

# *Transfer pricing e beni intangibili*

---

**22 novembre 2024**  
**Dott. Federico Venturi**

*Pirola Pennuto Zei & Associati*

## Intervento relativo a:

- ❑ Rilevanza sempre maggiore dei beni immateriali nei gruppi;
- ❑ Concetto di Business Restructuring e Business Case sul trasferimento di Customer List (bene immateriale) e funzioni;
- ❑ Business Case su accertamento inerente all'utilizzo dei beni immateriali in un Gruppo.

## Art. 110 co. 7 Tuir

**Presupposto  
oggettivo**

I componenti di reddito **derivanti da operazioni**

**Presupposto  
soggettivo**

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

**Applicazione**

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

- Cessioni di beni e di partecipazioni
- Prestazioni di servizi
- Finanziamenti
- **Beni immateriali**
- **Business restructuring**

**In breve**

- **Va sottolineato che non sempre tutti i beni immateriali comportano un corrispettivo distinto dal pagamento richiesto per beni o servizi e non tutti i beni immateriali danno origine a una specifica remunerazione in ogni circostanza (esempio valore del bene immateriale contenuto nel bene o servizio compravenduto).**
- I beni immateriali, come noto, spesso non sono evidenziati in bilancio o tutelati, malgrado ciò, il loro trasferimento, di norma, va remunerato.

## BENI IMMATERIALI – PRINCIPI GENERALI

### Ai fini di transfer pricing:

#### **Sono inclusi:**

- Patents
- Know-how and trade secrets
- Trademarks, trade names and brands
- Rights under contracts and government licences
- Licenced and similar limited rights in intangibles
- **Customer List**

#### **Non sono inclusi:**

- Goodwill and ongoing concern value
- Group synergis
- Market specific characteristics

### Oneri documentali – Beni immateriali del gruppo multinazionale:

- È necessario illustrare all'interno del *master file* tutti gli aspetti inerenti la creazione, la gestione e le modalità di sfruttamento dei beni immateriali all'interno del gruppo multinazionale.
- Conseguenze:
  1. **Identificazione di tutti i beni immateriali, non solo di quelli utilizzati dall'impresa residente, con livello di dettaglio per singola società;**
  2. **Modalità di gestione delle attività di R&S e di come le società del gruppo ne beneficiano;**
  3. **Politiche di prezzi di trasferimento relative all'utilizzo dei beni immateriali.**

LINEE GUIDA OCSE 2022 – CAPITOLO IX

- **Par. 9.1:** [...] si intende la riorganizzazione transfrontaliera delle relazioni commerciali o finanziarie tra imprese associate, compresa la cessazione o rinegoziazione sostanziale degli accordi esistenti. I rapporti con i terzi (ad esempio, fornitori, subappaltatori, clienti) possono essere alla base della ristrutturazione o esserne influenzati.
- **Par. 9.2:** [...] possono spesso comportare la **centralizzazione dei beni immateriali, rischi o funzioni**, con il relativo **potenziale profitto**. In genere possono consistere in [...] trasferimento di beni immateriali o di diritti su beni immateriali a un'entità centrale (ad esempio una c.d. «IP Company») all'interno del Gruppo.  
Ad esempio, trasformazione da «*full fledged distributor*» a «*limited risk distributor*» o da «*traditional manufacturer*» a «*contract manufacturer*» o «*toll / consignment manufacturer*», trasferimento di beni immateriali ad una IP Company:
  - ❖ vengono riallocate funzioni / rischi ed assets (rivedendo l'analisi funzionale) è necessario rivedere l'allocazione del profitto «*a valori di mercato*»;
  - ❖ ad esempio, cessione delle «*customer list*» ad altro soggetto appartenente al gruppo.

