

Valutazione dei beni immateriali e *Transfer Pricing*

Antonio Barbera

Riferimenti normativi e di prassi

- Art. 110, comma 7 del T.U.I.R.
- Capitolo VI delle «OCSE Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations» (luglio 2017)
- EU Joint Transfer Pricing Forum – «Report on the use of economic valuation techniques in transfer pricing» (ottobre 2017)
- «Study on the Application of Economic Valuation Techniques for Determining Transfer Prices of Cross Border Transactions between Members of Multinational Enterprise Groups in the EU», Commissione Europea, 2016
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 7 aprile 2016 avente ad oggetto «Chiarimenti in tema di Patent Box»
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E dell'8 aprile 2016 avente ad oggetto «Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata»
- Provvedimento n. 2015/154278

Definizione beni immateriali elaborata dall'OCSE ai fini del *Transfer Pricing*

Ai fini delle analisi che riguardano i prezzi di trasferimento (*cf.*, par. 6.6. delle OCSE TP Guidelines), sono considerati, in termini generali, “beni immateriali” quelle risorse che:

- **non** hanno **natura** nè **materiale** nè **finanziaria**;
 - devono essere **posseduti** o, alternativamente, **controllati** per **finalità commerciali**;
 - qualora l'impresa decidesse di **cederle** o, alternativamente, di **concederle in uso** ad un soggetto terzo indipendente, la stessa vedrebbe **riconoscersi un corrispettivo**.
- Nell'ambito delle definizioni elaborate dalle linee guida OCSE in materia di intangibili, particolare rilevanza è data all' **avviamento**. Viene precisato come l'avviamento *non* sia, di per se, un intangibile autonomo ai fini del *transfer pricing*, quanto piuttosto la possibile espressione del **valore prospettico** attribuibile ad altre classi di beni tangibili e/o intangibili e, in questo senso, può ad esempio, essere associato al valore economico che il “brand” è in grado di esprimere in caso di cessione dello stesso.
 - L'OCSE ribadisce come le logiche valutative da applicarsi in ambito di *transfer pricing* debbano essere necessariamente distinte da quelle impiegate a fini contabili e aziendali in ragione dell'impostazione transazionale che contraddistingue la disciplina.

OCSE Transfer Pricing (TP) Guidelines

Le OCSE TP Guidelines riconducono gli intangibili in due macro-categorie:

- «*Marketing Intangible*» (marchi, denominazione commerciale, lista clienti, relazioni con i clienti, *know-how* e segreti commerciali)
- «*Trade Intangible*» (brevetti, *know-how* di produzione, disegni e modelli di produzione, *software*, *vale a dire tutto ciò non classificabile come marketing intangible*)

Nella sezione A.4 delle OCSE TP Guidelines è fornito un elenco, **non esaustivo** e **non vincolante**, di quelle risorse che, ai fini delle analisi in materia di prezzi di trasferimento, sono considerate solitamente dei beni immateriali:

(i) **Patents**

(ii) **Know-how and trade secrets**

(iii) **Trademarks, trade names and brands**

(iv) **Rights under contracts and government licences**

(v) **Licences and similar limited rights in intangibles**

E' interessante notare quanto osservato dall'OCSE (sub § 6.23), a proposito di “**brand**”. Infatti, il termine “brand” può, secondo l'OCSE, **rappresentare un insieme di intangibili che combina e valorizza diversi fattori fra cui trademark, tradename, aspettative di relazioni continuative con la base clienti, reputazione aziendale e avviamento** costituendone il “veicolo” che può permetterne la relativa cessione.

Beni immateriali e *DEMPE functions*

Ai fini *Transfer Pricing*, è rilevante identificare quale società del gruppo ha il diritto a partecipare (in tutto o in parte) al margine che deriva dalla transazione infragruppo avente ad oggetto il bene immateriale. A tal fine, pertanto, è necessario svolgere le seguenti analisi:

- **Analisi dei termini contrattuali** e verifica della loro coerenza con le attività effettivamente svolte dalle società coinvolte;
- Analisi funzionale, ponendo particolare attenzione alle *c.d. DEMPE (Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation) Functions*;
- **Analisi delle caratteristiche del bene immateriale** oggetto dell'operazione infragruppo, delineandone le principali:
 - ❑ vita utile e livello di sviluppo del bene immateriale,
 - ❑ grado di protezione offerto e relativa durata,
 - ❑ eventuali diritti di esclusiva,
 - ❑ diritto di sublicenza,
 - ❑ diritti relativi lo sviluppo del bene immateriale.

