



Valorizzazione degli intangibles mediante l'analisi DEMPE

Alessandro Valente e Ilaria Viola



Articolo pubblicato sulla rivista *Fiscalità e Commercio Internazionale* n.4/2023

Valorizzazione degli intangibles mediante l'analisi DEMPE

di **Alessandro Valente** e **Ilaria Viola**

L'approfondimento

Una delle principali tematiche in materia di beni immateriali e transfer pricing concerne la corretta allocazione dei profitti derivanti dallo sfruttamento/utilizzo dei beni immateriali, la quale dovrà avvenire sulla base delle funzioni svolte, degli assets utilizzati e dei rischi assunti dalle diverse società coinvolte nelle transazioni. In questi casi si rende in particolare necessaria l'analisi delle c.d. funzioni DEMPE (e dei rischi associati): Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation. L'applicazione di tale tipologia di analisi si è resa particolarmente complessa nella prassi e nella giurisprudenza.

Il Capitolo VI delle *Guidelines* OCSE, relativo alla disciplina del *transfer pricing* per le transazioni aventi ad oggetto i beni intangibili¹, è stato aggiunto nel 2017 recependo le indicazioni del *Final Report "Actions 8-10 Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation"* pubblicato in data 5 ottobre 2015. Il medesimo capitolo è stato mantenuto anche nell'aggiornamento effettuato al 20 gennaio 2022.

Il Capitolo VI delle *Guidelines* OCSE è stato emendato con l'obiettivo di fornire una più precisa definizione di beni immateriali nell'ambito del *transfer pricing*.

A tal fine, si precisa che il termine intangibile è da intendersi riferito ai beni che non rientrano tra gli

asset fisici o tra le attività finanziaria, in grado di essere posseduto al fine di farne uso nello svolgimento di attività commerciale e il cui utilizzo o trasferimento è soggetto a remunerazione nei rapporti tra terzi indipendenti in circostanze comparabili.

Lungi dal focalizzare l'attenzione su definizioni di carattere legale o contabile, una analisi di *transfer pricing* in tema di beni immateriali, secondo l'OCSE, dovrebbe piuttosto mirare a determinare le condizioni che parti indipendenti normalmente applicano a transazioni comparabili².

Infatti, alcuni beni immateriali generalmente non considerati intangibili ai fini contabili potrebbero esserlo ai fini della disciplina sui prezzi di trasferimento. Allo stesso modo, una possibile protezione di carattere legale o contrattuale per alcuni beni immateriale non comporta automaticamente che tali beni debbano essere considerati *intangibles* ai fini della disciplina sui prezzi di trasferimento.

È importante distinguere i beni immateriali dalle condizioni di mercato o dalle circostanze locali di mercato. Le caratteristiche di un mercato locale,

Alessandro Valente - Crowe UAE/Crowe Valente -Valente Associati GEB Partners

Ilaria Viola - Crowe Valente -Valente Associati GEB Partners

Note:

- 1 I paragrafi 1, 2, 2.1, 3 sono in parte tratti dal Volume P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, IPSOA, 2022, cap. 5, parte III pag. 2361 ss.
- 2 OCSE, *Transfer Pricing Guidelines*, 2022, par. 6.6.

come il livello di reddito disponibile delle famiglie in quel mercato o la dimensione o la relativa competitività del mercato, non possono essere posseduti o controllati. Mentre in alcune circostanze esse possono influenzare la determinazione di un prezzo di libera concorrenza per una determinata transazione e devono essere prese in considerazione in un'analisi di comparabilità come una delle cinque caratteristiche economicamente rilevanti (o fattori di comparabilità), non sono da considerarsi beni immateriali.

L'identificazione di un bene come intangibile è separata e distinta dal processo di determinazione del prezzo per l'utilizzo o il trasferimento dello stesso in base ai fatti e alle circostanze di un determinato caso. A seconda del settore industriale e di altri fattori specifici di un determinato caso, lo sfruttamento dei beni immateriali può essere più o meno rilevante nel processo di creazione di valore dei gruppi multinazionali³.

Inoltre, è importante non solo determinare se e quando esista un bene immateriale ai fini del *transfer pricing* ma anche valutare se un bene immateriale sia stato utilizzato o trasferito. In via esemplificativa, non tutte le spese di ricerca e sviluppo creano o aumentano il valore di un bene immateriale e non tutte le attività di *marketing* comportano la creazione o la valorizzazione di un bene immateriale.

In un'analisi dei prezzi di trasferimento, è importante individuare specificamente i beni immateriali rilevanti.

Compito dell'analisi funzionale è quella di individuare:

- i beni immateriali rilevanti;
- il modo in cui contribuiscono alla creazione di valore nelle transazioni;
- le rilevanti funzioni svolte e i rischi specifici assunti in relazione allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla protezione e allo sfruttamento dei beni immateriali (c.d. analisi DEMPE);
- nonchè le modalità di interazione con gli altri beni immateriali, con i beni materiali e con le operazioni commerciali volte alla creazione del valore.

