

Cessione infragruppo di beni e introduzione di una *royalty* sul marchio: impatti fiscali e aspetti operativi

Gian Luca Nieddu – dottore commercialista e revisore legale, Ceo di Muse Strategy S.t.p. a r.l.

Nel presente contributo dedicato alla internazionalizzazione di impresa sarà preso in considerazione il caso di 2 società (una residente in Italia e l'altra negli Stati Uniti) appartenenti al medesimo gruppo multinazionale, per analizzare le principali conseguenze di natura fiscale e operativa derivanti dalla possibile introduzione di un canone per la concessione in uso del marchio di gruppo dalla controllante italiana alla controllata statunitense.

Poiché tra le 2 società è già esistente un rapporto di fornitura di beni destinati alla commercializzazione sul mercato Usa, la possibile introduzione di una royalty sul marchio sarà l'occasione per affrontare prima gli aspetti di fiscalità internazionale connessi ai relativi prezzi di trasferimento, per poi passare in rassegna gli aspetti rilevanti quanto alla determinazione del valore in dogana per l'importazione delle merci nel Paese di destinazione.

Ne emerge la necessità di non limitare la visione a una analisi degli aspetti di natura fiscale (diretta e indiretta) per quanto estesa su 2 Paesi, bensì di includere anche considerazioni di ordine strategico che siano in grado di ponderare, in modo adeguato e costruttivo, altresì aspetti connessi alla evoluzione del business e all'andamento del mercato, al posizionamento dei prodotti rispetto alla concorrenza e agli impatti di natura finanziaria¹.

La cessione di beni infragruppo extra UE: tra *transfer pricing* e valore in dogana

Introduzione

La cessione di beni extra UE a imprese controllate non residenti nei territori dell'Unione Europea è un'operazione che corre su un doppio binario: il *transfer pricing* e il valore in dogana. Il *transfer pricing* è utilizzato per testare la congruità dei prezzi applicati, onde evitare fenomeni elusivi in special modo a favore di Paesi a fiscalità privilegiata dove spostare "materia" imponibile. In termini di imposizione diretta, da un lato, costi troppo elevati riducono la base imponibile mentre dall'altro ricavi troppo esigui eludono il corretto prelievo fiscale nei confronti delle società.

Il valore in dogana viene utilizzato per applicare il dazio doganale corretto alla merce importata: dal punto di vista della imposizione c.d. indiretta, a valori inferiori, corrispondono dazi in misura minore

¹ Si ringrazia il dott. Riccardo Todisco (Muse Strategy S.t.p. a r.l.) per il contributo fornito alla stesura del presente articolo.

da corrispondere alle competenti Autorità. Si può notare, quindi, come la stessa operazione conduca al contempo a effetti sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini delle imposte indirette. Tuttavia, è importante sottolineare sin da queste prime battute come le pretese dell'ufficio imposte dirette e quelle delle Autorità doganali siano non solo diverse, bensì del tutto divergenti: i prezzi di trasferimento (*transfer pricing*) vengono attentamente scrutinati per accertare che essi non rispondano a politiche di bilancio volte a spostare in modo artificioso base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle società verso giurisdizioni fiscali dove l'imposizione è più mite; ciò può avvenire – in dipendenza della direzione del flusso della transazione – attraverso scelte volte all'applicazione di prezzi per cessioni di beni o prestazioni di servizi di valore inferiore a quello di mercato (c.d. sottofatturazione), oppure tramite l'adozione di *TP policies* che hanno l'effetto di portare all'applicazione di prezzi che risultano in ultima istanza superiori a quelli di mercato (c.d., sovrapprezzamento).

D'altro canto, le Autorità doganali (persino all'interno della medesima Amministrazione finanziaria) sono interessate a individuare fenomeni di sottovalutazione del valore attribuito alla merce in entrata che metterebbe l'importatore nella condizione di versare un dazio in misura non sufficiente.

Ne consegue la necessità per i gruppi multinazionali di una accurata analisi dei prezzi di trasferimento (delle merci) allo scopo di mantenere – per così dire – in equilibrio le istanze immediatamente connesse alle imposte sul reddito e le conseguenze in termini di imposizione indiretta, specialmente ai fini doganali.



Infatti, la mancanza di una visione complessiva e integrata di tali 2 ambiti caratterizzanti la medesima transazione condurrebbe a una pianificazione dei flussi a dir poco carente se non addirittura in grado di minare la stessa tenuta economica e finanziaria dello scambio, andando così a compromettere una strategia operativa di ben più ampio respiro per l'azienda.

I prezzi e le imposte dirette

La disciplina del *transfer pricing* nell'ordinamento italiano è regolata dall'[articolo 110](#), comma 7, Tuir il quale prevede che: *"I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,*

n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma”.

Apposite linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'[articolo 110](#), comma 7, Tuir sono state emanate attraverso il D.M. 14 maggio 2018.

A livello internazionale, la disciplina del *transfer pricing* trova la sua declinazione teorico-pratica nelle *Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations* (c.d. linee guida) licenziate nel corso del tempo da parte dell'Ocse. In sostanza, è possibile affermare che esse sono il frutto dell'accordo trovato in sede Ocse tra i Paesi membri allo scopo di affrontare la delicata tematica della tassazione dei gruppi multinazionali.

A livello primario, i diritti impositivi che ciascuna giurisdizione rivendica dipendono dal fatto che essa utilizzi un sistema di tassazione basato sulla residenza, sulla fonte o su entrambi. In un sistema fiscale basato sulla residenza, una giurisdizione includerà nella sua base imponibile tutto o parte del reddito, compresi i redditi provenienti da fonti esterne a tale giurisdizione, di qualsiasi persona (comprese le persone giuridiche come le società) considerata residente in quella giurisdizione. In un sistema fiscale basato sulla fonte, una giurisdizione includerà nella propria base imponibile i redditi derivanti all'interno della propria giurisdizione fiscale, indipendentemente dalla residenza del contribuente.

Applicati alle multinazionali, questi 2 principi, spesso utilizzati insieme, generalmente trattano ciascuna impresa all'interno del gruppo multinazionale come un'entità separata. I Paesi membri dell'Ocse hanno scelto maggiormente questo approccio basato sulla entità separata (c.d., *separate entity approach*) quale modalità per ottenere risultati equi e ridurre al minimo il rischio di doppia imposizione. Pertanto, ogni singolo membro del gruppo è soggetto a imposta sui redditi da esso derivanti (in base alla residenza o alla fonte)².

Ai fini della applicazione del *separate entity approach* alle transazioni infragruppo, le singole entità appartenenti a un gruppo multinazionale devono essere tassate sulla base del fatto che – allorquando interagiscono le une con le altre – tali scambi avvengono a normali condizioni di mercato. Tuttavia, i rapporti tra i membri di un gruppo multinazionale possono consentire loro di stabilire condizioni speciali nelle loro relazioni intragruppo che differiscono da quelle che sarebbero state stabilite se i membri del gruppo avessero agito come imprese indipendenti operanti sul libero mercato. Ecco, dunque, che per garantire la corretta applicazione del *separate entity approach*, i Paesi membri dell'Ocse hanno adottato il principio di libera concorrenza (o *arm's length principle* - ALP), in base al quale l'effetto di condizioni speciali sui livelli di profitto dovrebbe essere eliminato³.

² § 5, *Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations* (Oecd – January 2022 version).

