



*Spett. Organismo Italiano di
Valutazione (OIV)*

*Inviato all'indirizzo di posta
elettronica: info@fondazioneoiv.it*

*Da: Ettore De Pace,
Dott. Comm. in Milano*

Data: 8 Febbraio 2016

Re: “Lettera di commento Bozza Documento Patent Box”.

Accogliendo con favore il Vostro gentile invito a formulare commenti al *Discussion Paper* avente ad oggetto “*La stima del contributo economico dei beni immateriali usati direttamente ai fini del regime di Patent Box: riflessioni per gli esperti di valutazione*” dello scorso 4 dicembre 2015, Vi riporto di seguito le mie osservazioni. In considerazione della complessità della materia, la Vostra iniziativa, volta a creare una base condivisa di metodologie applicabili ai beni immateriali, è da ritenere particolarmente importante e costruttiva.

PREMESSA

Mi occupo in prevalenza di questioni riguardanti la disciplina del *transfer pricing*, anche in qualità anche di *Alliance Member* di *Altus Transfer Pricing Network*. In tale ambito, il principale riferimento normativo è rappresentato da *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, July 2010* (di seguito le Linee Guida OCSE) e successive modifiche operate a seguito di *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting Project* (di seguito BEPS) dell’OCSE; in particolare, *Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10: 2015 Final Reports* (di seguito *Actions 8-10*).

L’art. 12 del decreto attuativo del 30 luglio 2015 (di seguito il Decreto) prevede che il contributo economico dei beni immateriali interessati dalla disciplina del *Patent Box* sia determinata sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE “*con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento*”.

La specifica finalità del Vostro *Discussion Paper*, risulta quella di fornire “*alcune indicazioni utili a garantire coerenza fra i criteri di valutazione dei beni immateriali internazionalmente riconosciuti e gli standard internazionali dell’OCSE in tema di transfer pricing*”.

Il presente contributo cerca di dare evidenza ad alcuni aspetti contenuti nel *Discussion Paper* che potrebbero essere rilevanti rispetto alle linee guida OCSE in tema di *transfer pricing*.



RISPOSTE ALLE DOMANDE

1) Si ritiene utile che OIV pubblichi un discussion paper (non vincolante) in tema di determinazione del contributo economico dei beni immateriali usati direttamente a fini di Patent Box? se la risposta è negativa, si prega di illustrarne le motivazioni;

Nel paragrafo 6.145 di *Actions 8-10* si afferma che “*Valuation techniques can be useful tools*”.

Nel successivo paragrafo 6.153 *Actions 8-10*, si afferma che: “*In situations where reliable comparable uncontrolled transactions for a transfer of one or more intangibles cannot be identified, it may also be possible to use valuation techniques to estimate the arm’s length price for intangibles transferred between associated enterprises.*”

Quindi il supporto fornito da OIV in tema di tecniche valutative è sicuramente utile, se non necessario, al fine di supportare gli operatori nella valutazione del contributo economico dei beni immateriali usati direttamente dall’impresa ai fini del regime *Patent Box*.

2) Si ritiene appropriato che qualsiasi stima del contributo economico del bene immateriale formato internamente sia preceduta da un’analisi dei fattori di presunzione di valore del bene immateriale (oltre che da un’analisi funzionale dell’uso del bene stesso in capo al soggetto che lo utilizza)?

Nella “*stima del contributo economico*”, ai fini del regime *Patent Box*, non risulterebbe sempre necessario procedere ad una analisi dei fattori di presunzione di valore del bene immateriale (ossia: flussi di cassa netti attesi, la vita utile residua del bene ed il tasso di sconto). Il contributo economico è, astrattamente, un valore di un flusso economico generato, da un determinato bene immateriale, ed in uno specifico periodo amministrativo, che richiede prioritariamente una attenta analisi di comparabilità, ivi compresa quella funzionale.

Diversamente, “*I PIV - Principi Italiani di Valutazione – individuano i criteri più diffusi per la valutazione dei beni immateriali*”¹ L’approccio seguito sottende una finalità diversa. Nell’introdurre le quattro principali metodologie al par. 1.12 pag. 11, infatti, si afferma che il valore attuale dei flussi di cassa netti “*equivale al valore del bene immateriale*”. Quindi, nell’impiego di tecniche valutative, il valore del bene immateriale risulta essere elemento essenziale dell’intera analisi.

