-dimpresa-invalicabile-30-giugno-2021>