³ § 6, *Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations* (Oecd – January 2022 version).

L'ALP trova la sua declinazione nel *Oecd model tax convention on income and on capital (Oecd model tax convention)*⁴: in estrema sintesi, i prezzi applicati agli scambi infragruppo devono essere stabiliti in modo tale che sussista corrispondenza tra il prezzo praticato nelle operazioni commerciali tra imprese associate e quello che sarebbe pattuito tra imprese indipendenti, in condizioni simili (*i.e.* comparabili), sul libero mercato.

Poiché un prezzo infragruppo di cessione di beni eccessivamente elevato potrebbe nascondere fenomeni elusivi, per testare la congruità dei prezzi, le linee guida Ocse individuano 5 metodi fatti propri anche dalla normativa italiana⁵:

– metodi tradizionali basati sulla transazione:

- metodo del confronto di prezzo (*comparable uncontrolled price method - CUP*): basato sul confronto tra il prezzo praticato nella cessione di beni o nelle prestazioni di servizi resi in un'operazione controllata con il prezzo praticato in operazioni non controllate comparabili;
- metodo del prezzo di rivendita (*resale price method - RPM*): basato sul confronto tra il margine lordo che un acquirente in una operazione controllata realizza nella successiva rivendita in una operazione non controllata con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili;
- metodo del costo maggiorato (*cost plus method - CPM*): basato sul confronto tra il margine lordo realizzato sui costi direttamente e indirettamente sostenuti in un'operazione controllata con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili;

– metodi reddituali:

- metodo del margine netto della transazione (*transactional net margin method - TNMM*): basato sul confronto tra il rapporto tra margine netto e una base di commisurazione appropriata, che può essere rappresentata, a seconda delle circostanze, da costi, ricavi o attività, realizzato da un'impresa in una operazione controllata e il rapporto tra il margine netto e la medesima base realizzato in operazioni non controllate comparabili;
- metodo transazionale di ripartizione degli utili (*transactional profit split method - PSM*): basato sull'attribuzione a ciascuna impresa associata che partecipa a un'operazione controllata della quota di utile, o di perdita, derivante da tale operazione, determinata in base alla ripartizione che sarebbe stata concordata in operazioni non controllate comparabili, tenendo conto del contributo rispettivamente offerto alla realizzazione dell'operazione controllata dalle imprese associate ovvero attribuendo a ciascuna di esse quota parte dell'utile, o della perdita, che residua dopo che alcune delle funzioni svolte in relazione all'operazione controllata sono state valorizzate sulla base di uno dei metodi descritti in precedenza.

⁴ Modello Ocse di Convenzione, articolo 9, § 1.

⁵ Articolo 4, D.M. 14 maggio 2018.

Il valore in dogana

La cessione di beni verso Paesi *extra* UE, come detto in precedenza, ha rilevanza anche sotto il profilo degli aspetti doganali. L'identificazione del valore risulta di fondamentale importanza per la corretta determinazione dei dazi all'importazione. Al fine di stabilire il valore in dogana delle merci, si fa riferimento *in primis* alle disposizioni stabilite a livello internazionale dalla *World trade organization* ("WTO")⁶. Più precisamente, il set di regole è contenuto nel c.d. GATT ("*General agreement on tariffs and trade*"): si tratta di un accordo tra Stati che mira a eliminare le discriminazioni e a ridurre le tariffe e altre barriere commerciali rispetto agli scambi di merci.

Originariamente il GATT si occupava, e si occupa ancora oggi, solo del commercio di beni, sebbene i suoi principi fondamentali ora si applichino anche al commercio di servizi e ai diritti di proprietà intellettuale, come disciplinati rispettivamente dal *General agreement on trade in services* e dal *Trips agreement*. Il GATT è, dunque, un accordo della WTO che si occupa esclusivamente del commercio di merci, ma non è l'unico. Tutti gli accordi elencati nell'allegato 1A del *Marrakesh agreement establishing the world trade organization* (d'ora innanzi anche "*WTO Agreement*") riguardano aspetti o settori particolari del commercio di merci. Il GATT venne dapprima concluso nel 1947, per poi subire progressive modifiche nel corso dei decenni, arrivando così all'attuale GATT 1994⁷: quest'ultimo si identifica come uno degli accordi multilaterali allegati al *WTO Agreement* e rappresenta un Trattato internazionale vincolante per tutti i membri della WTO. Come già detto in precedenza, il GATT 1994 riguarda solo il commercio di beni e mira a liberalizzare ulteriormente il commercio delle merci attraverso la riduzione delle tariffe e di altre barriere commerciali ed eliminando la discriminazione.

Si potrebbe dire che il GATT 1994 è un accordo un po' bizzarro⁸. Infatti, esso assembla disposizioni giuridiche provenienti da diverse fonti: si compone delle disposizioni del GATT 1947, degli strumenti giuridici conclusi nell'ambito del GATT 1947, delle intese concluse durante l'Uruguay Round sull'interpretazione delle disposizioni del GATT 1947 e del Protocollo di Marrakesh sulle concessioni tariffarie.

Fatta questa doverosa introduzione sulle fonti delle principali disposizioni inerenti alle regole del commercio internazionale di beni, è dunque possibile identificare più in dettaglio i concetti rilevanti ai fini della determinazione del valore delle merci in dogana. Si devono allora richiamare le

⁶ <https://www.wto.org/index.htm>

⁷ Precedentemente conosciuto come "*GATT-General Agreement on Tariffs and Trade 1947*" sostituito con il *WTO Agreement on Implementation of Article VII of the GATT 1994* in seguito all'Uruguay Round. L'accordo fissa le regole per stabilire il valore delle merci ai fini della valutazione dei dazi doganali e delle tasse applicabili al momento dell'importazione delle merci. (https://www.wto.org/english/tratop_e/cusval_e/cusval_e.htm).

⁸ https://unctad.org/system/files/official-document/edmmisc232add33_en.pdf.

disposizioni dell'articolo 1 della "Part I - Rules on customs valuation" contenuta nell'"Agreement on implementation of article vii of the general agreement on tariffs and trade 1994"⁹.

Tale articolo 1, al § 1, stabilisce che il valore doganale delle merci importate è pari al valore della transazione (c.d. *transaction value*), ovvero il prezzo pagato o da pagare per i beni venduti all'esportazione verso il Paese di importazione, aggiustato conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, a condizione che:

a) non vi siano restrizioni circa la disposizione o l'uso dei beni da parte dell'acquirente diverse dalle restrizioni che:

- sono imposte o richieste dalla legge o dalle Autorità pubbliche del Paese di importazione;
- limitino l'area geografica in cui i beni possono essere rivenduti;
- non incidano sostanzialmente sul valore dei beni;

b) la vendita o il prezzo non sono soggetti a condizioni o corrispettivi per i quali non è possibile determinare un valore rispetto ai beni da valutare;

c) nessuna parte del ricavato di un'eventuale successiva rivendita, cessione o utilizzo dei beni da parte dell'acquirente andrà direttamente o indirettamente al venditore, a meno che non possa essere apportato un adeguato adeguamento conformemente alle disposizioni dell'articolo 8;

d) l'acquirente e il venditore non sono parti correlate o, qualora lo siano, che il valore della transazione è accettabile ai fini doganali secondo le disposizioni del § 2.

