

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***No pex per le royalty companies***

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

E' applicabile il regime della **participation exemption** sulle **plusvalenze** derivanti dall'alienazione di **partecipazioni** che gestiscono **marchi**? In questi casi l'**Agenzia** delle Entrate ha **negato** che si concretizzasse lo svolgimento di una effettiva attività commerciale ed ha quindi escluso la **participation exemption** sulla plusvalenza realizzata.

La questione è stata affrontata dalla [R.M. 18.8.2009 n. 226](#).

Il caso analizzato dall'Amministrazione finanziaria aveva ad oggetto una società di diritto italiano **ALFA Spa** che aveva alienato una partecipazione del 50% nella società partecipata "**B.V. BETA**" di diritto **olandese**. Quest'ultima, dalla data della sua costituzione ha esercitato come attività d'impresa la **gestione** del **marchio** di proprietà "**GAMMA**", brand che si è affermato a livello internazionale nel settore della moda.

La gestione del marchio ha comportato ovviamente la **detenzione** dello stesso (iscritto tra le immobilizzazioni), con le connesse attività di **tutela** e **mantenimento** delle registrazioni nei principali paesi del mondo. Inoltre, è stata curata la stipula e la gestione di **contratti** di **licenza** attraverso i quali è stato concesso a terzi l'utilizzo del marchio ed il suo **sfruttamento** nell'ambito della produzione e commercializzazione di linee di abbigliamento e prodotti, accessori e complementari.

Sul punto è condivisibile la premessa dell'Agenzia delle Entrate secondo cui la verifica della ricorrenza in **concreto** dello **svolgimento** da parte della società partecipata di un'**attività commerciale** presuppone l'espletamento di una **verifica** di tipo **fattuale** che potrà formare oggetto di riscontro esclusivamente nell'ambito della successiva eventuale attività di **controllo** e non anche in sede di interpello.

La concessione in **licenza** del **marchio** non **rientra** nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c. ma nel novero dei **redditi** di **impresa** in base alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 55 del Tuir

L'Agenzia, riprendendo quanto già espresso in passato, evidenzia come l'**attività commerciale** ai fini della **participation exemption** debba logicamente interpretarsi in **senso restrittivo**, in conformità alla ratio dell'articolo 87 - desumibile dalla **esclusione** espressa delle società di gestione immobiliare - secondo cui per il riconoscimento della pex la partecipata deve svolgere attività non di **mero godimento**.

Va quindi **esclusa** l'applicazione dell'**esenzione** nell'ipotesi di un soggetto partecipato configurante una società senza impresa, circostanza che ricorrerebbe nel caso in cui la società stessa risulti meramente intestataria di "**passive income**" riconducibili alla percezione di **royalty** su **marchi**. Peraltro, lo stesso legislatore ha individuato lo sfruttamento di marchi come reddito passivo nella diversa disciplina della CFC white list di cui all'art. 167 co. 8 bis del Tuir.

Il principio era stato già enunciato anche in tema di **consolidato fiscale nazionale**.

La C.M. 20.12.2004 n. 53, paragrafo 2.1.2, infatti, ha riconosciuto come la nozione di **attività d'impresa** di cui all'articolo 55 del Tuir **non** possa riferirsi ai soggetti "la cui attività consiste nella **mera detenzione** (limitata al godimento dei relativi frutti) di partecipazioni in società residenti".

Ad avviso di chi scrive le conclusioni dell'Agenzia possono in linea di massima essere **condivise** ma si deve ribadire, tuttavia, la necessità di condurre una **approfondita analisi fattuale** in modo da appurare se sussista effettivamente una vera equivalenza tra il bene e la società o se piuttosto la gestione del marchio configuri una effettiva **attività imprenditoriale** svolta attraverso l'impiego di dipendenti e di risorse.

Peraltro, a nulla rileverebbe se questo tipo di attività fosse dato in **outsourcing** a terzi. La C.M. 11.07.1996 n. 182/E, ad esempio, ha chiarito che per **impresa costruttrice** deve ritenersi quella che anche occasionalmente realizza la costruzione di immobili per la successiva vendita, a nulla influendo che la **materiale esecuzione** dei lavori sia eventualmente da essa **affidata**, in tutto o in parte, ad **altre imprese**.

Del tutto irrilevante, inoltre, è il fatto che la **royalty company** sia **estera**: l'art. 87 del Tuir, ai fini della concessione dell'esenzione, discrimina solo le società paradisiache equiparando di fatto le partecipazioni italiane e quelle estere white list.