Transazioni infragruppo su beni immateriali rilevanti ai fini del *Transfer Pricing*

Transazioni che hanno ad oggetto il trasferimento di beni immateriali o diritti su di essi

Si possono identificare tre modalità di trasferimento:

- A. Trasferimento piena titolarità giuridica e tutti i diritti di sfruttamento, senza riserva di alcun diritto
 - Prezzo di cessione

- B. Concessione in licenza di diritti limitati di sfruttamento del bene immateriale
 - il titolare del bene intangibile si riserva la proprietà giuridica nonché il diritto di utilizzare il bene immateriale con altri soggetti
 - *Royalties*

- C. Utilizzo congiunto di beni immateriali a fronte di un accordo di ripartizione dei costi afferenti le attività di R&D
 - la titolarità giuridica o economica dei beni immateriali è condivisa tra più soggetti che partecipano alla ripartizione dei costi

Transazioni che comportano l'utilizzo di beni immateriali nell'ambito di operazioni aventi ad oggetto beni o servizi

Transazioni nelle quali il bene immateriali è utilizzato per la produzione dei beni ceduti o per la prestazione di servizi, **senza tuttavia essere oggetto di trasferimento.**

Esempio

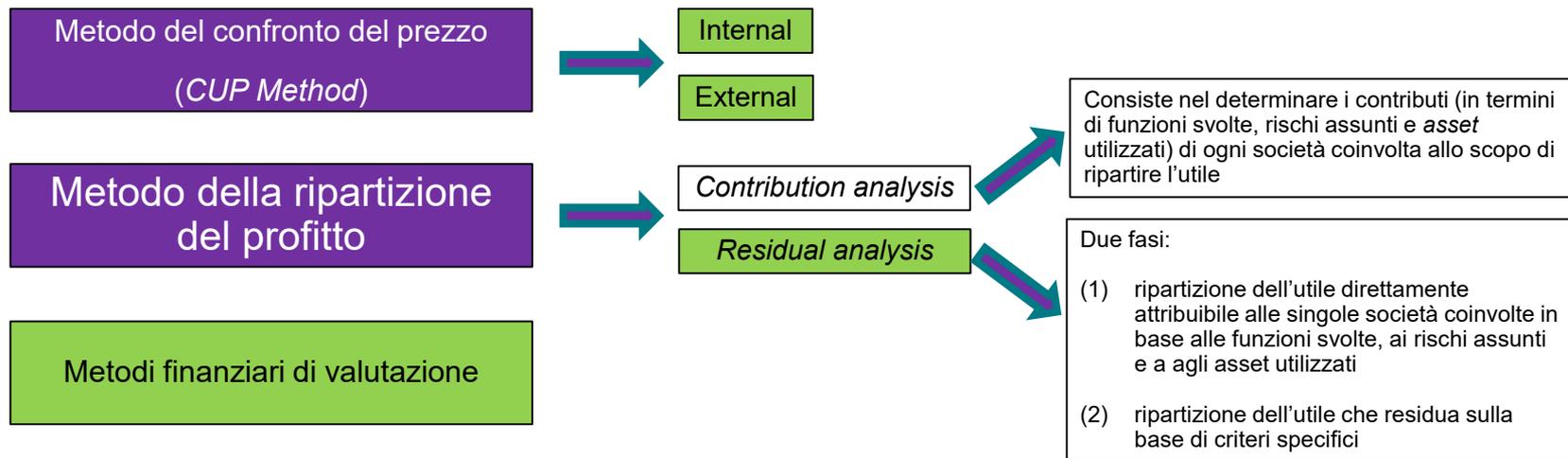
Caso di un produttore di autovetture, le quali sono vendute sul mercato per mezzo di distributori facenti parte del medesimo gruppo del produttore.

Per la produzione delle autovetture sono utilizzati beni immateriali di particolare rilevanza (e.g., brevetti, disegni, modelli).

I distributori acquistano dal produttore solo le autovetture, senza acquisire alcun diritto sui beni immateriali che rimangono, quindi, di proprietà esclusiva del produttore.