Il richiamato § 2, lettera (a), stabilisce che nel determinare se il valore della transazione è accettabile ai fini del § 1, il fatto che l'acquirente e il venditore siano parti correlate¹⁰ non costituisce di per sé motivo per ritenere inaccettabile il valore della transazione. In tal caso dovranno essere esaminate le circostanze della vendita e il valore della transazione sarà accettato a condizione che il rapporto non abbia influenzato il prezzo. Se, alla luce delle informazioni fornite dall'importatore o in altro modo, l'Amministrazione doganale ha motivo di ritenere che il rapporto abbia influenzato il prezzo, comunica le proprie motivazioni all'importatore dandogli la possibilità di replica.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere con le disposizioni dell'articolo 1 quanto all'applicazione del valore della transazione, vengono individuate 5 metodologie alternative:

1. il valore di transazione di merci identiche (*transaction value of identical goods*) (articolo 2);
2. il valore di transazione di merci simili (*transaction value of similar goods*) (articolo 3);
3. il metodo del valore dedotto (*deductive value method*) (articolo 5);
4. il metodo del valore calcolato (*the computed value method*) (articolo 6);
5. il metodo del valore equo (*fallback option*) (articolo 7).

⁹ https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/20-val.pdf.

¹⁰ Secondo la definizione contenuta nell'articolo 15, § 4 dell'"Agreement on implementation of article vii of the general agreement on tariffs and trade 1994".

La definizione adottata a livello internazionale è stata fedelmente recepita anche dalla Unione Europea, con l'emanazione da ultimo del Regolamento UE 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ("Cdu") (Gazzetta Ufficiale L 269 del 10 ottobre 2013). Le successive modifiche al Regolamento UE 952/2013 sono state poi incorporate nel testo originale¹¹.

Ecco, dunque, che – coerentemente con il GATT 1994 – il § 1 dell'articolo 74 "*Metodi secondari di determinazione del valore in dogana*" del Cdu stabilisce che – allorquando non possa essere utilizzato il metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione di cui all'articolo 70, Cdu, si devono prendere in considerazione, seguendo un tassativo ordine gerarchico, le lettere da a) a d) del § 2 del medesimo articolo 74, Cdu, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo¹².


Nella impossibilità, quindi, di applicare il valore della transazione, il valore in dogana sarà così identificato:

- a) il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione Europea ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare (*transaction value of identical goods*);
- b) il valore di transazione di merci simili, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione Europea ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare (*transaction value of similar goods*);
- c) il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o simili importate, sono vendute nel territorio doganale dell'Unione Europea nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori (*deductive value method*);
- d) valore calcolato (*computed value method*), eguale alla somma:
 - del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;
 - di un importo rappresentante gli utili e le spese generali, pari a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o dello stesso tipo delle merci da valutare, realizzate da produttori del Paese di esportazione per l'esportazione a destinazione dell'Unione Europea;
 - del costo o del valore degli elementi di cui all'articolo 71, § 1, lettera e), Cdu;
- e) da ultimo, se il valore in dogana non può essere determinato sulla base delle precedenti disposizioni, esso viene determinato - sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale dell'Unione Europea- mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali (*fallback option*).

¹¹ <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/union-customs-code.html>.

¹² L'ordine di applicazione delle lettere c) e d) del § 2 è invertito se il dichiarante lo richiede.

È importante notare qui che entrambe le linee guida stabilite dall'Ocse da un lato e dalla WTO seguono il principio di libera concorrenza (*arm's length principle*) ed entrambe mirano a determinare un "prezzo equo" (*fair price*). Tuttavia, gli approcci delle Autorità doganali e delle autorità fiscali competenti per le imposte dirette sono spesso diversi tra loro e incompatibili a causa di motivazioni ed obiettivi addirittura divergenti. È dunque evidente la necessità di raggiungere una convergenza tra i prezzi di trasferimento e la valutazione doganale attraverso un migliore coordinamento e scambio di informazioni tra queste 2 uffici.

Competing tensions concerning imported goods	
Custom authority objective	Direct Tax authority objective
Ensure all appropriate elements are included in the Customer value and is non understated	Ensure the transfer price does not include inappropriate elements and is not overstated
	
Trade objective	Trade objective
Lower Custom value desirable = reduced duty liability	Higher transfer price desirable = reduced taxable profit

L'intervento della *World customs organization*

La tematica del rapporto e delle differenze tra il valore ai fini *transfer pricing* e il valore in dogana delle merci è stata analizzata dalla *World customs organization* ("WCO")¹³. In particolare, nel giugno 2015 la WCO ha pubblicato il documento "*Guide to customs valuation and transfer pricing*", successivamente aggiornato nel 2018. L'obiettivo della guida è quello di fornire indicazioni per evitare che la stessa transazione infragruppo sia valutata in modo differente dagli uffici deputati al controllo delle imposte dirette e dalle Autorità doganali. La guida è stata progettata principalmente per assistere i funzionari doganali responsabili dei processi di controllo e valutazione ai fini doganali o che stanno conducendo ispezioni e controlli sulle imprese multinazionali. Resta il fatto che essa rappresenta un utilissimo strumento anche per i gruppi multinazionali per una "armonizzata" gestione dei prezzi *intercompany* sotto entrambi i profili.

Tra i contenuti salienti della guida dalla WCO, il capitolo 4 mette in luce differenze e assonanze tra le 2 discipline. Le linee guida Ocse richiedono, ai fini delle imposte sui redditi, che le transazioni infragruppo rispettino il principio di libera concorrenza, mentre la Autorità doganali richiedono che il valore della transazione della merce non sia influenzato dal rapporto tra le parti.

La maggiore difficoltà, riscontrata nelle operazioni che coinvolgono le dogane, è rappresentata dai metodi utilizzati per la valutazione del valore da dichiarare in dogana. Dei metodi previsti dalle linee guida Ocse per analizzare le transazioni *intercompany* (i.e., CUP, RPM, CPM, TNMM e PSM)

¹³ <https://www.wcoomd.org/>.

solamente i metodi tradizionali previsti da quest'ultime sono sostanzialmente riconducibili ai cosiddetti criteri alternativi previsti dal *WTO Agreement* e al Cdu. Inoltre, è opportuno ricordare come se le linee guida Ocse (sin dalla versione del luglio 2010) hanno adottato la c.d. *best method rule*¹⁴ lasciando gli operatori liberi di scegliere la metodologia che ritengono più appropriata al caso di specie, le indicazioni della WTO sono invece ancora improntate a un concetto di gerarchia tra i metodi.

D'altro canto, il capitolo 5 della guida pubblicata dalla WCO sottolinea opportunamente come l'utilizzo delle informazioni contenute nei *report di transfer pricing* (anche "TP") possa far emergere punti di contatto tra la disciplina delle imposte sul reddito e quella doganale. Tale documentazione è sicuramente utile per comprendere la relazione tra venditore e compratore, le modalità di fissazione dei prezzi e l'analisi delle "circostanze di vendita" di rilevante importanza ai fini doganali. La guida affronta anche la tematica dei *TP adjustment*, ovvero le modifiche di prezzo operate in un momento successivo alle operazioni di import/export e che possono essere utilizzate nell'ambito dell'*arm's length principle* per una corretta definizione del reddito da assoggettare alla imposizione diretta.