La Sezione A.4 delle *Guidelines* OCSE 2012, rubricata *Illustrations* analizza i principali beni intangibili indicando se gli stessi possano essere considerati tali in un'analisi sui prezzi di trasferimento. Si tratta di indicazioni generali che necessitano di essere adattate al contesto giuridico e normativo di ogni Paese.

Tra le principali categorie di *intangibles* si rinven- gono: brevetti, marchi commerciali, denominazione commerciale e *brand*, diritti derivanti da contratti e licenze governative, licenze e diritti simili limitati ai beni immateriali, avviamento e il valore dell'attività d'impresa funzionante.

Analisi DEMPE per una corretta allocazione dei profitti

Una delle principali tematiche in materia di beni immateriali e *transfer pricing* concerne la corretta allocazione dei profitti derivanti dallo sfruttamento/utilizzo dei beni immateriali, la quale dovrà avvenire sulla base delle funzioni svolte, degli *assets* utilizzati e dei rischi assunti dalle diverse società coinvolte nelle transazioni.

Come già indicato nei *Discussion Draft* che avevano portato all'elaborazione del nuovo Capitolo VI, nonostante l'identificazione della "proprietà legale" dei beni immateriali oggetto delle transazioni *intercompany* possa essere uno strumento utile ai fini dell'individuazione dei soggetti che hanno diritto a ricevere i relativi ritorni economici, è necessario procedere all'analisi funzionale con l'obiettivo di identificare

Nota:

³ Nelle *Transfer Pricing Guidelines*, 2022 al par. 6.10 viene sottolineato che non sempre tutti i beni immateriali comportano un corrispettivo distinto dal pagamento richiesto per beni o servizi e non tutti i beni immateriali danno origine a una specifica remunerazione in ogni circostanza. Ad esempio, si consideri una situazione in cui un'impresa esegue un servizio utilizzando un *know-how* non unico, in cui altri fornitori di servizi simili dispongono di un *know-how* paragonabile. In tal caso, sebbene il *know-how* costituisca un bene immateriale, si può stabilire, sulla base dei fatti e delle circostanze, che il *know-how* non giustifica l'assegnazione di una maggiorazione della remunerazione dovuta all'impresa oltre alla normale remunerazione percepita da soggetti indipendenti comparabili che forniscono servizi simili che utilizzano un *know-how* non unico comparabile.

eventuali ulteriori soggetti che hanno diritto a tali profitti (*legal ownership vs economic ownership*)⁴.

Il titolare giuridico verrà considerato come proprietario del bene immateriale ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento. Qualora, in base a quanto disposto dalla normativa applicabile ovvero dai contratti vigenti, un titolare giuridico del bene immateriale non dovesse essere identificato, l'entità del gruppo multinazionale che, sulla base di fatti e circostanze, possiede il controllo sulle decisioni concernenti lo sfruttamento del bene immateriale e ha la capacità pratica di impedire agli altri l'uso dello stesso, sarà considerato il titolare giuridico del bene immateriale ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento.

Qualora altri soggetti appartenenti al gruppo multinazionale (diversi da quelli che detengono la *legal ownership* dei beni immateriali) assumano o controllino i suddetti rischi, il "proprietario legale" dei beni immateriali dovrà remunerare gli stessi in relazione al contributo apportato e ai rischi assunti. Ai fini della determinazione *at arm's length* di tale remunerazione è necessario procedere all'identificazione:

- dei soggetti che hanno esercitato il controllo sulle funzioni relative alle attività di sviluppo, di mantenimento e di protezione degli *intangibles*, i soggetti che hanno contribuito con i loro *assets* (materiali, immateriali, finanziari) allo sviluppo, al mantenimento e alla protezione dei beni immateriali; nonché
- dei soggetti che hanno assunto i rischi (o esercitano il controllo sui rischi) connessi allo sviluppo, al mantenimento e alla protezione dei beni immateriali.

Si rende in particolare necessaria l'analisi delle c.d. funzioni DEMPE (e dei rischi associati): **Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation**⁵.

A seguito dell'introduzione di tale concetto nelle analisi *transfer pricing* ha consentito di modificare l'approccio da parte delle imprese multinazionali e delle Amministrazioni finanziarie alle transazioni aventi ad oggetti beni intangibili.

