



## L'UTILIZZO DEL MARCHIO NELLA PIANIFICAZIONE FISCALE

### INTRODUZIONE

Il marchio costituisce un **bene intangibile** per l'impresa che lo ha in uso, ma non per questo la sua definizione economico-giuridica può avere contorni vaghi e caratteri poco definiti. Anzi, è bene che lo **sfruttamento** di un marchio avvenga dopo che una serie di passaggi di carattere legale ne abbiano definito in maniera univoca la **titolarità** e sia stato determinato chiaramente il suo **valore intrinseco**.

Allo stesso modo, quando si iscrive a bilancio un marchio, o le *royalties* pagate per una licenza, è fondamentale che siano rispettati una serie di **requisiti oggettivi e soggettivi** affinché i relativi costi siano pienamente e legittimamente **deducibili**.

L'uso del marchio a fini economici e fiscali deve quindi essere **pianificato per tempo** per evitare di incorrere in errori che limitino o impediscano del tutto il suo sfruttamento. In questa sede vorremmo concentrare l'attenzione sui requisiti necessari affinché un **marchio intestato a una persona fisica** possa essere sfruttato mediante **concessione in licenza** permettendo alla licenziataria la piena **deducibilità delle royalties**.

### FISCALITÀ DEL DIRITTO D'AUTORE PER LE PERSONE FISICHE

I **redditi derivanti dalla concessione in licenza** di un marchio come di qualunque opera dell'ingegno sono **parzialmente detassati**. L'art. 54, c. 8 del TUIR stabilisce infatti per il diritto d'autore una deduzione forfettaria che varia in base all'età del titolare del diritto, ovvero:

- **Fino a 35 anni di età** viene dedotto forfettariamente il **40%**;
- **Dai 35 anni in su** viene dedotto forfettariamente il **25%**.

Questo significa che il titolare di un marchio che percepisce delle *royalties* per l'uso di un marchio concesso in licenza porterà a tassazione solo il 60% o il 25% di quanto incassato. Questo significa ancora che la tassazione per una persona di **età superiore ai 35 anni** può variare da:

- I. **un minimo del 17,25%**, ovvero il 75% dell'aliquota IRPEF più bassa, applicata sul primo scaglione di reddito;
- II. ad un **massimo del 32,25%** ovvero il 75% dell'aliquota IRPEF più alta, applicata sull'ultimo scaglione di reddito.

Si capisce bene perché la **concessione in uso di un marchio** possa rappresentare una leva appetibile da azionare per un'efficace **pianificazione fiscale**.

Tuttavia, come detto in premessa, determinati passaggi devono essere smarcati preventivamente, rispettando dei **vincoli temporali e di titolarità** oltre che di inerenza. Vediamo quindi nello specifico quali sono i paletti che delimitano la corretta fiscalità dei diritti sui marchi.

---

#### SYNOPIA





## L'UTILIZZO DEL MARCHIO NELLA PIANIFICAZIONE FISCALE

### PIANIFICARE LO SFRUTTAMENTO DI UN MARCHIO

Perché è importante  **pianificare per tempo**  lo sfruttamento economico di un marchio? Innanzitutto, perché la temporalità di un accordo di concessione in uso è dirimente: è sconsigliabile siglare un contratto di licenza per un marchio  **già in uso da tempo**  sul mercato, magari proprio da parte dell'impresa che dovrebbe diventarne licenziataria. In questo caso, infatti, l'operazione avrebbe la sola finalità di un  **indebito risparmio di imposta**  sia da parte del licenziante, che percepirebbe un  **reddito detassato**  per un diritto fino a quel momento non rivendicato, sia da parte dell'impresa utilizzatrice che  **dedurrebbe un costo**  per un godimento prima libero e gratuito. Insomma, un tardivo ravvedimento che porti ad accordi altrettanto intempestivi potrebbe essere malvisto dall'amministrazione finanziaria che disconoscerebbe la  **reale finalità dell'operazione** . L'intestazione del marchio deve, quindi avere, preferibilmente una  **data certa e anteriore**  alla sua concessione in uso. Questo, lo ribadiamo, al fine di evitare contestazioni di  **elusione fiscale**  o di  **abuso del diritto** .

Il quadro potrebbe peggiorare se si decidesse di registrare a proprio nome un marchio storico aziendale  **sviluppato a spese dell'azienda stessa** . Il marchio deve essere registrato  **da chi lo ha sviluppato**  sostenendone in prima persona  **i costi** . Un caso tipico, nell'ambito dei  **gruppi di imprese** , è la registrazione di un marchio da parte della  **holding** , situata in un paese con regime fiscale favorevole ai redditi da diritto d'autore, dopo che lo stesso è stato sviluppato da una delle  **società operative** . In queste circostanze l'amministrazione finanziaria potrebbe contestare una  **titolarità fittizia** , azionata sempre a fini elusivi, disconoscendo la  **deducibilità delle royalties**  corrisposte dalle controllate. Ancor più critico appare il caso dell' **imprenditore**  che si intesti il marchio sviluppato facendone sostenere i costi all'azienda.

In conclusione, la registrazione del marchio deve avvenire  **prima della sua commercializzazione**  e in capo a chi ha effettivamente  **sostenuto gli investimenti**  per la sua creazione e il suo sviluppo.