Il punto di partenza dell'analisi condotta nel 2015 è che, in linea teorica, le variazioni effettuate impattano direttamente sul prezzo ai fini del calcolo delle imposte sui redditi e di conseguenza dovrebbero essere riportate in dogana per una conseguente revisione dei dazi. L'approccio a tale situazione – venne riscontrato – è differente: alcune Amministrazioni doganali considerano i *TP adjustment* ed effettuano corrispondenti ricalcoli dei dazi. Altre considerano solo i *TP adjustment* in aumento (cui segue un maggior dazio) e altre non considerano i *TP adjustment* in diminuzione (cui segue un minor dazio) che dovrebbero in ultima battuta comportare il rimborso dei dazi versati in eccesso, come previsto dalla Revised Tokyo Convention. L'aspetto fondamentale è connesso al fatto che sussiste una differenza temporale tra *TP adjustment* e imposizione doganale. A tal fine è consigliato utilizzare procedure di rettifica, come ad esempio la dichiarazione provvisoria di valore di cui all'articolo 13 dell'"*Agreement on implementation of article vii of the general agreement on tariffs and trade 1994*": esso consente alle Autorità doganali di accettare valori provvisori all'importazione che saranno poi definiti in un momento successivo concordato con l'importatore¹⁵. Infine, sono sollecitate le Amministrazioni doganali a introdurre gli *advance ruling for customs valuation*. Questo tipo di accordi, già previsti nell'articolo 3 del *WTO Trade Facilitation Agreement*, consentono un confronto preventivo tra Amministrazioni doganali e imprese al fine di definire la

¹⁴ Linee guida Ocse, § 2.2 e ss. (versione gennaio 2022).

¹⁵ Article 13: "If, in the course of determining the customs value of imported goods, it becomes necessary to delay the final determination of such customs value, the importer of the goods shall nevertheless be able to withdraw them from customs if, where so required, the importer provides sufficient guarantee in the form of a surety, a deposit or some other appropriate instrument, covering the ultimate payment of customs duties for which the goods may be liable. The legislation of each Member shall make provisions for such circumstances".

classificazione e l'origine della merce, e possono essere utilizzati secondo il WCO anche per analizzare e stabilire eventualmente come l'appartenenza al medesimo gruppo possa aver influenzato il prezzo di cessione della merce.

In proposito, è appena il caso di ricordare che – in vista dell'applicazione, prevista dal 1° maggio 2016, delle disposizioni recate dal Regolamento UE 952/2013 (nuovo Codice doganale dell'Unione Europea) – l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblicò dapprima la [circolare n. 16/D/2015](#) in materia di prezzi di trasferimento infragruppo e oneri documentali per finalità fiscali e doganali¹⁶ e successivamente la [circolare n. 5/D/2017](#) occupandosi della semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci (cfr. articolo 73, Regolamento UE 952/2013)¹⁷.

In materia di rilevanza ai fini doganali degli aggiustamenti *transfer pricing* di fine anno si è poi pronunciata – in merito a un caso specifico – la Corte di Giustizia UE. Più precisamente, il 20 dicembre 2017, essa ha emesso sentenza in merito alla causa Hamamatsu ([sentenza causa C-529/16 del 20 dicembre 2017](#))¹⁸ che si occupa della questione se gli aggiustamenti di fine anno (con valore "retroattivo") ai fini dei prezzi di trasferimento possano essere utilizzati come base per il metodo "Transaction Value" per la rideterminazione del valore in dogana delle merci importate nella Unione Europea. La Corte di Giustizia UE ha stabilito che il diritto doganale dell'Unione Europea non consente un valore di transazione concordato, composto da un importo inizialmente fatturato e dichiarato e una rettifica retroattiva effettuata dopo la fine del periodo contabile, di costituire la base per il valore in dogana, quando è sconosciuto al momento dell'importazione, indipendentemente dal fatto che tale aggiustamento possa aumentare o diminuire al termine dell'esercizio il valore delle merci.

Da ultimo, pur non volendosi dilungare oltremodo in questa sede, non si può sottacere come utili elementi di riflessione e approfondimento quanto alle interconnessioni tra aggiustamenti *transfer pricing* e valore in dogana possono essere senz'altro desunti anche dalla elaborazione partita in sede di Unione Europea quanto alla rilevanza ai fini dell'Iva degli stessi *TP adjustment*. In particolare, alla tematica si è dedicato prima il *Value added tax committee* della Commissione Europea attraverso il *Working Paper*¹⁹ n. 923 del 28 febbraio 2017 e successivamente il *VAT expert group*²⁰ con apposito documento del 18 aprile 2018. In sostanza, la materia si innesta nel più complesso fenomeno degli

¹⁶<https://www.adm.gov.it/portale/-/prezzi-di-trasferimento-infragruppo-oneri-documentali-per-finalita-fiscali-e-doganali-analisi-di-comparabilita-del-livello-di-concorrenzialita-procedi>

¹⁷<https://www.adm.gov.it/portale/semplificazione-della-determinazione-degli-importi-facenti-parte-del-valore-in-dogana-delle-merci-art.73-reg.-ue-n.-952/2013-circolare-n.16/d/2015.-modifiche>

¹⁸ https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/it/

¹⁹ <https://circabc.europa.eu/sd/a/55d34dce-faf8-42ba-8ec6-381a98540b9c/923%20-%20VAT%20Implications%20of%20Transfer%20Pricing.pdf>

²⁰<https://circabc.europa.eu/sd/a/96aa53b0-f2b6-4b06-b93a-9dd07bde6e51/945%20REV%20-%20ANNEX%20-%20Opinion%20of%20the%20VAT%20Expert%20Group%20on%20Transfer%20pricing.pdf>

aggiustamenti da *transfer pricing* per i quali è discusso se siano fuori campo Iva (perché cessione di denaro) ovvero in Iva (per rettifica dell'originaria transazione). In linea generale, l'Iva sull'aggiustamento risulterebbe dovuta solo se esso ha un collegamento diretto con precedenti e individuabili transazioni²¹.

Sulla medesima fattispecie si è successivamente pronunciata anche l'Agenzia delle entrate nella [risposta a interpello n. 60/E/2018](#) ("Trattamento ai fini Iva degli aggiustamenti da *transfer pricing*"). In breve, affinché gli *adjustments* da *transfer pricing* incidano sulla determinazione della base imponibile dell'Iva, aumentando o diminuendo il corrispettivo di vendita del bene o di prestazione del servizio, occorre che²²:

- a) vi sia un corrispettivo, ossia una regolazione monetaria o in natura per tale aggiustamento;
- b) siano individuate le cessioni di beni o forniture di servizi cui il corrispettivo si riferisce;
- c) sia presente un legame diretto tra le cessioni di beni o forniture di servizi e il corrispettivo.

In conclusione, quindi, al fine di identificare una eventuale rilevanza ai fini del valore in dogana dei *TP adjustments* per le imposte dirette sul reddito si potrà (*rectius*, dovrà) prendere in considerazione in primo luogo le regole istitutive e le modalità che hanno condotto all'aggiustamento. Così facendo, si potrà identificare la natura dell'aggiustamento medesimo (*i.e.*, cessione di denaro *versus* rettifica dell'originaria transazione) e acclarare se esso può avere – in linea di principio – rilevanza anche ai fini doganali.