## LA NOZIONE DI «BUSINESS RESTRUCTURING»

- **Par. 9.3:** Esistono anche ristrutturazioni aziendali in cui **più intangibili o rischi vengono assegnati a entità operative** (ad es. a produttori o distributori). Le ristrutturazioni aziendali possono anche consistere nella razionalizzazione, specializzazione, o de-specializzazione delle operazioni (siti e/o processi produttivi, attività di R&S, vendite, servizi), compreso il ridimensionamento o la chiusura delle operazioni.
  - **Par. 9.6:** [...] sono tipicamente accompagnate da una **riallocazione del potenziale di profitto** tra i membri del gruppo multinazionale, immediatamente dopo la ristrutturazione o nell'arco di alcuni anni. [...]. L'implementazione di modelli di business integrati e lo sviluppo di organizzazioni globali **possono complicare l'applicazione del principio di libera concorrenza**, che determina il profitto dei membri di un gruppo multinazionale facendo riferimento alle condizioni che sarebbero state applicate tra imprese indipendenti in transazioni comparabili e circostanze comparabili.
- In sintesi, quando la riorganizzazione transfrontaliera delle relazioni commerciali e finanziarie tra imprese associate determina un trasferimento di rischio, funzioni o beni immateriali, siamo in presenza di una *business restructuring*.**

### Per le amministrazioni finanziarie:

- realizzazione di operazioni **esclusivamente per motivi fiscali;**
- **erosione della base imponibile;**
- conseguimento di **indebiti vantaggi fiscali** da parte delle imprese.

### Per le imprese:

- **contestazione dei prezzi di trasferimento;**
- **riqualificazione dell'operazione;**
- **eccessivo onere documentale** per le riorganizzazioni;
- **rischio doppia imposizione economica.**

## «BUSINESS RESTRUCTURING» E TP: I RISCHI

La circolare 1/2018 della GdF dedica un intero paragrafo alle «*Business Restructuring*» evidenziandone il rischio potenziale; si veda, tra l'altro, lo stralcio che segue:

*«L'analisi del fenomeno deve essere focalizzata con specifico riguardo alle operazioni di riorganizzazione aziendale potenzialmente eseguite in periodi successivi all'acquisizione di partecipazioni di controllo in società italiane (sovente, a gestione familiare nella fase ante cessione) da parte di investitori esteri.*

*In tali, ultimi casi, infatti, l'esperienza operativa insegna che realtà imprenditoriali con dimensioni nazionali, una volta entrate a far parte di gruppi internazionali sono esposte a relativi fenomeni di profit shifting, per effetto della possibilità di «disporre» di giurisdizioni di «favore».*

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23/11/2020 conferma che le operazioni di *Business Restructuring* vanno citate sia nel Master che nel Local File e nel Local File vanno altresì indicati gli effetti sull'entità locale.