Metodologie di valutazione dei beni immateriali ai fini *Transfer Pricing*

L'OCSE individua nel *Comparable Uncontrolled Price method* ("CUP") e nel *Transactional Profit Split method* ("TPSM") i metodi più affidabili per valutare il contributo derivante dallo sfruttamento di intangibile.



I c.d. «*one side methods*» (*Cost Plus*, *Resale Price* e *TNMM*) sono inadeguati in quanto non considerano il contributo di ciascuna società del gruppo coinvolta nell'operazione infragruppo. Tali metodi possono essere al più utilizzati nell'applicazione del *Residual Profit Split analysis*, al fine di determinare il margine (lordo o netto) spettante a determinate funzioni esercitate.

CUP Method

A parità di condizioni di attendibilità, il **CUP Method va preferito a qualunque altro metodo.**

Affinché possa applicarsi il CUP Method è necessario che vi sia **comparabilità tra i beni immateriali** oggetto della transazione infragruppo e quelli oggetto di transazioni concluse con / tra soggetti terzi indipendenti (ad es., esistenza di un diritto di esclusiva, esistenza e durata protezioni legali, ambito geografico, vita utile, utilizzo di un medesimo bene intangibile in settori diversi tra loro come ad es. automotive, parchi a tema, abbigliamento, oggettistica, ecc.)

- ❑ In generale, stante l'unicità dei beni immateriali, è **difficile individuare sul mercato beni immateriali comparabili**;
- ❑ Nella prassi, si valutano eventuali transazioni comparabili interne che hanno, generalmente, il pregio di avere ad oggetto il medesimo bene immateriale;
- ❑ In assenza di validi comparabili interni, è possibile fare affidamento all'utilizzo di banche dati specialistiche (e.g., Royaltystat). In questo caso il flusso di risultato associato all'intangibile potrebbe essere quantificato muovendo da un tasso di royalty desunto dal mercato e determinato seguendo una procedura che sia coerente con i principi che ispirano il CUP.

Residual Profit Split Method

Qualora non sia possibile applicare il *CUP*, il *Profit Split* potrebbe rappresentare una valida metodologia al fine di determinare le condizioni di “mercato” per il trasferimento di beni immateriali o dei possibili diritti ad essi connessi.

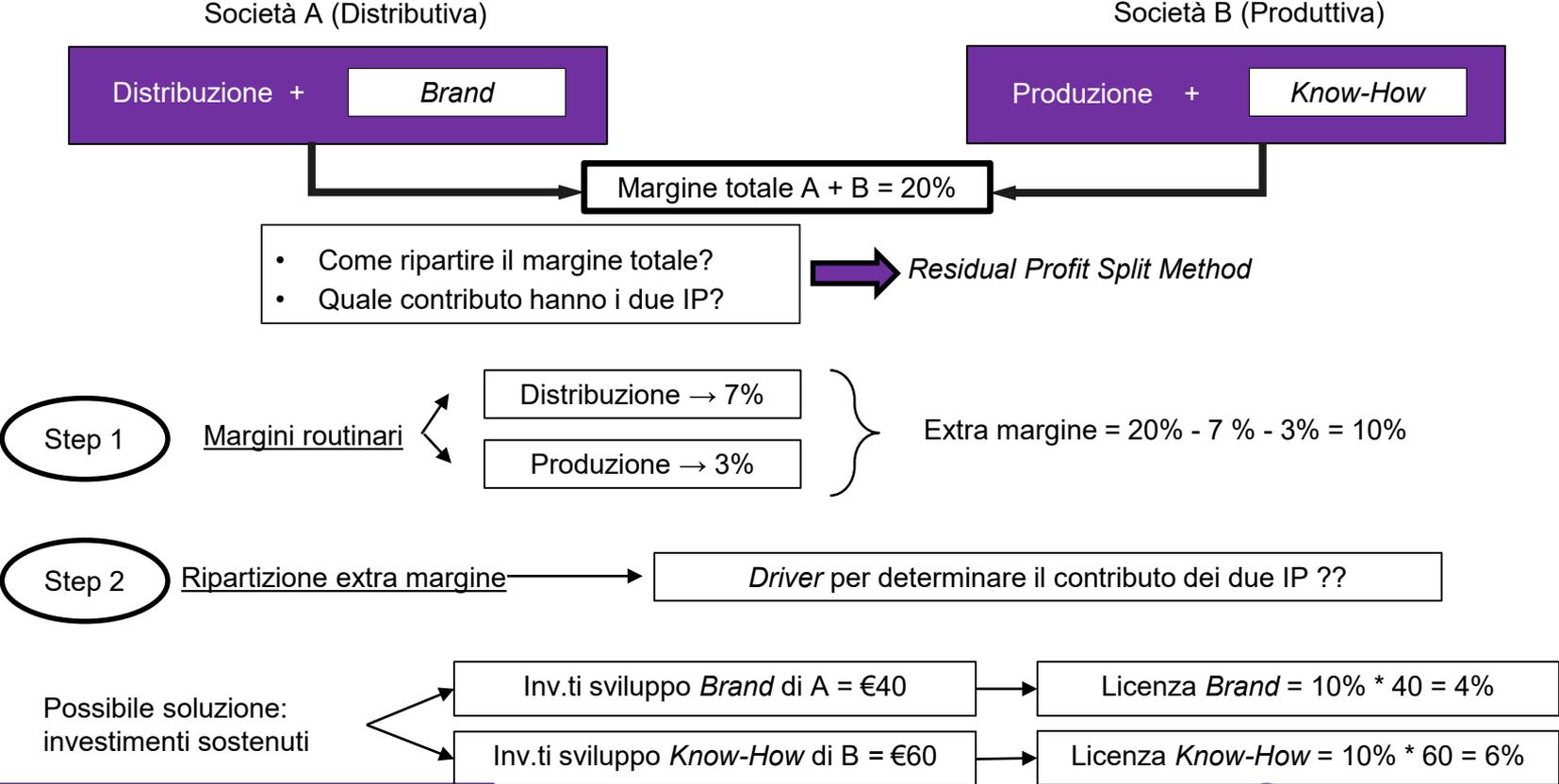
Il *Residual Profit Split Method* si sostanzia nell'identificazione e successiva ripartizione dell'extra profitto generato grazie ai contributi di due o più entità dello stesso gruppo secondo «*an economically valid basis*» che sia coerente con quella rilevabile in un contesto di libero mercato.