Difatti, le analisi di *transfer pricing* si focalizzeranno sull'individuazione delle entità che svolgono le **funzioni c.d. DEMPE**:

- **Sviluppo (Development)**: si intendono tutte le attività e strategie associate all'ideazione ed alla creazione dei relativi prodotti, incluse le attività di ricerca e sviluppo;
- **Miglioramento (Enhancement)**: tale termine si riferisce a tutte le attività volte al rafforzamento dei marchi, intese come riconoscibilità da parte del cliente, all'esterno, ed efficientamento del processo produttivo e delle relative tecnologie di supporto, all'interno. Tali attività consentono che il bene intangibile possa garantire *performance* di successo nel tempo ed essere oggetto di costanti miglioramenti;
- **Mantenimento (Maintenance)**: ha ad oggetto tutte le attività svolte al fine di garantire la continuità e la redditività del *business*. Fra l'altro, la funzione assicura il mantenimento ed il controllo degli *standard* di qualità dei prodotti;
- **Protezione (Protection)**: si riferisce alle iniziative orientate al mantenimento del valore dei

Note:

- 4 A titolo esemplificativo, in relazione allo sviluppo dei c.d. *marketing intangibles*, si pone il problema se il distributore dovrà essere remunerato solo per i servizi di promozione e distribuzione forniti o se dovrà altresì essere remunerato per l'incremento del valore degli *intangibles* (sulla base delle funzioni svolte, degli *assets* impiegati e dei rischi assunti).
- 5 Con riferimento al par. 6.44 delle *TP Guidelines OCSE del 2022* rimarca che: "6.44 *Because the actual outcomes and manner in which risks associated with the development or acquisition of an intangible will play out over time are not known with certainty at the time members of the MNE group make decisions regarding intangibles, it is important to distinguish between*
(a) *anticipated (or ex ante) remuneration, which refers to the future income expected to be derived by a member of the MNE group at the time of a transaction; and (b) actual (or ex post) remuneration, which refers to the income actually earned by a member of the group through the exploitation of the intangible.*
6.45 *The terms of the compensation that must be paid to members of the MNE group that contribute to the development, enhancement, maintenance, protection and exploitation of intangibles is generally determined on an ex ante basis. That is, it is determined at the time transactions are entered into and before risks associated with the intangible play out. The form of such compensation may be fixed or contingent. The actual (ex post) profit or loss of the business after compensating other members of the MNE group may differ from these anticipated profits depending on how the risks associated with the intangible or the other relevant risks related to the transaction or arrangement actually play out. The accurately delineated transaction, as determined under Section D.1 of Chapter I, will determine which associated entity assumes such risks and accordingly will bear the consequences (costs or additional returns) when the risks materialise in a different manner to what was anticipated (see Section B.2.4)".*

prodotti, in termini di protezione legale dei beni intangibili;

- **Sfruttamento (Exploitation):** si fa riferimento, in senso lato, al modo in cui i beni intangibili sono utilizzati al fine di generare benefici.

L'analisi non si limita esclusivamente alle funzioni ma anche ai rischi e agli *assets* correlati a tali funzioni⁶.

In merito agli *assets* necessari per lo svolgimento delle funzioni sopra elencate, gli stessi possono includere, in via meramente esemplificativa, altri beni immateriali utilizzati nella ricerca, nello sviluppo e nell'attività di *marketing* (i.e., il *know-how*, le relazioni con i clienti ecc.), beni materiali o finanziamenti.

Un'entità di un gruppo multinazionale può finanziare una parte o tutta l'attività relativa allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione e alla protezione di un bene immateriale, mentre una o più altre entità possono eseguire tutte le funzioni rilevanti.

Nel valutare, in tali circostanze, la remunerazione spettante all'attività di finanziamento, si dovrà riconoscere che, in condizioni di libera concorrenza, a un'entità che eroga finanziamenti, ma non controlla i rischi o esegue altre funzioni connesse con le attività o i beni finanziati, non dovrà essere riconosciuta una remunerazione equivalente a quella ricevuta da un altro investitore, in condizioni simili, il quale realizza e controlla importanti funzioni e rischi importanti connessi con il finanziamento delle attività. La natura e l'importo della remunerazione attribuibile a un'entità che sopporta esclusivamente i costi relativi a un bene immateriale devono essere determinati sulla base di tutti i fatti rilevanti e devono essere coerenti con similari attività di finanziamento tra entità indipendenti, ove tali accordi possano essere identificati.

Particolari tipologie di rischio che possono essere rilevanti nel contesto di un'analisi funzionale relativa alle transazioni aventi ad oggetto i beni immateriali includono:

- i rischi connessi allo sviluppo di beni immateriali, tra cui il rischio che le attività di ricerca e sviluppo o di *marketing* si possono rilevare infruttuose, tenendo conto anche della tempistica degli investimenti;
- il rischio di obsolescenza dei prodotti, compresa la possibilità che i progressi tecnologici da parte dei concorrenti abbiano un effetto negativo sul valore dei beni immateriali considerati;
- il rischio di violazione dei diritti legali connessi ai beni immateriali, tra cui il rischio che la difesa dei diritti dei beni immateriali o la difesa contro le rivendicazioni di violazione da parte di terzi possa richiedere molto tempo, essere molto costosa o inefficace;
- i rischi di responsabilità civile su prodotti e i rischi simili relativi a prodotti e servizi basati su beni immateriali;
- i rischi operativi e le incertezze relative alla *performance* generata dai beni immateriali.