## BUSINESS CASE 1

### CESSIONE DELLA *CUSTOMER LIST*

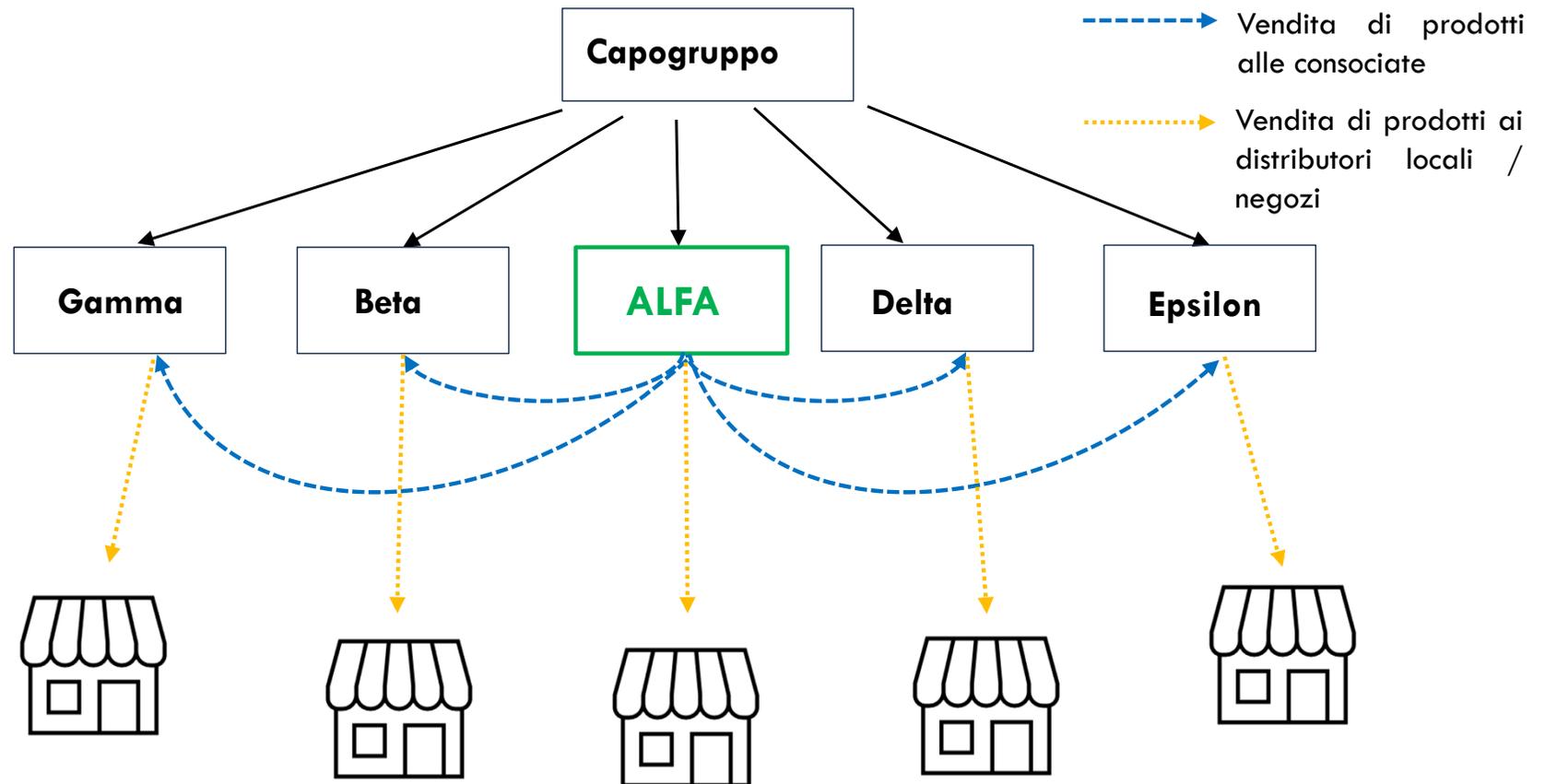
## BUSINESS CASE 1

- Alfa, società indipendente, prima di essere acquisita da un Gruppo multinazionale, si occupava della produzione e della distribuzione diretta sul mercato dei suoi prodotti.
- Non appartenendo ad un gruppo strutturato, il mercato che riusciva a raggiungere era circoscritto.
- Nonostante ciò, sulle vendite riusciva a realizzare un buon margine.



## BUSINESS CASE 1

- Post acquisizione (un paio di anni dopo, **Alfa subisce un processo di Business Restructuring in quanto cederà i prodotti alle società distributrici del Gruppo, che li venderanno direttamente ai distributori locali/rivenditori.**
- Alfa dovrà **ridurre il margine** sulla vendita dei prodotti alle società distributrici, ma indirettamente potenzialmente venderà una maggiore quantità di prodotti perché i distributori / rivenditori raggiunti saranno di più.