In questo caso il processo di ripartizione del reddito si articola in due fasi. Per prima cosa a ciascuno dei soggetti coinvolti nella transazione viene allocata una parte del risultato sufficiente a remunerare le attività c.d. “routinarie”. In questa fase è possibile avvalersi dei Traditional Transaction Methods, oppure del Transactional Net Margin Method. La seconda fase consiste nel ripartire l'extraprofitto sulla base di criteri specifici.

Inoltre, l'OCSE osserva come sia necessario tenere in considerazione, tra le altre cose, quanto segue:

- **redditività che può scaturire dai diritti di sfruttamento concessi al licenziatario;**
- **attività svolte dal licenziatario;**
- **rischi assunti dal licenziatario;**
- **natura e ruolo degli altri intangibili impiegati dal licenziante e dal licenziatario nell'ambito della propria attività;**
- **limiti allo sfruttamento dell'intangibile previsti dal contratto di licenza;**
- **accrescimento del valore dell'intangibile indotto dal licenziatario.**

Residual Profit Split Method – Esempio di determinazione di licenza



Metodi finanziari di valutazione previsti dalla prassi aziendalistica

Laddove non sia possibile individuare transazioni comparabili, è consentito determinare il prezzo di trasferimento dei beni immateriali utilizzando i metodi comunemente impiegati nell'ambito delle valutazioni dei beni immateriali.

Tra i vari metodi disponibili sono da preferire le tecniche di valutazione basate sul calcolo del **valore attualizzato dei flussi di reddito futuri** (*discounted future earnings*) o dei **flussi di cassa** (*discounted cash flow*) **derivanti dallo sfruttamento del bene immateriale.**