La significatività dei contributi apportati dalle parti varierà caso per caso considerando che dipenderà dal settore di riferimento, dalla tipologia di intangibile, dalla fase del ciclo di vita in cui si trova il bene intangibile e dal processo di creazione del valore del bene intangibile.

I diversi step per una corretta analisi DEMPE

L'analisi dei beni immateriali ai fini della disciplina sui prezzi di trasferimento dovrebbe pertanto essere effettuata seguendo gli *steps* elencati⁷:

1. identificare i beni intangibili utilizzati o trasferiti nella transazione in esame ed i rischi economicamente significativi connessi alle funzioni di sviluppo (*development*), rafforzamento (*enhancement*), mantenimento (*maintenance*), protezione (*protection*) e sfruttamento (*exploitation*) dei beni intangibili;
2. mappare gli accordi contrattuali, con particolare riferimento alla determinazione della proprietà legale e all'assunzione dei rischi economicamente significativi prevista contrattualmente;

Note:

- 6 “For example, a pharmaceutical company might commit to undertaking R&D in order to develop a potential blockbuster drug. This ‘D’ reflects, in addition to the development functions (R&D), a commitment to contribute assets to fund the development and the assumption of potentially significant risks” (ONU, *Practical Manual on Transfer Pricing*, 2021, par. 6.3.3.3).
- 7 OCSE, *Transfer Pricing Guidelines*, 2022, par. 6.34.

3. individuare, tramite una specifica analisi funzionale, le parti coinvolte nella transazione che svolgono le funzioni indicate al punto 1, ed i soggetti che assumono i rischi economicamente significativi connessi;
4. verificare la coerenza tra quanto previsto contrattualmente e l'effettiva condotta delle parti;
5. delineare le effettive caratteristiche della transazione in esame;
6. se possibile, determinare l'*arm's length price* delle transazioni tenendo in considerazione l'effettivo contributo delle parti in termini di funzioni svolte, rischi assunti ed *assets* utilizzati.

In termini di analisi delle funzioni e dei rischi, gli accordi tra le parti (contratti infragruppo, comunicazioni scritte tra le parti, registrazione di marchi e brevetti) rappresentano il punto di partenza per le analisi di *transfer pricing*, incluse le transazioni aventi ad oggetto beni intangibili.

Gli accordi possono fornire l'evidenza dei ruoli, delle responsabilità e dei diritti spettanti ad ognuna delle parti così come l'indicazione delle entità che si occupano delle attività di ricerca e sviluppo, mantenimento e protezione dei beni immateriali e svolga le funzioni collegate allo sfruttamento del bene intangibile.

Tuttavia, le caratteristiche della transazione verranno desunte dall'analisi dell'effettiva condotta delle parti: pertanto, tra le *best practice* delle imprese si rinviene quella di documentare le decisioni intraprese in merito all'allocazione dei diritti significativi collegati al bene intangibile.

Una situazione ricorrente è relativa al caso in cui un soggetto distributore svolga funzioni di *marketing* che comportino un beneficio per l'impresa correlata proprietaria legale del marchio.

Occorre comprendere come tale soggetto distributore debba essere remunerato per tale attività e, in particolare, se lo stesso debba essere remunerato solo per l'attività di distribuzione e promozione effettuata o anche per aver rafforzato il valore del marchio o degli altri *marketing intangibles* nello svolgimento delle proprie funzioni.

L'analisi dovrebbe richiedere la valutazione:

- delle obbligazioni e dei diritti derivanti dalle registrazioni legali e dagli accordi tra le parti;
- delle funzioni svolte, degli *assets* utilizzati e dei rischi assunti dalle parti;
- dell'*intangible value* creato attraverso le azioni del distributore;
- della remunerazione prevista per il distributore.

A titolo esemplificativo, un caso relativamente semplice potrebbe essere quello del distributore che agisce come agente, il quale viene "rimborsato" per le sue spese promozionali ed agisce sotto la direzione ed il controllo del proprietario del bene intangibile. In tale caso, il distributore dovrebbe essere remunerato solo per le sue attività di agente, dal momento che non assume un rischio correlato al futuro sviluppo dei beni intangibili e pertanto non risulta aver diritto ad alcuna remunerazione aggiuntiva.

L'analisi dovrebbe focalizzarsi su come il distributore debba partecipare ai ritorni derivanti dallo sfruttamento dei beni intangibili nei casi in cui il distributore svolga funzioni, assuma rischi ed utilizzi *assets* generalmente in maniera superiore a quello che avrebbero fatto distributori indipendenti con diritti simili. In tali casi, il distributore potrebbe aver diritto ad una remunerazione aggiuntiva nella forma di profitti di distribuzione più elevati o riduzione del tasso di *royalty*, oppure partecipare alla ripartizione dei profitti collegati al rafforzamento dei beni intangibili.