Nel criterio del “*valore di mercato del bene immateriale*”, ad esempio, si impiega la “*metodica del mercato*” dato che “*l’esperto deve in questa fase identificare fra le diverse fonti informative a disposizione quella che esprime al meglio il valore di mercato corrente del bene intangibile oggetto di valutazione.*”² Quindi il bene immateriale, fine ultimo del processo valutativo, trova direttamente nel valore di mercato un proprio riscontro. Al contrario nel “*relief from royalty*” (metodica delle royalty risparmiate), risulterebbe una

¹ *Discussion Paper*, nota 12, pag. 22.

² *Discussion Paper*, par. 10.4 lettera a).



metodica del costo prendendo le mosse dalla royalty (costo risparmiato) per giungere alla determinazione del valore del bene immateriale.

D'altro canto, invece, al paragrafo 6.169 di *Actions 8-10*, si afferma che: “*Where reliable compared uncontrolled transactions can be identified, the CUP method [ossia “Comparable Uncontrolled Price”] can be applied to determine the arm’s length conditions for a transfer of intangibles or rights in intangibles*”. Quindi, anche in caso di contratto di licenza di un determinato bene immateriale, la metodologia basata sul valore di mercato risulta direttamente applicabile e non richiede alcuna ulteriore valutazione del bene immateriale.

In definitiva, solo in un secondo momento, e nel caso in cui venissero impiegate specifiche “tecniche valutative”, potrebbe essere necessario considerare il valore del bene immateriale.

3) Si ritengono appropriati ed esaustivi i riferimenti ai principi di transfer pricing con riguardo alla identificazione dei beni immateriali?

Nel *Discussion Paper* i riferimenti ai principi di *transfer pricing* con riguardo alla identificazione dei beni immateriali sono contenuti nei paragrafi 2.3 e 2.4 ove si fa menzione al “*rapporto finale delle azioni 8-10 dell’Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting Project dell’OCSE*”.

In particolare:

- Nel paragrafo 2.3, si richiamano alcuni principi generali 6.9-6.12 di *Actions 8-10*.
- Nel paragrafo 2.4, si riportano alcune considerazioni riguardanti *trademarks*, *tradename* e *brand* che sono evidentemente riconducibili, se pur non espressamente indicato, ai paragrafi 6.21-6.23 “*Trademarks, Tradename and Brands*” di *Actions 8-10*.

Actions 8-10 annulla e sostituisce il Chapter VI “*Special Consideration for Intangible Property*” delle Linee Guida OCSE.

In *Actions 8-10* vi sono considerazioni riguardanti alcuni beni immateriali e, parte di essi rientrano anche nell’elenco di cui all’art. 6 “*Definizione di bene immateriale*” del Decreto. Specificatamente, oltre a *trademarks*, *tradename* e *brand* vi sono:

- “*Patents*”, paragrafo 6.19
- “*Know-how and trade secrets*”, paragrafo 6.20

In definitiva, in punto di identificazione dei beni immateriali e avendo riguardo ai principi di transfer pricing, sarebbe opportuno richiamare anche le due categorie sopra citate (*Patents* e *Know-how and trade secret*”) dato che sono espressamente considerate da *Actions 8-10*.

4) Si ritiene che i quattro criteri di stima del contributo economico del bene immateriale usato direttamente (*relief-from-royalty*, *excess earnings*, *with and without* e *reddito implicito*) esauriscano i criteri utilizzabili dall’esperto di valutazione?



Le linee guida OCSE 2010 sul *Transfer Pricing*, anche dopo gli aggiornamenti di *Actions 8-10*, individuano tra i metodi appropriati nella valutazione dei beni immateriali il “*Profit Split*”.

L'applicazione di questo metodo, in prima approssimazione, può generare delle perplessità dato che, nel regime di *Patent Box*, verrebbe a mancare la pluralità di soggetti (due o più) tra i quali andrebbe ripartito il profitto generato da transazioni nelle quali i medesimi soggetti risultano coinvolti.