**Quindi, ALFA:**

- ha trasferito la **customer list** (che è un bene immateriale ai sensi anche del paragrafo 9,55 delle Linee Guide OCSE) alle consociate estere, che, a loro volta, rivendono i loro prodotti sul mercato;
- ha **trasferito** alle società distributrici parte dei **rischi** nei confronti **dei clienti e delle funzioni distributive** (es. rischio Paese, commerciale, di cambio e di credito);
- Ha, quindi, **diminuito i rischi verso clienti**, riducendo le **funzioni distributive** e gli **assets**;
- ha **ridotto la marginalità** applicata su ogni singola vendita, **trasferendo parte dei profitti alle consociate**;
- **INOLTRE** indirettamente accede ad un **bacino più ampio di clienti**, **aumentando la quantità di prodotti venduti** e (potenzialmente) incrementando il **reddito** (come il Business Plan della Capogruppo evidenzia).

## LA QUESTIONE

- Alfa cede la *customer list*, ma il Gruppo decide di non remunerarla (quindi di non riconoscerle un corrispettivo), malgrado ci sia un trasferimento di «*something of value*» come il paragrafo 9.39 sotto citato conferma.

**Par. 9.39: Una impresa indipendente non riceve necessariamente una compensazione quando una modifica dei suoi accordi commerciali comporta una riduzione del suo potenziale di profitto o dei profitti futuri attesi.** Il principio di libera concorrenza non richiede una compensazione per una semplice diminuzione delle aspettative di profitto futuro di un'entità. Quando si applica il principio di libera concorrenza alle ristrutturazioni aziendali, **la questione è se vi sia un trasferimento di qualcosa di valore** (un'attività o un'impresa in corso) o una cessazione o una rinegoziazione sostanziale di accordi esistenti e **se tale trasferimento, cessazione o rinegoziazione sostanziale sarebbero compensati tra parti indipendenti in circostanze analoghe.**

LA QUESTIONE

- **PERCHE'**: Alfa a fronte di un decremento della marginalità nella vendita dei singoli prodotti, otterrà – presumibilmente – un aumento dei prodotti venduti e ad un maggiore reddito/utile.
- **QUINDI**: ad avviso del Gruppo questi **incrementi** dovrebbero più che **compensare la riduzione di marginalità** su ogni singolo prodotto venduto, (in circostanze analoghe un operatore indipendente non pretenderebbe una compensazione)

**Par. 9.116:** in questa situazione in cui il contribuente avrà un rapporto commerciale continuativo come fornitore dell'impresa associata estera che svolge un'attività precedentemente svolta dal contribuente, il contribuente e l'impresa associata estera hanno l'opportunità di ottenere benefici economici e commerciali attraverso tale rapporto (ad esempio, il prezzo di vendita dei beni), il che può spiegare, ad esempio, il motivo per cui si è rinunciato a una compensazione attraverso un pagamento anticipato di capitale per il trasferimento dell'attività, o il motivo per cui il futuro prezzo di trasferimento dei prodotti potrebbe essere diverso dai prezzi che sarebbero stati concordati in assenza di un'operazione di ristrutturazione.

Il paragrafo 9.42 prevede di considerare la Business Restructuring nel suo complesso ed il paragrafo 9.27 ricorda l'importanza di valutare come si sarebbe comportato un operatore indipendente.

ESITO

Alla luce di quanto esposto e delle analisi svolte, è **possibile procedere a trasferire la lista clienti senza prevedere necessariamente un compenso a favore di Alfa.**

Sebbene l'approccio risulta essere sostenibile in base ai dettami OECD, potrebbero emergere **rilievi da parte dell'amministrazione finanziaria** nel caso in cui i dati prospettici del Business Plan non vengano confermati anche a consuntivo.

**Le Business Restructuring sono, di sovente, anche oggetto di comunicazione DAC 6** (Hallmark E3 – se c'è una riduzione – per il cedente – di più del 50% dell'utile) – oppure, avendo ad oggetto il trasferimento di un bene immateriale di difficile valutazione, è oggetto di comunicazione a prescindere come Hallmark 2.

