

## Royalty, la rettifica guarda oltre

La rettifica del valore normale delle royalty infragruppo non può essere effettuata con l'utilizzo acritico delle percentuali previste nella Circolare del 1980. Questa è la conclusione della Ctr di Milano (sentenza 43 del 12 gennaio 2016) che contesta l'operato dell'ufficio per non aver svolto un'analisi economica del livello di congruità delle royalty dei beni immateriali (marchi e brevetti) corrisposte dalle consociate estere alla società italiana. Per la Ctr, in sede di accertamento, l'amministrazione finanziaria avrebbe optato per valori «medi matematici» per l'utilizzo dei marchi e per valori «prudenziali» per i brevetti, senza un'effettiva e concreta valutazione economica dei beni immateriali e delle transazioni coinvolte.

**La fattispecie giuridica.** Gli articoli 110, settimo comma, e 9, terzo comma, del Tuir, statuiscono che il prezzo delle transazioni commerciali intercorse tra un'impresa italiana e una estera, legate da un rapporto di controllo o collegamento, debba essere valutato in base al valore normale. L'obiettivo è impedire che possano esserci spostamenti illegittimi di ricchezza in favore di altre società estere del gruppo, con sottrazione di reddito imponibile per il fisco italiano. In tale contesto, nella scelta del metodo più idoneo e nella valutazione del prezzo di libera concorrenza (*arm's length principle*), il ministero delle finanze richiama i metodi tradizionali Ocse pur nella consapevolezza che nella maggior parte dei casi risulterà arduo trovare sul mercato transazioni comparabili per dimostrare la corrispondenza tra il prezzo stabilito nelle operazioni commerciali tra imprese associate e

quello pattuito tra imprese indipendenti, in condizioni simili, sul libero mercato. In presenza di tali difficoltà, i verificatori decidono di ricorrere alla circolare ministeriale n. 32 del 1980.

I verificatori contestano alla società italiana la congruità dei canoni di royalty di marchi e di brevetti corrisposti dalle società estere a causa delle ingenti spese di ricerca e sviluppo sostenute e per l'elevato livello tecnologico dei prodotti commercializzati. Alla luce di questi elementi, gli stessi verificatori rideterminano il valore delle royalty, applicando ai contratti di licenza del marchio la percentuale del 3,5% (media autentica tra il 2% e il 5%) e ai brevetti quella prudenziale del 5%. Per la società, fare riferimento a percentuali prefissate, uguali per tutti e individuate unicamente dall'amministrazione finanziaria non è conforme al principio di libera concorrenza in quanto vengono esclusi diversi fattori di comparabilità quali il business della società, le caratteristiche dei beni e dei servizi, le funzioni svolte, i rischi assunti e gli assets impiegati, i termini contrattuali etc. Nel proprio atto impositivo, l'ufficio fonda il rilievo unicamente sulle indicazioni di massima della circolare del 1980, senza procedere ad un ragionato adeguamento degli intervalli ivi contenuti e senza svolgere un'analisi funzionale, oggettiva e aderente alla realtà, come richiesto dalle Guidelines Ocse.

**La sentenza n. 43 del 12 gennaio 2016.** La Ctr accoglie in pieno le ragioni della società appellante in quanto: «... i riferimenti contenuti nella circolare del 1980 rappresentavano, già all'epoca (oltre 30 anni fa), mere indicazioni "di massima",

soggette, per espressa disposizione della circolare stessa, a un imprescindibile adattamento alla fattispecie concreta esaminata... specie nell'ambito del settore di riferimento dei marchi e dei brevetti in questione, i mutamenti tecnologici e di mercato hanno determinato nell'arco di 25/30 anni un contesto socio-economico sostanzialmente eterogeneo rispetto a quello considerato dalla circolare in questione. Era, dunque, certamente onere dell'amministrazione procedere ad una specifica e dettagliata analisi del livello di congruità dei prezzi dei trasferimenti dei beni immateriali di S.G. ... l'amministrazione pare aver fondato il proprio convincimento sulla incongruità di quanto indicato dal contribuente sul solo rilievo, di per sé affatto decisivo, delle (ingenti) spese sostenute dalla società per ricerca e sviluppo, approdando, quindi, a una rideterminazione delle royalties basata sull'applicazione del tutto formale ed arbitraria, e per questo inaccettabile, dei dati numerici desunti acriticamente dalla circolare del 1980».

La Ctr annulla la rettifica sulle royalty sulla base delle motivazioni economiche e giuridiche e della rilevante documentazione di supporto fornita nel corso del giudizio. Lo scopo della circolare del 1980, come ribadito più volte dalla società, era oltretutto volto a stabilire unilateralmente dei criteri di ragionevole quantificazione di congruità di royalty passive corrisposte da società italiane alle licenziatarie estere per indirizzare i verificatori in una materia così complessa e facilitare il loro compito nel considerare deducibili o meno i costi per le royalty corrisposte all'estero.

**Paolo Tognolo  
e Giuseppe D'Amico**



Il testo della sentenza su [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)