

IMPOSTE SUL REDDITO

Inerenti le royalties per l'utilizzo del marchio nella denominazione

di **Fabio Landuzzi**

La sentenza della [CTR Lombardia n. 4814/2018](#) offre alcuni spunti interessanti in merito all'applicazione del **principio di inerenza** in una particolare circostanza.

La parte della controversia qui in commento è riferita alla contestazione di **non deducibilità**, per una società residente, dei costi sostenuti quali **royalties pagate alla società controllante** per un loro presunto difetto di inerenza; in particolare, dalla lettura della sentenza in commento, emerge che l'Ufficio contestava alla società italiana il fatto di corrispondere un **canone per l'utilizzo di un marchio** che corrispondeva al proprio nome, atteso che quel brand era già parte integrante della sua **denominazione sociale**.

Il Giudice d'appello ha invece confermato quanto già era stato statuito nel primo grado di giudizio, ed ha affermato, in via preliminare, che *"le **decisioni, di natura commerciale, sono lasciate al libero arbitrio della società** e l'Ufficio, al riguardo, le può annullare solo quando le stesse sfociano in illeciti"*.

Pertanto, la decisione assunta del gruppo internazionale e dall'impresa consistita nel fatto che la capogruppo pretendesse il **pagamento di royalties per l'uso del nome commerciale**, non sarebbe di per sé una decisione censurabile sotto il profilo fiscale.

Per il Collegio giudicante, quindi, non può ritenersi a priori anomalo che un'impresa sia chiamata a corrispondere un **canone per l'utilizzo del proprio nome**, seppure lo stesso faccia già parte della **denominazione sociale** della società stessa, quando questo nome corrisponde al marchio di proprietà di un altro soggetto, seppure questo sia la capogruppo.

È infatti vero che il Codice civile distingue fra la **denominazione sociale** ed il **marchio**, ma ciò **non preclude** alla possibilità che la capogruppo possa pretendere una **royalty sull'uso del marchio**, anche laddove l'impresa italiana includa già nella propria **denominazione sociale** quel nome.

Ulteriore aspetto evidenziato dal Collegio giudicante è che, nel caso in esame, è stata colta la **correlazione esistente fra la royalty ed i ricavi** relativi alle vendite effettuate nel territorio di riferimento dell'impresa licenziataria, ossia è stato valorizzato **un concreto rapporto di causa-effetto**.

In particolare, dalla prosa della sentenza si ricava che l'impresa residente aveva addotto che l'utilizzo del marchio rappresentasse per essa il c.d. *"door opener"* ossia il **facilitatore per**

raggiungere clienti e fornitori di rilevanti dimensioni; in questi termini, un altro importante elemento che si trae dalla sentenza è rappresentato dalla conclusione in forza della quale **non ha rilevanza** il fatto che l'aumento del fatturato dei prodotti relativi alla distribuzione dei fornitori globali si sia **realizzato solo qualche anno dopo** l'inizio dell'utilizzo del *brand* e quindi del pagamento delle *royalties*.

Infatti, i **benefici dei costi** sopportati per l'utilizzo del *brand* **non sono necessariamente immediati**, ma anzi tipicamente sono i frutti che **si possono trarre nelle annualità successive** a quella in cui si inizia l'opera di penetrazione di nuovi mercato utilizzando appieno le proprietà intellettuali assunte in licenza.

A questo riguardo, chiosa il Collegio giudicante, è infatti noto che il **principio di inerenza** s'impenna sulla **relazione tra due concetti: la spesa e l'impresa**.

Per cui, il **costo** risulta **deducibile** non tanto se è specificatamente connesso ad una determinata componente di reddito, bensì in virtù della sua **correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili**. Il concetto di inerenza non è perciò legato ai componenti positivi di reddito, ma **all'attività esercitata**, nel senso che si rendono deducibili i costi che si riferiscono ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito.

Sono pertanto deducibili anche i **costi sostenuti in proiezione futura** e comunque **legati ad attività** dalle quali possono potenzialmente derivare proventi, anche in tempi successivi.



Seminario di specializzazione
LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Scopri le sedi in programmazione >