A ben vedere, comunque, l'essenza propria del *Profit Split* sta nel fatto che in una determinata transazione si vanno ad individuare “*unique and valuable contributions (e.g. contribute unique intangibles)*”³.

I contributi “unici e di valore” sono quelli che due o più società del gruppo forniscono tipicamente nell'ambito di transazioni inter-company e che emergono a seguito di analisi funzionali. Questo metodo trova, in generale, ampia applicazioni nelle analisi di *Transfer Pricing*.

Parimenti, comunque, se si considera elemento prioritario nella scelta della metodologia da applicare l'analisi funzionale, allora il metodo del *profit split* può essere opportunamente impiegato anche ai fini del *Patent Box* date che per tale via si può ripartire il profitto di una determinata transazione nell'ambito delle diverse funzioni aziendale se pur facenti capo alla medesima impresa. Quindi l'unicità dell'impresa che svolge una pluralità di funzioni, in linea di principio, non è motivo sufficiente di esclusione in modo aprioristico.

Si ritiene quindi che il metodo c.d. “*Profit Split*” proposto in sede OCSE vada considerato tra i metodi potenzialmente utilizzabili anche nel regime del *Patent Box*.

5) Si ritiene che i singoli criteri, pur sinteticamente descritti, siano chiaramente illustrati ne: (a) la loro applicazione; (b) i loro pregi; (c) i loro difetti?

Nel caso del criterio “*Excess Earnings*”, nel *Discussion Paper* si definisce che questo metodo “*stima il contributo economico del bene immateriale nella prospettiva esclusiva della specifica entità che detiene o fa uso del bene immateriale*”⁴. Quindi, “*per determinare l'extra-rendimento (o excess earnings) attribuibile all'asset immateriale oggetto di valutazione, si parte dal reddito operativo, cui vengono sottratti i CAC dei diversi asset aziendali (...)*”⁵.

L'approccio oltre ad essere di tipo indiretto, ossia si considerano i contributi degli altri beni immateriali, risulta privo di una analisi funzionale rigorosa che riguardi specificatamente l'utilizzo del bene immateriale “primario” da parte dell'impresa.

³ Linee Guida OCSE 2010, par. 2.109.

⁴ *Discussion Paper*, paragrafo 8.2, pag. 27.

⁵ *Discussion Paper*, paragrafo 8.4, pag. 27.



Per il criterio “*Excess Earnings*”, non potendo soddisfare i principi OCSE in tema di *transfer pricing* mancando appunto una analisi funzionale, vi sarebbe da evidenziare tale limite tra gli svantaggi di questa metodica.

6) Si ritiene utile che l'esperto effettui dei controlli di ragionevolezza (*sanity check*) dei risultati delle stime? Nel caso di risposta affermativa, si ritiene che i *sanity check* suggeriti nel documento siano sufficienti?

Nel paragrafo 6.144 *Actions 8-10*, si afferma che: “(...) *a rule of thumb cannot be used to evidence that a price or apportionment of income is arm's length (...)*”.

La spiegazione a tale conclusione è contenuta nel nuovo paragrafo 2.9A delle Linee OCSE, introdotto da *Actions 8-10*, che recita: “*The application of a general rule of thumb does not provide an adequate substitute for a complete functional and comparability analysis conducted under the principles of chapters I-III. Accordingly, a rule of thumb cannot be used to evidence that a price or an apportionment of income is arm's length.*”

L'applicazione di “regole empiriche” di fatto non riflettono la fattispecie e le caratteristiche del caso specifico che si esamina, e che dovrebbero invece essere prese in considerazione a seguito di appropriata analisi di comparabilità, e quindi non possono fornire indicazioni attendibili.

Non si ritiene quindi particolarmente utile effettuare controlli di ragionevolezza (cd *sanity check*) dei risultati delle stime.

7) Si ritiene che l'esigenza di adottare la duplice prospettiva economica (del partecipante al mercato nella stima dei ricavi e della specifica entità nella stima dei costi di pertinenza del bene immateriale) sia adeguatamente illustrata? Si ritiene che la duplice prospettiva descritta nel documento sia coerente con il disposto del decreto?