Primi spunti operativi

Alla luce delle considerazioni sopra svolte che hanno posto l'accento sulle complessità tecniche connesse alla impostazione dei prezzi infragruppo, emerge in modo netto la necessità per i gruppi multinazionali di una attenta valutazione preventiva sia dei profili connessi alle imposte dirette sia a quelli di determinazione del valore in dogana. Il rischio, infatti, è quello di trovarsi esposti - per la medesima transazione e con la stessa Amministrazione finanziaria - su un duplice fronte fiscale, l'ufficio imposte dirette e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Tra le azioni che possono dunque essere intraprese dai gruppi multinazionali per ridurre i rischi relativi alla tematica in oggetto, si possono ricordare:

1. il coinvolgimento, fin dalle prime fasi di impostazione dei flussi commerciali, di esperti doganali in tutti i processi relativi agli scambi *intercompany*. La strategia fiscale di una multinazionale dovrebbe, infatti, considerare – in una visione integrata – sia gli aspetti di imposizione diretta sia quelli relativi a Iva e dogane, senza dimenticare la portata degli adempimenti dichiarativi e le nuove norme in materia di trasparenza fiscale;

²¹ In proposito si segnala la sentenza CTR Firenze n. 786/XXXV/2017.

²² Sulla tematica, si vedano anche: risposte a interpello [n. 529/E/2021](#) e [n. 884/E/2021](#).

- l'implementazione di un sistema di monitoraggio che consenta di controllare (possibilmente *ex ante* e non soltanto *ex post*) le variazioni delle *TP policies* in occasione di modifiche ai flussi infragruppo, con annessi impatti di fiscalità diretta e indiretta, per valutare eventuali criticità e azioni conseguenti;
- in coerenza con le attività citate nei precedenti punti, la predisposizione e raccolta di adeguata documentazione di supporto concernente almeno le fattispecie di maggior rilievo sotto il profilo della imposizione diretta (e.g. contratti infragruppo, copia a campione delle fatture, analisi di *transfer pricing* e *TP documentation*, prospetti di calcolo degli aggiustamenti periodici e/o di fine anno) e indiretta (e.g. coerenza tra disposizioni contrattuali e natura delle operazioni esposta in fattura, bollette doganali e documenti di trasporto, dichiarazioni Intra);
- lo svolgimento di specifici approfondimenti sia in Italia sia all'estero per una opportuna individuazione non solo delle normative locali bensì anche dei *modus operandi* delle diverse Amministrazioni finanziarie coinvolte (e.g., Autorità doganali di Paesi diversi possono avere approcci differenti al trattamento dei *TP adjustments*, grado di allineamento ai Principi Ocse quanto alla fissazione dei prezzi infragruppo), anche nel caso di processi di riorganizzazione della catena del valore a livello transnazionale;
- la sottoscrizione di accordi preventivi (c.d. *Advance pricing agreement* - APA) unilaterali o bi/multilaterali sia ai fini delle imposte sui redditi sia della individuazione del valore delle merci in dogana.

Non resta, infine, che suggerire come – di fronte a set di norme così complessi e sovente non collegati da un punto di vista legislativo nazionale e sovranazionale, per i quali urgono competenze specialistiche gestite in una visione integrata – un utile punto di partenza per analisi e revisioni è sicuramente rappresentato dal modello di *business* oggi adottato che deve essere messo a confronto con le possibili opzioni di modifica realmente disponibili, alla luce di piani di sviluppo, prevedibile evoluzione del settore/mercato, rendimenti attesi e delle risorse di cui si può disporre (e cui si può avere accesso) per implementare le strategie scelte per il futuro.

Nel prosieguo del presente contributo, si andranno dunque ad analizzare i principali risvolti in ambito imposte dirette (*transfer pricing*) e valore in dogana con riferimento alla possibile introduzione di una *royalty* per la concessione in uso del marchio a fini commerciali da parte di una società capogruppo italiana a una controllata già residente e operante in veste di distributore dei prodotti del gruppo sul territorio degli Stati Uniti (“Usa”).

Le *royalty* infragruppo tra Italia e Usa

Come sopra anticipato, il caso esposto considera la situazione di una società A, capogruppo italiana impegnata in attività di produzione, che controlla una società B, residente negli Usa, la quale acquista

dalla prima prodotti finiti destinati alla rivendita sul mercato locale. In virtù di una possibile rinnovata strategia *marketing* e di rilancio della immagine dei prodotti del gruppo, la società A prende in considerazione la possibilità di iniziare ad applicare una *royalty* per la concessione in uso del marchio in relazione ai prodotti che la società B distribuisce sul mercato americano. Come si avrà modo di acclarare a breve, diverse sono le conseguenze (fiscali e di *business*) che possono derivare dalla introduzione di una *royalty* sul marchio, sia con effetto sulla società A controllante (Ita) che sulla società B controllata (Usa). E, dunque, prima della concreta implementazione di tale nuovo schema, è sicuramente consigliabile l'effettuazione di una analisi preliminare volta a individuare e stimare con sufficiente accuratezza su entrambe le entità coinvolte gli impatti sia di natura fiscale (imposte dirette e indirette) sia di natura più strettamente operativa e di *business*.

La TP policy: il valore di libera concorrenza della *royalty* infragruppo

La definizione dell'intangibile, *legal ownership* vs *economic ownership*

Il primo aspetto da considerare è la congruità della *royalty* infragruppo soggetta alla disciplina del *transfer pricing*. Infatti, la concessione in uso del marchio da una consociata all'altra genera una vera e propria transazione *intercompany* e come tale richiede che il canone per la licenza (calcolato in questo caso come percentuale del fatturato netto verso terzi derivante dalla rivendita di prodotti a marchio) sia fissato in linea a quanto avrebbero fatto operatori terzi in circostanze comparabili. Le parti coinvolte nella transazione sono la casa madre italiana (licenziante) e la controllata americana (licenziataria).

Per poter inquadrare correttamente la fattispecie in questione da un punto di vista definitorio, giova sicuramente richiamare quanto disposto dal § 6.6 delle linee guida Ocse: la parola "*intangibile*" è intesa a riferirsi a qualcosa che non è un bene fisico o un asset finanziario, che può essere posseduto o controllato per essere utilizzato in attività commerciali e il cui utilizzo o trasferimento sarebbe remunerato se fosse avvenuto in una transazione tra parti indipendenti in circostanze comparabili. Piuttosto che concentrarsi su definizioni contabili o legali, l'obiettivo di un'analisi dei prezzi di trasferimento in un caso che coinvolge beni immateriali dovrebbe essere la determinazione delle condizioni che verrebbero concordate tra parti indipendenti per una transazione comparabile.

Con riferimento al caso di specie, le linee guida Ocse (si veda il glossario nella parte introduttiva) utilizzano le seguenti categorizzazioni di intangibili che sono riconducibili alle operazioni di natura commerciale:

– "*marketing intangibles*": si può definire tale un bene immateriale (ai sensi del § 6.6) che si riferisce ad attività di *marketing*, aiuta nello sfruttamento commerciale di un prodotto o servizio e/o ha un importante valore promozionale per il prodotto in questione. A seconda del contesto, i *marketing intangibles* possono includere, ad esempio, marchi, nomi commerciali, elenchi di clienti, relazioni con

i clienti e dati proprietari di mercato e di clienti utilizzati o di aiuto nel *marketing* e nella vendita di beni o servizi ai clienti;

– “*trade intangibles*”: rientrano in questa categoria tutti gli intangibili che non sono classificati tra i *marketing intangibles* (ad esempio, *know how* e *trade secrets*²³, diritti derivanti da contratti o licenze pubbliche²⁴).