I principi sopra descritti si applicano anche in situazioni che prevedono l'esecuzione di funzioni di ricerca e sviluppo da parte di un'entità di un gruppo multinazionale nell'ambito di un accordo contrattuale con un'impresa associata titolare giuridica di qualsiasi bene immateriale ne derivi.

La remunerazione adeguata per i servizi di ricerca dipenderà dai fatti e dalle circostanze del caso di

specie⁸. Una remunerazione basata sul rimborso dei costi più un modesto margine di profitto non sempre rispecchia in tutti i casi il valore previsto o il prezzo di libera concorrenza per i contributi del *team* di ricerca.

In merito alla remunerazione prevista per l'utilizzo delle denominazioni del gruppo multinazionale e altri beni immateriali simili, come regola generale, nessun pagamento dovrà essere riconosciuto ai fini dei prezzi di trasferimento per il semplice riconoscimento dell'appartenenza al gruppo o per l'utilizzo della denominazione del gruppo come riflesso dell'appartenenza al gruppo stesso⁹.

Tuttavia,

- nel caso in cui un'entità del gruppo è proprietaria di un marchio o di altri diritti immateriali relativi al nome commerciale del gruppo e laddove l'utilizzo del nome commerciale fornisca un beneficio finanziario alle entità del gruppo diverse da quella che possiede legalmente tale bene immateriale, dovrà ritenersi che un pagamento per il suo uso sarebbe stato effettuato in transazioni tra parti indipendenti;
- tali pagamenti saranno appropriati anche quando un'entità del gruppo possiede un avviamento in relazione a un'attività economica rappresentata da un marchio non registrato e l'utilizzo del marchio fornisce un chiaro vantaggio finanziario a un'entità del gruppo diversa da quella che possiede l'avviamento e il marchio non registrato, mentre l'uso di tale marchio da parte di un altro soggetto sarebbe vietato.

Talvolta può accadere che l'effettiva redditività (*ex post*) sia differente da quella attesa (*ex ante*) e pertanto occorre domandarsi come dovranno essere ripartiti utili o perdite tra le entità del gruppo multinazionale che hanno contribuito allo sviluppo, al rafforzamento, al mantenimento, alla protezione e allo sfruttamento del bene intangibile. Come previsto dai paragrafi 6.71 e 6.72 delle Linee guida OCSE, se il titolare giuridico di un bene immateriale:

- esegue e controlla tutte le funzioni (incluse le funzioni importanti descritte nel paragrafo 6.56) relative allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla protezione e allo sfruttamento dei beni immateriali;

- fornisce tutti i beni, inclusi i finanziamenti, necessari per lo sviluppo, la valorizzazione, la manutenzione, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali; e
- assume tutti i rischi connessi allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla tutela e allo sfruttamento dei beni immateriali,

in questo caso avrà diritto a tutti i proventi attesi, *ex ante*, derivanti dallo sfruttamento da parte del gruppo multinazionale del bene immateriale¹⁰. Qualora, invece una o più entità del gruppo, diversi dal titolare giuridico, svolgono funzioni, usano beni o assumono rischi connessi allo sviluppo, alla valorizzazione, alla manutenzione, alla protezione e allo sfruttamento dei beni immateriali, le stesse devono essere remunerate sulla base del principio di libera concorrenza. La remunerazione in questione può, a seconda dei fatti e delle circostanze, costituire tutto o una parte sostanziale del provento atteso derivante dallo sfruttamento del bene immateriale.

Il par. 6.72 delle *Transfer Pricing Guidelines*, 2022 evidenzia che sussiste il diritto di ogni entità del gruppo multinazionale ai profitti o alle perdite relativi alle differenze tra redditività effettiva (*ex post*) e una corretta stima della stessa (*ex ante*) dipenderà da quale entità o da quali entità del gruppo multinazionale di fatto assumono i rischi

Note:

- 8 Si pensi ad esempio alla situazione in cui il *team* di ricerca possiede competenze ed esperienze uniche rilevanti per la ricerca, assume rischi, utilizza propri beni immateriali o è controllato e gestito da un'altra entità.
- 9 Tale principio è espresso al par. 6.81 delle OECD, *Transfer Pricing Guidelines*, 2022.
- 10 Il par. 6.71 delle *Transfer Pricing Guidelines*, 2022 "If the legal owner of an intangible in substance:
 - performs and controls all of the functions (including the important functions described in paragraph 6.56) related to the development, enhancement, maintenance, protection and exploitation of the intangible;
 - provides all assets, including funding, necessary to the development, enhancement, maintenance, protection, and exploitation of the intangible; and
 - assumes all of the risks related to the development, enhancement, maintenance, protection, and exploitation of the intangible, then it will be entitled to all of the anticipated, *ex ante*, returns derived from the MNE group's exploitation of the intangible".