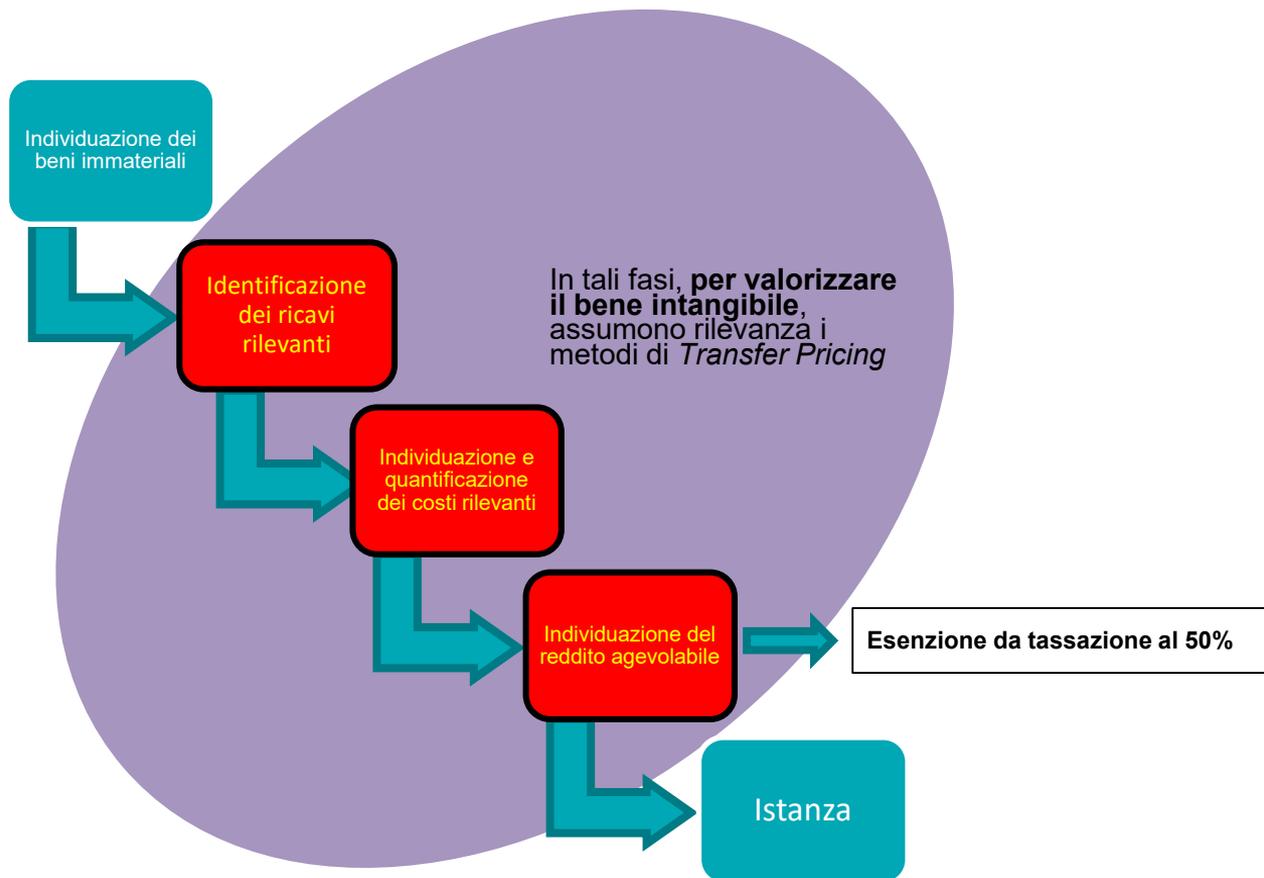
In base a tale metodologia, il valore di un intangibile corrisponde al valore attuale dei flussi di risultato che esso è in grado di generare lungo la sua vita utile. Peraltro, l'applicazione dei metodi riconducibili al criterio del reddito richiede, tra le altre cose:

- la predisposizione di previsioni realistiche e affidabili;
- la scelta di tassi di crescita e di attualizzazione;
- la definizione della vita utile dell'intangibile;
- la determinazione degli effetti fiscali della transazione;
- in alcuni casi, la determinazione del valore terminale.

È possibile applicare diverse tecniche valutative per determinare il flusso di redditi generato dall'intangibile. A titolo di esempio:

- **Relief-from-royalty method** (*i.e.*, metodo delle *royalties* presunte) → il valore del bene immateriale è dato dalle *royalties* «figurative» attualizzate che l'impresa avrebbe teoricamente dovuto corrispondere al licenziante lungo la vita utile del bene immateriale
- **Premium profit method** → il valore del bene immateriale è dato dal differenziale tra i risultati dell'impresa priva di intangibili e quelli dell'impresa in possesso del bene immateriale.

Patent Box – Criteri di valutazione dei beni immateriali e *Transfer Pricing*



Patent Box e i metodi di valutazione basati su criteri OCSE

Relativamente ai criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito (o perdita) d'impresa, dei beni immateriali oggetto di istanza, il Provvedimento (n.2015/154278) relativo al Patent Box prevede che siano applicati gli *standard* internazionali OCSE, con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento.