La concessione in licenza di un bene immateriale finalizzata allo sfruttamento avviene tramite il pagamento di canoni (*i.e.* le *royalties*) dal licenziatario al licenziante, in quanto trattasi di una transazione che riguarda il trasferimento di diritti su beni immateriali. Secondo le linee guida Ocse (§ 6.82), il pagamento per l'utilizzo di un marchio è conforme al principio di libera concorrenza se il marchio fornisce un vantaggio finanziario ai membri del gruppo diversi dalla società che detiene la titolarità legale del bene immateriale (*legal owner*). Infatti, come regola generale, nessun pagamento dovrebbe essere riconosciuto ai fini dei prezzi di trasferimento per il semplice riconoscimento dell'appartenenza al gruppo o per l'uso del nome del gruppo semplicemente per riflettere l'appartenenza al gruppo medesimo²⁵.

Ne consegue che – in questa tipologia di operazioni infragruppo, come quella allo studio tra la casa-madre italiana e la sua controllata statunitense – elemento imprescindibile della fondatezza (ai fini sia di una “*sana*” gestione del *business*, sia per la deducibilità fiscale) della *royalty* sul marchio è l'ottenimento di un vantaggio di natura finanziaria da parte del licenziatario, derivante proprio dallo sfruttamento del marchio oggetto di licenza nell'ambito della propria attività. Per il gruppo, si tratta – quindi – di dotarsi dei necessari studi di fattibilità corredati di adeguate simulazioni che possano, sulla base delle informazioni disponibili, realisticamente rappresentare gli effetti di natura economica, fiscale, finanziaria nonché competitiva, sia per il licenziante sia per il licenziatario.

Tuttavia, ciò non è sufficiente: infatti, il monitoraggio degli effetti connessi allo sfruttamento del marchio andrà altresì costantemente condotto, non solo in capo al licenziatario bensì anche al licenziante; solo così le consociate saranno in grado di verificare una coerente e costante applicazione delle clausole contrattuali, rilevarne gli effetti sui propri bilanci e sulla conduzione del *business* finanche la necessità di “*sedersi nuovamente al tavolo negoziale*” nel momento in cui le circostanze nelle quali si inserisce tale transazione infragruppo siano mutate al punto di esigere una modifica delle pattuizioni.

Sicuramente, attività imprescindibile ed estremamente concreta è la dimostrazione che il marchio sta generando valore per il licenziatario; è necessario – in altri termini – dimostrare che l'utilizzo di quel marchio sta incidendo positivamente sulle sue vendite. Calandoci dunque nel caso qui in

²³ Linee guida Ocse, § 6.20.

²⁴ Linee guida Ocse, §. 6.24.

²⁵ Linee guida Ocse, § 6.81.

esame, qualora il marchio sia presente sul mercato internazionale già da diversi anni e alla filiale americana del gruppo non sia mai stata addebitata alcuna *royalty* per l'utilizzo dello stesso, a fronte dell'addebito *ex novo* di un canone per lo sfruttamento di tale intangibile, l'Amministrazione finanziaria statunitense potrebbe fondatamente asserire che la riconoscibilità del marchio del gruppo negli Usa è aumentata proprio grazie al contributo fattivo della filiale locale la quale da diversi anni è l'unica entità distributrice del gruppo sul territorio e si è così fatta carico di tutte le principali attività (e relativi costi) promozionali e di *marketing*.

Pertanto, in una simile circostanza, non si vedrebbe il motivo che spingerebbe la filiale americana ad accettare il pagamento da oggi di una *royalty* sul marchio (salvo che la casa-madre non dia avvio a una massiccia operazione di rilancio del marchio stesso andandone così a modificare la percezione sul mercato). In questi esercizi di simulazione che consentono di mettere in luce profili di rischiosità e aspetti critici, è sempre utile ricordare che - ai fini della disciplina del *transfer pricing* - i rapporti infragruppo devono essere strutturati allo stesso modo di come si comporterebbero soggetti indipendenti sul libero mercato in situazioni comparabili. Alla luce di quanto appena detto, è necessario che per la controllata americana ci sia c.d. "*business rationale*" e "*sostanza economica*" a fondamento di una tale nuova transazione con la casa-madre italiana.

Il valore *arm's length* della *royalty* è soggetto alla normativa interna americana della sezione 482 dell'Irc²⁶, che si rifà – seppur con talune differenze – alle linee guida Ocse. Le norme relative alla "*sostanza economica*" sono contenute nella sezione 7701 dell'Irc. La dottrina della sostanza economica, codificata nella sezione 7701 (o) dell'Irc, considera una transazione dotata di sostanza economica solo se: la transazione ha un impatto economico significativo diverso dagli effetti dell'imposta federale sul reddito; il contribuente ha uno scopo sostanziale dell'operazione diverso da quello relativo all'imposta federale sul reddito. Se una transazione sui prezzi di trasferimento non ha sostanza economica, l'Irs²⁷ può imporre una sanzione del 20% che può salire fino al 40%²⁸.

In tale contesto, è allora importante ricordare che ai fini dei prezzi di trasferimento, la proprietà legale dei beni immateriali (come ad esempio il marchio nel caso in analisi) di per sé non conferisce alcun diritto in definitiva a trattenere i proventi derivati dal gruppo multinazionale dallo sfruttamento dei beni immateriali, anche se tali rendimenti possono inizialmente spettare al proprietario legale come risultato della sua attività legale o a fronte di un diritto contrattuale di sfruttare il bene immateriale. Il rendimento in definitiva trattenuto o attribuito al titolare giuridico dipende dalle funzioni che svolge, dai beni che utilizza e dai rischi che assume, nonché dai contributi apportati da altri membri del gruppo multinazionale attraverso le loro funzioni svolte, i beni utilizzati e i rischi assunti²⁹.

²⁶ *Internal revenue code*, normativa fiscale federale negli Stati Uniti ed è soggetta al titolo 26 del Codice degli Stati Uniti (USC).

²⁷ *Internal revenue service*, amministrazione finanziaria statunitense.

²⁸ Si vedano la sezione 6662(b)(6) e la sezione 6662(i) dell'Irc.

²⁹ Linee guida Ocse, § 6.42.

Ne deriva che – nel contesto di una impresa multinazionale – le evidenze necessarie da un lato alla dimostrazione che l'intangibile concesso in uso è in grado generare ulteriore profitto (più di quanto non sarebbe in grado di fare in assenza) a beneficio del licenziatario e dall'altro che il licenziante ha pieno titolo a richiedere una remunerazione di mercato per lo sfruttamento da parte altrui di un bene (e.g. il marchio) che egli stesso non solo possiede (*legal ownership*) ma anche costantemente accresce e difende (*economic ownership*) sulla base degli accordi presi, non possono essere semplicemente considerate a carico del solo licenziatario. Tutt'altro, deve trattarsi di uno sforzo congiunto cui contribuiscono entrambi i contraenti.

È possibile, allora, affermare che la proprietà legale e i rapporti contrattuali servono semplicemente come punti di riferimento per identificare e analizzare le transazioni controllate relative ai beni immateriali e per determinare la remunerazione adeguata alle società appartenenti ad un gruppo multinazionale rispetto a tali transazioni.