Tavola 1 - DEMPE Analysis

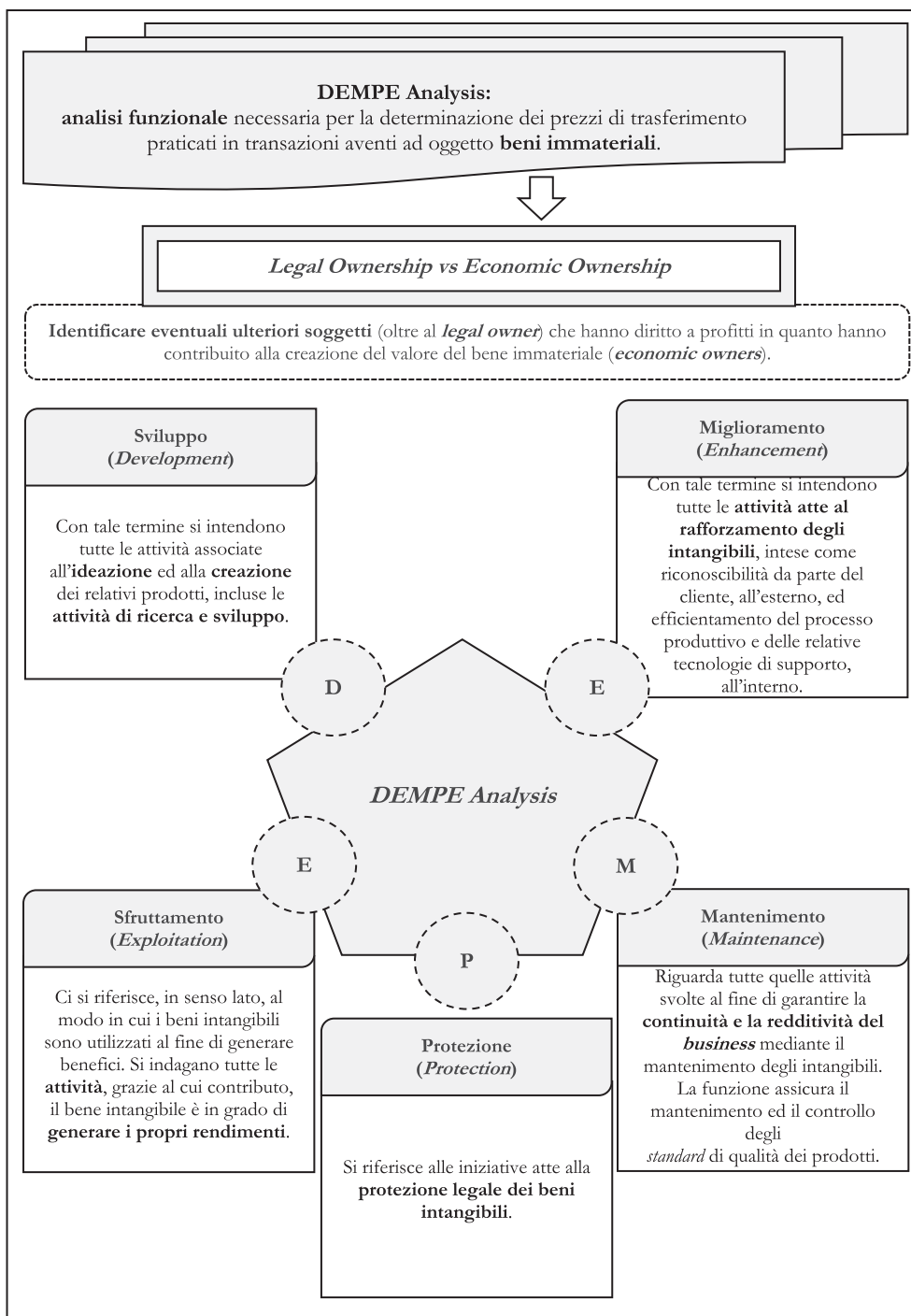
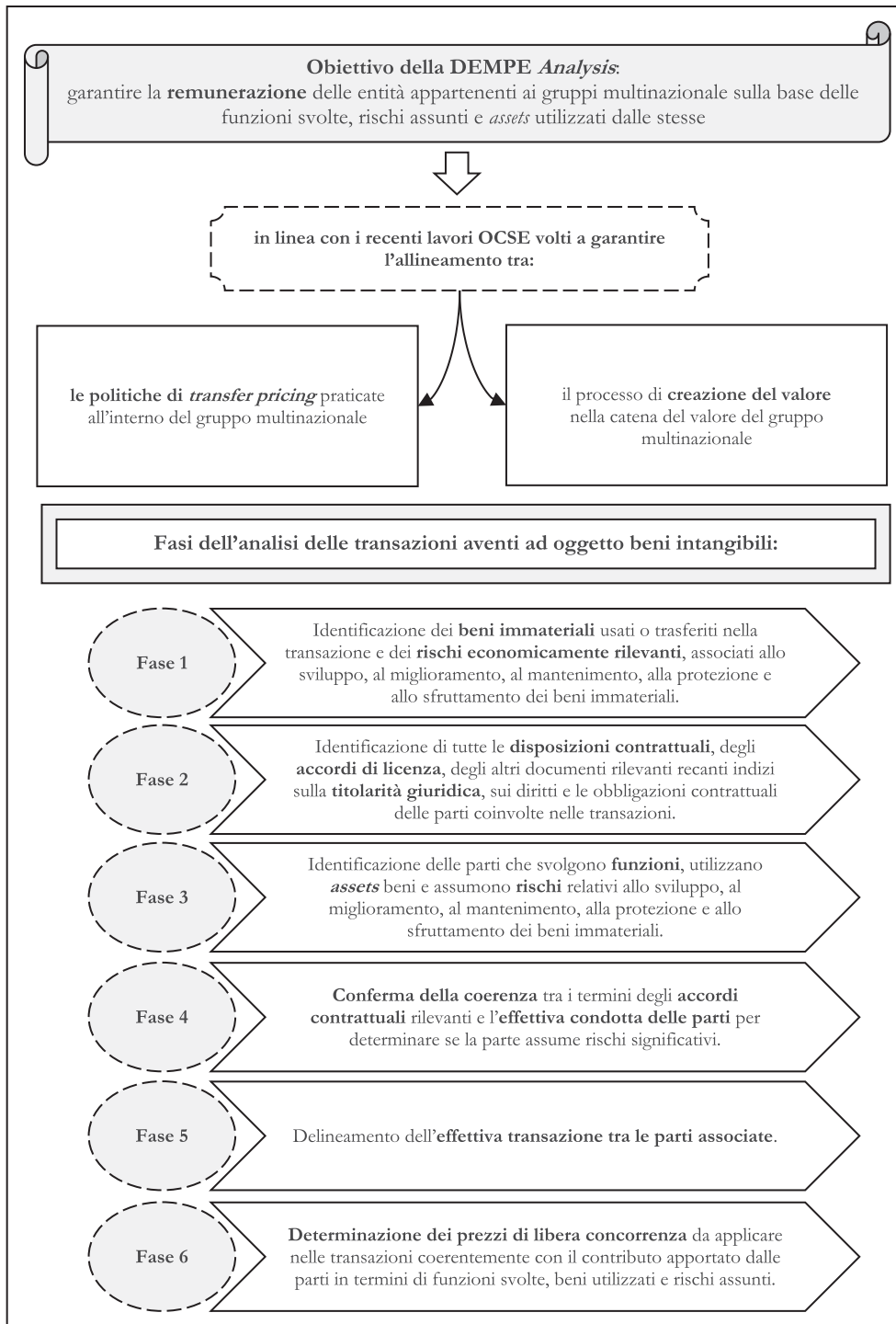