Il processo di selezione del metodo più attendibile trarrà fondamento da un'approfondita analisi di comparabilità e funzionale in modo esprimere la migliore approssimazione possibile di risultati di libera concorrenza.

Le linee guida OCSE, al capitolo VI, affrontano in modo specifico la questione relativa alla selezione del metodo più attendibile al fine di determinare il contributo economico legato alla cessione/sfruttamento di un bene immateriale.

Le linee guida precisano che difficilmente alcuni metodi c.d. “*one side*” possano rivelarsi attendibili. Nello specifico sono di norma sconsigliati il *Resale Price method* (“RPM”) e il *Transactional Net Margin Method* (“TNMM”). Anche l'applicazione dei metodi basati sui costi, quali il *Cost Plus method* (“CPM”) viene generalmente sconsigliata. In conclusione, l'OCSE individua nel **Comparable Uncontrolled Price method** (“CUP”) e nel **Transactional Profit Split method** (“TPS”) i metodi generalmente più affidabili per valutare il contributo derivante dallo sfruttamento di *intangibles*.

Patent Box – metodi per valutare il contributo derivante dallo sfruttamento di *intangibles*

CUP

Idoneo a quantificare la quota parte di reddito d'impresa attribuibile al ramo aziendale «virtuale» deputato alla concessione in uso dei beni immateriali internamente alla medesima società.

Nella pratica, si procede come segue:

1. determinazione di un appropriato tasso di *royalty* «*at arm's length*» (applicazione del *CUP method* interno o esterno)
2. individuazione dei ricavi ai quali applicare il tasso di *royalty* identificato
3. determinazione del reddito agevolabile, dato dalla differenza tra la *royalty* individuata al punto 2. e i costi diretti ed indiretti collegati al bene immateriale

Residual Profit Split

Metodo utilizzato al fine di ripartire il reddito all'interno di una stessa impresa tra le diverse funzioni esercitate, al fine di isolare il profitto residuale attribuibile al bene immateriale.

Nella pratica, si procede come segue:

1. individuazione del reddito d'impresa da ripartire tra le diverse funzioni aziendali
2. remunerazione delle c.d. funzioni routinarie
3. determinazione dell'extra-profitto derivante dall'utilizzo dei beni immateriali, dato dalla differenza tra risultato economico della società e remunerazione delle funzioni *routinarie*

E' consentita l'applicazione di metodi alternativi rispetto a quelli previsti dalle OCSE TP Guidelines – ossia i metodi **derivanti dalla prassi finanziaria basati sull'attualizzazione dei flussi di cassa o di reddito** derivanti dal bene immateriale sulla base di variabili chiave (e.g., periodo temporale considerato, proiezioni future, tasso di attualizzazione) – qualora questi ultimi non risultino appropriati tenuto conto dei fatti e delle circostanze di specie e purché i valori così determinati rispettino il principio di libera concorrenza.

Patent Box – Considerazioni conclusive

Nonostante evidenti similitudini, sarebbe errato assumere che esista un parallelismo diretto tra le due normative in commento. La valutazione degli «intangibile» nei due contesti, infatti, ha presupposti e finalità divergenti.

	Transfer Pricing	Patent Box
Finalità	Determinazione (<i>ex ante</i>) del prezzo di trasferimento (prezzo di cessione / licenza)	Determinazione (<i>ex post</i>) contributo economico del bene immateriale nell'ambito dell'impresa
Contesto della valutazione	In caso di cessione del bene immateriale e di applicazione dei metodi valutativi, è necessario considerare la prospettiva del cedente e del cessionario	Ciò che rileva è solo la prospettiva del proprietario / utilizzatore del bene immateriale
Elementi da considerare	In caso di licenza, occorre tenere in considerazione eventuali limitazioni / condizioni concernenti l'utilizzo del bene immateriale (ad es., esclusività, mercato di riferimento, durata)	Si assume una titolarità piena e illimitata del bene immateriale
Presenza di perdite	Il fatto che il cedente / licenziante realizzi una perdita non ha necessariamente un impatto sulla determinazione del prezzo di trasferimento	Nel caso di utilizzo di <i>Residual Profit Split</i> , eventuali perdite operative potrebbero assumere rilievo

“

**Grazie per l'attenzione e
buone valutazioni a tutti**

”