La Relazione illustrativa al Decreto prevede che la “*tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali sono conformi al predetto principio a condizione che sussista il c.d. nexus approach, in virtù del quale deve sussistere un collegamento diretto tra le spese sostenute per il bene immateriale ed il reddito derivante dall'utilizzo del bene immateriale stesso.*”

Il concetto di “generico operatore” al quale imputare “*ricavi figurativi stimati adottando la prospettiva dei partecipanti al mercato*” (par. 12.1 del *Discussion Paper*) risulterebbe quindi fuorviante dato che implicitamente si trascurerebbero il principio della specificità del bene immateriale medesimo alla luce dell'analisi di comparabilità, e quindi anche l'analisi funzionale, riguardante specificatamente l'impresa utilizzatrice del bene immateriale. In definitiva, così come per i costi, anche i ricavi figurativi dovrebbero essere “specifici” ad un determinato bene immateriale impiegato dall'impresa.

Quindi, a livello di principio, non si dovrebbe seguire la “duplice prospettiva” quanto piuttosto si dovrebbe individuare il reddito figurativo riconducibile proprio all'impiego dello specifico bene immateriale da parte dell'impresa nel rispetto del principio del c.d. *nexus approach*.

8) Si ritiene che il discussion paper debba riportare in allegato un esempio illustrativo dei diversi criteri di stima?

Si, al fine di assicurare una maggiore chiarezza al Documento.

9) Si ritiene che il discussion paper dovrebbe individuare una metodologia per la selezione entro il range di risultati dei differenti criteri di stima, del reddito agevolabile?

Le linee guida OCSE 2010 riconoscono che:

“However, because transfer pricing is not an exact science, there will also be many occasions when the application of the most appropriate method or methods produces a range of figures all of which are relatively equally reliable.”⁶

Si conviene che, anche in base all’analisi di comparabilità, si dovrebbe individuare una metodologia volta ad individuare il valore che maggiormente si approssima (nel caso di specie in esame) all’interno di un determinato *range* di risultati.

In mancanza di un criterio rigoroso, sussiste infatti il rischio che venga utilizzato in modo indiscriminato, ad esempio, il valore mediano di un intervallo statistico *“in order to minimise the risk of error due to unknown or unquantifiable remaining comparability defects.”⁷*

In conclusione, si ritiene utile individuare una metodologia che permetta di selezionare il risultato del reddito agevolabile compreso in un determinato *range*.

10) Si ritiene che il discussion paper trascuri tematiche rilevanti (per l’esperto di valutazione) ai fini della stima del beneficio economico del bene immateriale utilizzato direttamente?

Nel *Discussion Paper* la descrizione del *“Criterio del Reddito implicito nel valore di mercato del bene immateriale.”* è contenuta nel paragrafo 10. In particolare, nel paragrafo 10.4, ove sono riportati i principali passaggi da implementare al fine di pervenire alla stima del reddito implicito, sarebbe importante riportare alcune considerazioni sul *“tasso di crescita del reddito”*.

Nel paragrafo 6.169 di *Actions 8-10*, si afferma che: *“(…) it is unusual for revenues derived from a particular product to grow at a steady rate over long period of time. Caution should therefore be exercised in too readily accepting simple models containing linear growth rates not justified on the basis of either experience with similar products and markets or a reasonable evaluation of likely future market conditions.”*

Da quanto precede, sarebbe quindi opportuno approfondire la tematica del *“Tasso di crescita del reddito.”*

⁶ Linee Guida OCSE 2010, par. 3.55.

⁷ Linee Guida OCSE 2010, par. 3.62.



11) Si ritiene utile che il discussion paper riporti anche un glossario dei termini utilizzati?

Si, al fine di assicurare una maggiore chiarezza al Documento.

Nella speranza che quanto scritto sia risultato sufficientemente chiaro e di qualche utilità ai fini del *Discussion Paper*, Vi ringrazio per l'attenzione accordatami.

Distinti Saluti

Ettore De Pace