

Lo chiariscono i giudici di legittimità: non compete al Fisco valutare le scelte di investimento

# Uso del marchio, inerenza estesa Sì alla deducibilità dei costi delle royalties alla controllata

DI GIANCARLO MARZO  
E LILIANA PERUZZU\*

**L**a vendita di prodotti al titolare del marchio stesso non esclude l'inerenza delle royalties. I poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate non possono, infatti, eccedere in un'illegitima valutazione, in termini di convenienza e opportunità, sulle scelte di investimento compiute dagli operatori economici. Inoltre, i costi relativi alle royalties sono deducibili nei limiti del valore normale, inteso come corrispettivo mediamente praticato, in condizioni di libera concorrenza. La deducibilità di tali costi non può ritenersi delimitata alle misure predeterminate nei documenti di prassi, essendo, invero, necessario tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto, nel rispetto dei principi di riparto dell'oneri della prova.

È quanto chiarito dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 12846, depositata lo scorso 22 aprile, in tema di inerente delle somme corrisposte a titolo di royalties, anche in relazione alla determinazione del valore normale ai fini della relativa deducibilità.

**Il caso.** La pronuncia prende le mosse da due avvisi di accertamento a mezzo dei quali era stata contestata, nei confronti di una società italiana, l'indeducibilità delle royalties corrisposte alla società (controllata) di diritto francese, proprietaria del marchio utilizzato. Secondo la ricostruzione operata dall'Ufficio, la cessione dei prodotti commerciali fabbricati con il marchio nella titolarità dell'acquirente, ma concesso in uso esclusivo alla venditrice, avrebbe escluso, di per sé stessa, l'inerenza del costo. In particolare, la ripresa è stata argomentata sulla considerazione che la funzione essenziale del marchio risiede nell'identificazione del prodotto e, dunque, nella sua riconoscibilità sul mercato; pertan-

to, nella fattispecie, il marchio non avrebbe avuto alcuna attrattiva per l'acquirente, non assolvendo alla funzione economica a esso riconosciuta, con conseguente indeducibilità del costo in capo alla parte venditrice.

In aggiunta a tale contestazione, l'ufficio aveva, poi, sostenuto, anche rispetto alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti terzi, che le royalties in parola fossero state, comunque, determinate in misura superiore al valore normale del bene e che, pertanto, le stesse non fossero deducibili per la parte eccedente la percentuale del 5% del fatturato, individuata dalla circolare n. 32/1980. A opinione dell'ufficio, dunque, la società italiana avrebbe dovuto operare, per la parte esuberante, la ritenuta di imposta ai sensi dell'art. 25, comma 4, del dpr n. 600/1973.

Il giudice di prime cure, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione degli atti impositivi, ha concluso per il parziale accoglimento delle doglianze della società utilizzatrice del marchio, assumendo la deducibilità dei costi, in quanto inerenti, seppur nei limiti del valore normale definito da parte erariale. La decisione è stata confermata dal giudice d'appello che, a sua volta, pur convenendo sulla deducibilità, in linea di principio, dei costi in parola, ne ha affermato l'inerenza nei limiti del 5% del fatturato.

**La soluzione interpretativa della Cassazione.** La Suprema corte ha confermato la deducibilità delle royalties in parola e ha osservato che, pur prescindendo dall'analisi della complessa tematica della identificazione dei requisiti per il riconoscimento dell'inerenza di un costo (come sviluppati dalla stessa giurisprudenza di legittimità), la contestazione elevata dall'Agenzia delle entrate, nella fattispecie, doveva valutarsi «inconsistente», in quanto si era risolta in una valutazione di carattere meramente economico-fattuale.

Inoltre, la Corte, richiaman-

dosi ai principi già espressi nella sentenza n. 2224/2021, ha ricordato che deborda dai limiti del potere dell'amministrazione finanziaria ogni valutazione sulle scelte di investimento dei soggetti economici e sulla loro idoneità a stimolare ed incrementare le vendite dei beni prodotti. Il giudice di legittimità ha aggiunto che prima ancora di verificare l'utilità economica del costo l'Agenzia avrebbe dovuto tener conto del diritto della società titolare del marchio di conseguire, rispetto a ogni vendita, la royalty concordata, specie alla luce del diritto di esclusiva riservato, contrattualmente, in capo alla parte venditrice. Inoltre, sempre secondo la Corte, all'asserita mancanza di attrattiva del marchio rispetto al suo proprietario, l'ufficio avrebbe dovuto, quantomeno, riscontrare un prezzo inferiore di cessione dei prodotti da parte del venditore che di quel marchio ne era il concessionario esclusivo. Circostanza questa non ravvisata nel caso concreto.

Quanto, poi, alla vexata quaestio relativa alla determinazione del quantum deducibile, gli Ermellini hanno assunto una posizione opposta a quella del giudice di merito.

Nel dettaglio, la Corte, richiamandosi a quanto stabilito dagli artt. 9 e 110 del Tuir, ha osservato che la stessa circolare invocata dall'ufficio e dalla commissione tributaria regionale, nel definire il concetto di valore normale, recepisce il principio del prezzo di libera concorrenza consigliato dall'Ocse. La circolare, inoltre, avuto specifico riguardo alla cessione di intangibles, ammette il riconoscimento dei canoni di importo superiore al 5% del fatturato, ove giustificati da contingenze specifiche.

In altre parole, dunque, secondo quanto osservato nell'ordinanza, l'impostazione di prassi ammette la derogabilità, in linea generale, della percentuale del 5%. Ciò posto, la Corte ha deciso per un accoglimento delle ragioni della socie-



tà contribuente e, dunque, per il riconoscimento della deducibilità integrale delle royalties determinate contrattualmente dalle parti per lo sfruttamento del marchio.

A opinione della Corte, il maggior valore negoziato trova, peraltro, giustificazione nell'allegazione di una serie di ragioni ed elementi, quali il diritto di esclusiva acquisito dalla cessionaria dello sfruttamento del marchio, le peculiarità del mercato di destinazione dei beni nonché in uno studio di transfer pricing recepito dalla direzione generale delle imposte dell'Ile de France. Da tali dati, secondo la Corte, è stato possibile desumere l'effettivo valore di mercato delle royalties, superiore al 5% genericamente indicato nella circolare, con la conseguenza che la decisione di merito doveva valutarci errata non solo sotto il profilo di diritto ma anche sotto l'aspetto del malgoverno dei principi di riparto dell'onere della prova.

**\*Marzo Associati  
Studio legale e tributario**

—© Riproduzione riservata—■

## Il principio

(...) l'argomentazione dell'Amministrazione finanziaria, apparentemente logica, è tuttavia inconsistente, perché essa risponde a un preteso potere di valutazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, sulla opportunità o meno di investimenti tesi a stimolare e incrementare le vendite dei beni prodotti, il che deborda irruotabilmente dai limiti di controllo, facenti capo all'Amministrazione finanziaria, sulle scelte d'investimento di un soggetto economico