I metodi per la fissazione della *royalty*

Per quanto concerne la valutazione delle transazioni inerenti allo sfruttamento di beni immateriali, l'Ocse individua 2 metodologie ritenute maggiormente appropriate: il metodo del confronto del prezzo (*CUP method*) e il metodo della ripartizione del profitto (*Transactional profit split method*).

Il metodo più utilizzato per la fissazione del tasso di *royalty* da applicarsi alla concessione in uso di un marchio è il CUP, identificandosi il *profit split* come maggiormente indicato nel caso di contributi altamente integrati alla transazione da parte delle transazioni che vi partecipano, oppure anche nel caso dei c.d. *Hard to value intangibles* ("HTVI") alla luce delle indicazioni operative illustrate nel capitolo VI delle linee guida Ocse.

Il metodo CUP può essere applicato nella sua versione interna o esterna. Nella versione interna, il valore di riferimento per stabilire il *royalty rate* da addebitare alla controllata americana è il canone di licenza applicato a terzi per la stessa operazione, fermo restando l'analisi dei 5 fattori di comparabilità³⁰. Se il CUP interno non è applicabile, si ricorre alla sua versione esterna. Nell'applicazione del CUP esterno, tuttavia, si possono riscontrare difficoltà operative. In primo luogo, la disponibilità dei contratti di licenza d'uso del marchio dipende dal settore in cui opera la società; ciò rende la ricerca di tassi di *royalty* comparabili più difficile in alcuni settori rispetto ad altri. In particolare, aspetti come la comparabilità del settore e l'uso B2B o B2C del marchio giocano molto spesso un ruolo chiave nel livello del tasso di *royalty*. Altri fattori di comparabilità, come l'area geografica coperta dalla licenza o il suo periodo di validità, potrebbero avere un impatto minore.

³⁰ Linee guida Ocse, capitolo I.

Per quanto riguarda le *royalties* sui marchi, accade sovente che gli accordi accessibili tramite banche dati pubblicamente disponibili contengano un portafoglio di diversi beni immateriali, tra i quali non rientra soltanto il marchio, con ciò rendendo potenzialmente necessari aggiustamenti di comparabilità.

Ciò detto, scendendo nelle dinamiche applicative di una potenziale *royalty* infragruppo per la concessione in uso del marchio dalla controllante italiana alla controllata statunitense, può produrre 2 effetti:

1. tasso di *royalty* sottostimato: dal punto di vista della casa-madre italiana, una *royalty* con un tasso ritenuto inferiore al valore di mercato da parte dell'Amministrazione finanziaria può portare alla contestazione di omissione di componenti positivi di reddito, con la conseguente identificazione di un tasso ritenuto più indicato al caso in esame e il conseguente accertamento di una maggiore base imponibile ai fini Ires e Irap;

2. tasso di *royalty* sovrastimato: per converso, sul versante statunitense, potrebbe verificarsi (anche simultaneamente) una situazione opposta. Ovvero, l'Irs potrebbe arrivare a giudicare eccessivo il canone preteso dalla casa-madre italiana, con la conseguenza di ridurre artificialmente la base imponibile della società americana. La conseguenza, allora, sarebbe la ripresa a tassazione (in tutto o in parte, anche in relazione alla riconosciuta sostanza economica della transazione) della *royalty* corrisposta.

In conclusione, dal punto di vista del *transfer pricing* nel contesto delle imposte sul reddito, la valutazione prima dei presupposti afferenti all'introduzione di una *royalty* per la concessione in uso del marchio del gruppo e – poi – la individuazione di un tasso presumibilmente di mercato, sollevano aspetti assolutamente delicati nella gestione strategica di un gruppo multinazionale che richiedono necessariamente una gestione congiunta da entrambi i versanti della transazione.

Dazi doganali e *royalty*

La cessione di beni *extra* UE è un'operazione che ha rilevanza ai fini del valore in dogana per l'importatore. Nel caso in esame, sulla base della normativa statunitense, la merce importata negli Usa deve essere valutata in conformità con la sezione 402 del *Tariff Act* del 1930. In linea con le disposizioni dell'articolo 8 dell' "*Agreement on implementation of article VII of the general agreement on tariffs and trade 1994*", il metodo di valutazione preferito è il valore della transazione, il quale è definito come "*il prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce venduta per l'esportazione negli Stati Uniti*", cui devono aggiungersi taluni elementi. È allora importante notare come, per il calcolo del *transaction value*, deve tra gli altri prendersi in considerazione qualsiasi *royalty* o tassa di licenza relativa alla merce importata che l'acquirente è tenuto a pagare, direttamente o

indirettamente, come condizione per la vendita della merce importata per l'esportazione negli Stati Uniti nella misura in cui tale canone non sia già incluso nel prezzo dovuto o da corrispondere³¹.

Le Autorità doganali hanno individuato 3 quesiti rilevanti per determinare se i pagamenti delle *royalties* siano daziabili. Il test deriva dal *ruling* Hasbro II³² e si compone di 3 parti che la *US Custom and Border Protection*³³ utilizza per verificare se le *royalty* sulla merce importata siano da assoggettare al dazio in ingresso:

- a) la merce importata è stata prodotta sotto brevetto (*patent*)?
- b) la *royalty* era coinvolta nella produzione o nella vendita della merce importata?
- c) l'importatore potrebbe acquistare la merce senza pagare la *royalty*?

Le risposte negative alla prima e alla seconda domanda, e la risposta affermativa alla terza, suggeriscono l'insussistenza del dazio. Diversamente, le risposte affermative alla prima e alla seconda domanda e una risposta negativa alla terza, indicano invece l'assoggettamento al dazio³⁴.

La risposta alla terza domanda, in particolare, riguarda la questione se il pagamento sia considerato una condizione di vendita³⁵. Per il calcolo dei dazi doganali, viene utilizzata l'*Harmonized tariff schedule of the United States* (HTS) che stabilisce le aliquote tariffarie e le categorie per tutte le merci importate negli Stati Uniti. L'HTS si basa sul sistema armonizzato internazionale che è il sistema globale di nomenclatura applicato alla maggior parte degli scambi mondiali di beni.

Andando, dunque, ad applicare le disposizioni appena sopra esposte al caso in esame concernente l'introduzione di un canone per la concessione in uso del marchio dalla società capogruppo italiana alla controllata statunitense impegnata – già da anni – nella importazione e commercializzazione dei soli prodotti del gruppo sul territorio americano, si determina la necessità di andare ad accrescere il *transaction value* della merce importata di un importo corrispondente alla *royalty* sul marchio. Il primo effetto derivante dell'applicazione della *royalty*, se esplicita condizione di vendita, sarà allora l'aumento del dazio doganale, il quale – tuttavia – potrebbe portare con sé una serie di altre conseguenze per la consociata importatrice:

1. aumento dei costi operativi e riduzione della marginalità: l'introduzione della *royalty* avrebbe un impatto diretto (negativo) sul Conto economico e dunque sulla marginalità. Infatti, il Conto economico sarebbe gravato di una nuova e duplice componente di costo rappresentata dalla *royalty* stessa e dal corrispondente dazio doganale che essa dovrebbe scontare;
2. effetto sui flussi di cassa: la necessità di dover versare periodicamente il canone per l'utilizzo del marchio e una quota aggiuntiva di dazi doganali determinerà altresì la necessità per la filiale

³¹ Sezione 402(b)(1) del *Trade Agreement Act* del 1979.