Tavola 2 - Obiettivo e fasi della DEMPE Analysis



identificati dopo aver delineato l'effettiva transazione (si veda la Sezione D.1 del Capitolo I)¹¹.

La selezione del metodo nelle transazioni aventi ad oggetto beni immateriali

La difficoltà nella determinazione del prezzo di libera concorrenza per le transazioni che hanno ad oggetto beni immateriali si rinviene principalmente nelle caratteristiche intrinseche degli *intangibles*, le quali possono rendere complessa l'individuazione di beni comparabili e la determinazione del valore al momento della transazione così come l'applicazione di alcuni dei metodi previsti dalle *Guidelines* OCSE¹².

La selezione del *best method* in tale tipologia di transazioni deve essere basata su una analisi funzionale che consente una chiara comprensione del *business* globale dell'impresa multinazionale e delle modalità di interazione del "trasferimento di *intangibles*" con le altre funzioni caratterizzanti il *business*. A seconda delle specifiche circostanze del caso di specie, tutti i metodi previsti dall'OCSE potrebbero, in potenza, essere selezionati come metodo più appropriato nelle transazioni aventi ad oggetto beni intangibili. Tuttavia, i metodi che meglio si prestano alla tipologia di transazioni in esame sono il CUP ed il *Profit Split*.

Con specifico riferimento alla selezione del metodo del confronto del prezzo nelle transazioni aventi ad oggetto beni intangibili, il paragrafo 6.146 delle *Guidelines* OCSE afferma la possibile applicazione del suddetto metodo nel caso in cui vengano identificate transazioni comparabili da considerare "affidabili".

In tal caso, particolare attenzione deve essere prestata all'analisi dei fattori di comparabilità nella transazione oggetto di analisi così come in quella identificata come comparabile.

Talvolta, i beni immateriali acquisiti da un'entità del gruppo multinazionale da imprese indipendenti sono successivamente trasferiti a un'altra entità del medesimo del gruppo. In tal caso, il prezzo pagato per i beni immateriali acquisiti può rappresentare (con gli eventuali adeguati

aggiustamenti) un comparabile affidabile per la determinazione del prezzo di libera concorrenza della transazione controllata in base al metodo del confronto del prezzo.