### VALORE DI UN MARCHIO E PRINCIPIO DI INERENZA

Secondo la nuova definizione contenuta all'art. 7 del DLgs. 30/2005 modificato dal DLgs. 15/2019, possono costituire marchi d'impresa  **"tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:**

- a) a  **distinguere i prodotti o i servizi**  di un'impresa da quelli di altre imprese;
- b)  **ad essere rappresentati nel registro**  in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con  **chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare** ".

La definizione del marchio, sia a livello legislativo che economico-aziendale, si basa sulla sua capacità di  **contraddistinguere e identificare i prodotti e i servizi**  di una impresa rispetto a quelli concorrenti, richiamandone gli  **aspetti caratterizzanti**  e diventando pertanto anche indicatore di  **garanzia di qualità**  oltre che di  **esclusività** .

Un marchio esprime il suo valore quando è in grado di garantire ad un'impresa, tra gli altri, i seguenti  **benefici** :

#### SYNOPIA





## L'UTILIZZO DEL MARCHIO NELLA PIANIFICAZIONE FISCALE

- i. la chiara identificazione dell'impresa e/o dei suoi prodotti;
- ii. maggiore fidelizzazione dei consumatori;
- iii. minore *sensitivity* alle azioni di marketing della concorrenza;
- iv. maggiore potere contrattuale nei confronti di clienti e fornitori;
- v. maggiore efficacia delle politiche di marketing;
- vi. possibilità di applicare *premium prices* rispetto a prodotti simili o sostituti.

In altri termini, il **valore di un marchio** è dato dalla **maggiore qualità** che esso è in grado di far percepire in merito ai prodotti o ai servizi di un'impresa, tanto per i clienti professionali che per i consumatori finali.

La capacità del marchio di **attrarre clienti e mantenerli fedeli** si traduce nel tempo per l'impresa in **maggiori vendite e maggiore redditività**.

Riuscire a **determinare e comprovare l'utilità** che deriva dall'utilizzo del marchio è fondamentale per rispettare uno dei principi base del nostro ordinamento tributario, in particolare della determinazione dei redditi imponibili, che è il **principio dell'inerenza dei costi**.

Esso è stabilito dall'art. 109, **comma 5, del Tuir (D.P.R.n. 917/1986)**, a norma del quale *“le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito [...]”*.

Tale principio è stato di recente confermato dalla **Corte di Cassazione**, proprio in merito all'inerenza e congruità dei canoni pagati a terzi per *royalties* su marchi, con la **sentenza n. 2599 del 27 gennaio 2023**. Nelle motivazioni alla sentenza la Suprema Corte ha ribadito che nei rapporti infragruppo la **società beneficiaria** dei pagamenti deve trarre dal servizio remunerato un'**effettiva utilità**, la quale deve essere **oggettivamente determinabile** e adeguatamente documentata, “anche se a questi costi non corrispondano direttamente **ricavi in senso stretto**”.

Come fare allora a provare il valore espresso da un marchio per l'attività di un'impresa?

Sicuramente affidarsi ad un **esperto** che rediga una **perizia di valore del marchio**, sulla base di un accurato **business plan**, prima di sottoscrivere un contratto di licenza, può essere una buona soluzione per difendere il valore attribuito al bene intangibile in sede di **eventuale contenzioso**. Sarebbe bene poi che tale determinazione venisse **periodicamente aggiornata** sulla base dei **risultati effettivamente conseguiti**. Esistono inoltre diverse **banche dati** che raccolgono per settore specifico il **livello di royalties applicate sul mercato** per i marchi commerciali. Fare riferimento ad esse può costituire un altro **presidio prudenziale**.

## CONCLUSIONI

I **beni intangibili** hanno assunto nel tempo un valore strategico via via sempre più rilevante anche in termini di pianificazione fiscale per i grandi gruppi internazionali. Tuttavia, alcune norme di favore pensate per incentivare il



## L'UTILIZZO DEL MARCHIO NELLA PIANIFICAZIONE FISCALE

diritto di autore, con i benefici che marchi e brevetti sono in grado di produrre per l'attività commerciale delle imprese, possono essere efficacemente sfruttati anche **dall'imprenditore** stesso per la propria **personale pianificazione fiscale**. Ciò che risulta rilevante a questo scopo è proprio l'elemento di **programmazione** di uno schema che preveda lo **sviluppo di un marchio** e la sua **commercializzazione**. Porre in essere una serie di **atti giuridici preliminari** allo sfruttamento, individuare **l'effettivo apporto di valore** derivante dallo sfruttamento del *brand*, sono presidi necessari per poter godere senza limiti o contestazioni dei redditi che ne derivano e dei suoi **benefici fiscali**. Al contrario, improvvisare *ex post* l'intestazione di un marchio e la successiva concessione, senza averne sostenuto i costi di sviluppo e ancor più avendo tollerato o ignorato un periodo di libero godimento da parte dell'impresa, sono comportamenti che compromettono la tenuta dello schema sotto il **profilo tributario**.

Come sempre la differenza per l'imprenditore la fa una **consulenza attenta e integrata** che valuti lo stato giuridico dei rapporti e dei beni, le condizioni di economicità, i presidi fiscali e la valutazione del ritorno di determinate spese o investimenti.