³² *U.S. Custom and Border Protection*, HQ 544436, 4 febbraio 1991 successivamente pubblicato nel *General Notice, Dutiability of Royalty Payments*, Vol. 27, No. 6 Cust. B. & Dec. at 1 (February 10, 1993) ("Hasbro II ruling").

³³ Agenzia delle dogane statunitense.

³⁴ *U.S. Customs and Border Protection*, HQ 547148, 12 settembre 2002.

³⁵ *U.S. Customs and Border Protection*, HQ 54951, 12 febbraio 1998.

americana di riesaminare le proprie entrate e uscite per una opportuna gestione dei flussi di cassa affinché non abbiano a mancare le disponibilità finanziarie per lo svolgimento dell'attività commerciale. Questo potrebbe richiedere una revisione non solo delle clausole contrattuali applicate ai flussi con casa-madre, bensì anche una ridefinizione dei rapporti – ad esempio – con gli istituti di credito;

3. possibile perdita di competitività e rischio fiscale: in una situazione di mercato altamente concorrenziale e caratterizzato da margini di guadagno contenuti (importanti sono le quantità vendute), la società controllata potrebbe non essere in grado di praticare un aumento dei listini verso i propri clienti nel tentativo di recuperare in tutto o in parte l'aggravio di costi causato dalla introduzione del canone sul marchio. Ciò la metterebbe davanti a una valutazione strategica decisamente delicata, ovvero aumentare (ma quanto?) i prezzi di vendita correndo il rischio di perdere rilevanti quote di mercato oppure mantenere inalterati i listini ma vedere compressa la propria marginalità andando così incontro a una possibile contestazione da parte della Amministrazione fiscale americana che finirà per giudicare non di mercato il complesso (*i.e.* beni e *royalties*) delle *transfer pricing policies* applicate.

Le ritenute alla fonte, il tax credit e gli effetti "cash flow"

In aggiunta a tutto quanto fin qui illustrato, è sicuramente opportuno considerare un ultimo aspetto sollevato dall'addebito di un eventuale canone per l'utilizzo del marchio di gruppo: ovvero, le *royalties* corrisposte a soggetti non-residenti sono di solito soggette a ritenuta alla fonte (*withholding tax*). Tale ritenuta può essere ridotta (finanche azzerata) alla luce di quanto stabilito nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte tra gli Stati.

In termini generali, la normativa statunitense stabilisce che se il reddito da *royalties* proviene da una fonte statunitense e viene pagato a un non residente, viene applicata una ritenuta pari al 30% oppure un'aliquota inferiore se in presenza di un Trattato contro le doppie imposizioni. L'articolo 12, § 2 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni, in vigore dal 16 dicembre 2009, stabilisce che i "*canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo nel caso di canoni corrisposti per l'uso o la concessione in uso di software per computer, o di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; b) l'8 per cento dell'ammontare lordo in tutti gli altri casi*".

Ecco, dunque, che la società capo-gruppo italiana, in quanto beneficiaria effettiva del flusso reddituale rappresentato dai canoni sul marchio addebitati alla controllata statunitense, potrà richiedere il beneficio dell'articolo 12, § 2 del Trattato contro le doppie imposizioni tra i 2 Paesi e

ottenere così che il pagamento in uscita dagli Usa del canone venga assoggettato non all'aliquota ordinaria del 30%, bensì a una ritenuta in misura ridotta che non potrà eccedere l'8%. In relazione alla ritenuta in uscita cui sarà assoggettato il canone per l'utilizzo del marchio, la società controllante italiana potrà avvalersi delle disposizioni contenute nell'[articolo 165](#), Tuir e beneficiare così del conseguente credito d'imposta (c.d. "tax credit"). Tale meccanismo di eliminazione della doppia imposizione (che si viene a creare per effetto della ritenuta in uscita dagli Usa applicata al pagamento delle *royalties* sul marchio e della tassazione in Italia cui le stesse *royalties* sono assoggettate) fa riferimento all'articolo 23, § 3 della Convenzione Italia-Usa in base al quale:

- la capogruppo italiana calcola le imposte sulla base del proprio reddito complessivo che include il reddito prodotto nello Stato estero (*i.e.* le *royalties* sul marchio addebitate alla controllata statunitense) dove, in applicazione della Convenzione bilaterale, lo stesso è stato già sottoposto a imposizione (tramite ritenuta alla fonte);
- lo Stato di residenza della capogruppo (*i.e.* l'Italia), concede una detrazione dalle imposte dovute dal contribuente per le imposte già versate nello Stato estero sulla medesima componente di reddito.

Ora, ai fini dell'analisi che qui interessa (*i.e.* effetti della introduzione di una *royalty* per la concessione in uso di un marchio), in aggiunta agli aspetti connessi alla applicazione delle disposizioni in materia di fiscalità internazionale sopra citate, è importante notare come la ritenuta alla fonte da applicarsi negli Usa all'atto del pagamento dei canoni, comporta una "trattenuta" di risorse finanziarie che raggiungono solo in misura ridotta le casse – per così dire – della società controllante italiana. Per quanto l'impatto di tale flusso finanziario (così ridotto) potrebbe non essere particolarmente rilevante³⁶ sulla capogruppo italiana, non si deve comunque tralasciare una attenta verifica delle conseguenze finanziarie e fiscali derivanti dall'eventuale avvio di tale nuova tipologia di operazione infragruppo.

Considerazioni finali

La cessione di beni a una controllata americana con successiva applicazione di una *royalty* sul marchio è un'operazione che comporta un'analisi approfondita sotto diversi punti di vista. Per le imposte dirette, da parte sia della controllante sia della controllata, è necessario cedere i prodotti a prezzi che rispettino il principio di libera concorrenza onde evitare contestazioni fiscali nei rispettivi Paesi di residenza delle società. Poiché trattasi di una cessione *extra UE*, l'importatore è soggetto al dazio doganale per la merce destinata all'esportazione negli Stati Uniti d'America.

³⁶ Ciò dipenderà dai volumi di vendita dei prodotti negli Usa, dal tasso di *royalty* applicato e dalla misura della ritenuta alla fonte operata.

È dunque importante adottare una visione integrata per quanto concerne la delicata materia del *transfer pricing*, affinché i prezzi *intercompany* applicati possano rappresentare un punto di equilibrio per una adeguata valorizzazione delle transazioni (*i.e.* cessioni di beni e canone marchio) sia ai fini delle imposte sul reddito delle società sia per la fissazione del valore in dogana. E tale risultato richiederà necessariamente una contemporanea analisi sulle situazioni di entrambe le società coinvolte nelle transazioni citate: andrebbe infatti a danno del gruppo nel suo complesso un approccio parziale volto ad assecondare la posizione di una soltanto delle entità coinvolte, magari alla ricerca di meri vantaggi di natura fiscale.

Da ultimo, non si tratta di limitare la visione a una analisi degli aspetti di natura fiscale (diretta e indiretta) per quanto estesa su 2 Paesi, bensì di includere anche considerazioni – come visto nei precedenti paragrafi del presente contributo – di ordine strategico che siano in grado di ponderare, in modo adeguato e costruttivo, anche aspetti connessi alla evoluzione del *business* e all'andamento del mercato, al posizionamento dei prodotti rispetto alla concorrenza e agli impatti di natura finanziaria.