La predisposizione di un'analisi di comparabilità per le transazioni aventi ad oggetto beni immateriali richiede la valutazione delle caratteristiche uniche degli stessi, in particolar modo nel caso in cui venga selezionato il metodo del confronto del prezzo.

L'OCSE descrive le principali caratteristiche che possono essere rilevanti in un'analisi di comparabilità avente ad oggetto i beni immateriali quali ad esempio, l'esclusività, l'ampiezza e la durata della protezione legale, l'ambito geografico, la vita utile, la fase di sviluppo, gli eventuali diritti su miglioramenti e revisioni, l'aspettativa di benefici futuri.

Inoltre, nell'ambito dell'analisi di comparabilità, deve essere considerata l'esistenza di rischi legati

Note:

11 Il par. 6.72 specifica, inoltre che il diritto dipenderà altresì dall'entità o dalle entità che svolgono le funzioni importanti, come specificato al paragrafo 6.56, o contribuiscono al controllo dei rischi economicamente significativi, come stabilito al paragrafo 1.105, e per le quali si determina che una remunerazione di libera concorrenza debba comprendere un elemento di condivisione degli utili.

12 Preme evidenziare che l'analisi delle transazioni aventi ad oggetto i beni immateriali può risultare particolarmente complessa per le seguenti ragioni:

- mancanza di comparabilità tra le transazioni riguardanti i beni immateriali riguardanti imprese associate e le transazioni che possono essere identificate tra imprese indipendenti;
- mancanza di comparabilità tra i beni immateriali;
- proprietà e/o l'uso di diversi beni immateriali da parte di differenti imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale;
- difficoltà ad isolare l'impatto di ogni bene immateriale nella generazione dei profitti del gruppo multinazionale;
- diverse entità di un gruppo multinazionale possono svolgere attività relative allo sviluppo, al miglioramento, al mantenimento, alla protezione e allo sfruttamento di un bene immateriale, spesso con una modalità e con un livello di integrazione che non è possibile osservare tra imprese indipendenti;
- la circostanza per cui contributi delle varie entità del gruppo multinazionale al valore del bene immateriale possano avvenire in anni diversi rispetto agli anni in cui si realizzano i profitti associati;
- la presenza di termini contrattuali che separano la proprietà, l'assunzione di rischi e l'effettuazione degli investimenti dallo svolgimento di importanti funzioni, dal controllo del rischio e dalle decisioni relative agli investimenti, in modalità generalmente non previste in transazioni tra imprese indipendenti.

alla probabilità di ottenere futuri vantaggi economici dai beni immateriali trasferiti, compresa la ripartizione dei rischi tra le parti come illustrato nel Capitolo I delle *Guidelines* OCSE.

I seguenti tipi di rischi, tra gli altri, dovranno essere considerati per valutare se i trasferimenti di beni immateriali o di combinazioni di beni immateriali siano comparabili:

- rischi legati al futuro sviluppo dei beni immateriali;
- rischi legati all'obsolescenza del prodotto e alla svalutazione del valore dei beni immateriali;
- rischi legati alla violazione dei diritti sui beni immateriali;
- responsabilità del prodotto e rischi simili relativi al futuro realizzo dei beni immateriali.

In presenza di beni immateriali unici e di elevato valore risulta complesso condurre un'analisi di comparabilità e procedere all'applicazione di uno dei metodi c.d. tradizionali soprattutto quando entrambe le parti coinvolte nelle transazioni possiedono beni immateriali di valore o beni unici. In tali casi, il *Profit Split* potrebbe risultare il metodo più appropriato¹³.

In situazioni in cui non possono essere individuati transazioni comparabili da poter considerare affidabili, l'OCSE riconosce la possibilità di utilizzare tecniche di valutazione per stimare il prezzo di libera concorrenza per i beni immateriali trasferiti tra le imprese associate. In particolare, può essere particolarmente utile, se applicata correttamente, l'utilizzo di tecniche di valutazione basate sul reddito, in particolare sul calcolo del valore attualizzato dei flussi di reddito futuri o dei flussi di cassa derivanti dallo sfruttamento del bene immateriale.

Nota:

13 Il Capitolo VI delle *Guidelines* OCSE prevede anche la possibile applicazione di *valuation techniques*:

“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. In particular, the application of income based valuation techniques, especially valuation techniques premised on the calculation of the discounted value of projected future income streams or cash flows derived from the exploitation of the intangible being valued, may be particularly useful when properly applied. Depending on the facts and circumstances, valuation techniques may be used by taxpayers and tax administrations as a part of one of the five OECD transfer pricing methods described in Chapter II, or as a tool that can be usefully applied in identifying an arm's length price.” (OCSE, *Linee guida sui prezzi di trasferimento*, 2017, par. 6.153).