Attenzione ad aperture di società commerciali estere distributrici e trasferimento della customer list.

## BUSINESS CASE 2

### *UTILIZZO DI BENI IMMATERIALI NEL GRUPPO*

### PREMESSE

- La società Alfa SpA, capogruppo di riferimento di un gruppo multinazionale, è una società leader nello sviluppo e produzione di componentistica per il settore meccanico.
- Alfa Spa è titolare di beni immateriali produttivi (brevetti) e beni immateriali di marketing (marchio), oltre che di *know how* produttivo.
- Tra Alfa SpA e le controllate è in essere un contratto (**Cost Sharing Agreement**) **che prevede la condivisione del rischio e dei costi** di R&S con le diverse società del Gruppo mediante una chiave di ripartizione basata sui fatturati che sono ritenuti riflettere ragionevolmente il futuro beneficio atteso da ciascuna delle parti. Il contratto risulta essere un *cost sharing agreement* **che però non copre il marchio.**
- Il risultato dell'attività di R&S, in particolare quella riferita agli intangibili è quindi resa disponibile da Alfa a tutto il Gruppo, **pur rimanendo Alfa la titolare legale esclusiva dei beni intangibili sviluppati che vengono dati in concessione gratuita alle controllate finché fanno parte del Gruppo.**

## BUSINESS CASE 2

---

- I contratti di *cost sharing agreement* differiscono dai contratti di servizi perché nei primi i partecipanti alla spesa partecipano al rischio di realizzazione dei beni intangibili con rischio di risultato, nei secondi no (viene pagato un servizio).
- Alfa concede infatti l'utilizzo dei beni intangibili commerciali alle società del Gruppo, in licenza gratuita, illimitata nel tempo, fino a quando le Società partecipanti rimarranno sue controllate dirette o indirette (ciò è stabilito espressamente nel contratto di *cost sharing agreement*) in quanto le stesse hanno partecipato al rischio ed ai costi di realizzazione.
- **Le consociate estere producono (utilizzando i brevetti ed i know-how della capogruppo) e vendono i beni che producono esse stesse, con marchio della capogruppo (non sono quindi distributrici commerciali il cui valore dei beni intangibili è «ricompresa» nel prezzo di trasferimento del prodotto). Questo è l'aspetto rilevante che tante volte i gruppi non considerano.**

### VERIFICA DEGLI ORGANI VERIFICATORI

- I verificatori, a conclusione dell'ispezione presso Alfa, hanno rilevato l'assenza di addebiti a titolo di royalties sull'utilizzo del marchio (il marchio non era nel *cost sharing*) «XXX», registrato, mantenuto, protetto e sfruttato da Alfa.
- Tale remunerazione ritengono debba coincidere, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli intangibili in argomento, dagli accordi contrattuali esistenti con le controllate estere e dalla significativa utilità conseguita dalle stesse, con il 3% (royalty rate) che la società verificata avrebbe dovuto applicare ai ricavi prodotti dalle controllate che ne fanno uso.

## BUSINESS CASE 2

---

Per l'individuazione della misura del canone, i verificatori richiamano le indicazioni contenute nella C.M. n. 32/1980, secondo cui esistono 3 categorie a seconda della rilevanza e tutela degli intangibili:

- **Canoni fino al 2%;**
- **Canoni oscillanti fra il 2% e il 5%;**
- **Canoni superiori al 5%;**
- In realtà i verificatori avrebbero dovuto usare un metodo di quantificazione riconosciuto per il TP (normalmente il CUP esterno).

## Grazie per l'attenzione

**Dott. Federico Venturi**

Pirola Pennuto Zei & Associati

Via Cefalonia n. 70 – Brescia

Ufficio: +39 030 2219611

Cellulare: +39 348 5910432

E-mail: [federico.venturi@studiopirola.com](mailto:federico.venturi@studiopirola.com)