



## Corte di cassazione delimita le Royalties

*Se il fornitore estero è disposto a vendere i propri prodotti senza interesse per il pagamento dei corrispettivi le royalties non sono soggette a tassazione doganale.*

La fattispecie oggetto di recenti pronunce della Suprema Corte riguarda uno schema societario molto frequente, in cui le imprese importatrici ottengono lo sfruttamento del diritto di licenza dal titolare del brand e la merce da uno o più soggetti terzi, indipendenti ed estranei alle clausole contrattuali afferenti l'utilizzo commerciale del marchio, e che vendono senza subire condizionamenti derivanti dalla corresponsione dei diritti di licenza.

Se il fornitore estero è disposto a vendere i propri prodotti, senza alcun interesse per l'effettivo pagamento dei corrispettivi di licenza dovuti dal compratore al titolare del marchio, le royalties non sono soggette a tassazione doganale.

E' il nuovo indirizzo, espresso dalla Corte di Cassazione nelle ordinanze 19 aprile, n. 11068, 8 maggio 2019, nn. 12142-12146 e 10 maggio 2019, n. 12458, su un argomento molto dibattuto, quello della tassazione doganale dei diritti di licenza, in presenza di un contratto di fornitura

con un soggetto estero diverso dal titolare del brand.

La Cassazione, sul punto, non ha ancora maturato un indirizzo univoco e le divergenze interpretative affiorano dall'esame dei numerosi casi che approdano al Supremo Giudice.

Un primo indirizzo, più rigoroso, è stato espresso nelle prime pronunce, a partire dall'ormai nota sentenza Puma 1 (6 aprile 2018, n. 8473). Con essa, la Suprema Corte ha affermato che le royalties sono comprese nel valore doganale "qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività", rinviando al giudice di merito per l'esame del caso.

Poiché la nozione di "controllo", in materia doganale, non ha indici oggettivi e va intesa come potere di "costrizione o di orientamento", anche altri casi riguardanti noti marchi ruotano sulle clausole del contratto di licenza, affermando che, grazie a esso, il titolare del marchio riesce a "controllare tutta la filiera produttiva e distributiva" (Cass., n. 23289/2018 e

Cass., n. 23286/2018).

Di centrale importanza, alla base di tale indirizzo, è il Commento n. 11 del Comitato del Codice doganale (sezione del valore doganale), contenuto nel documento TAXUD 800/2002, il quale esemplificava un elenco di circostanze, la combinazione delle quali poteva dimostrare l'esistenza del controllo.

Si tratta di alcune situazioni concrete, che rappresentano esempi di ingerenza del licenziante nell'attività svolta dal fornitore della merce importata che, se dimostrati, potevano giustificare la daziabilità delle royalties: imposizione del produttore da parte del licenziante, esistenza di un contratto diretto di produzione tra il licenziante e il venditore, il licenziante che decide a chi il produttore può vendere le merci o impone restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti, il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre.

Va però rilevato che tale Commento n. 11 è stato superato dalla Commissione euro-

pea, al punto che è stato definitivamente eliminato con l'emanazione del "Compendium of Customs Valuation texts—Edition 2018", proprio per la sua formulazione casistica e l'assenza di indici giuridici oggettivi.

La norma interpretativa europea, pertanto, non riconosce più nessun rilievo agli indicatori casistici previsti dal Commento 11, rappresentando una chiara volontà di restituire valore all'analisi del singolo caso concreto e all'esame dei contratti di licenza e di fornitura dei prodotti.

Ciò anche al fine di evitare equivoci tra i diritti del licenziante, connessi alla tutela della proprietà intellettuale e dei codici etici, e il potere di ingerirsi nella gestione dell'impresa da parte del produttore.

Di conseguenza, viene ad assumere esclusiva rilevanza l'esame congiunto dell'accordo di licenza intercorrente tra la licenziante e la licenziataria e l'accordo di vendita con i singoli produttori, mentre gli indici suddetti non assumono più alcun rilievo ai fini del c.d. "controllo sul fornitore".

Un diverso orientamento si fa strada nelle più recenti sentenze del caso Puma, che conta a oggi 13 pronunce di Cassazione, in cui emerge un ripensamento rispetto alla prima, per affermare che la presenza di un "controllo" sul produttore, da parte del licen-

ziante, è questione che deve essere attentamente esaminata dal giudice di merito, a cui è rinviata la decisione sulla base delle prove prodotte in atti (Cass., 11 ottobre 2018, nn. 25214 e 25216).

Questo orientamento ha spostato l'analisi sui presupposti della pretesa doganale e sull'esame dei fatti, riconducendo l'interpretazione delle clausole contrattuali nel perimetro del giudice di merito.

A questo filone appartengono alcune delle più recenti pronunce della Cassazione, che si concentrano sull'esame dei contratti e sulla dimostrazione che il pagamento dei diritti rappresenta una "condizione di vendita" della fornitura. Questo secondo indirizzo che pare consolidarsi conferma una serie di pronunce della Commissione regionale della Lombardia, rigettando i ricorsi dell'Agenzia delle dogane.

Anche questa tesi interpretativa muove dall'assenza di una specifica definizione di cosa si intenda per "condizione di vendita" e si riferisce al Commento n. 3 del Comitato del codice doganale, richiamato anche dalla Corte di giustizia europea, secondo cui il pagamento di un corrispettivo di licenza costituisce una condizione di vendita delle merci da valutare qualora, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore – o la

persona ad esso legata – e l'acquirente, l'assolvimento del corrispettivo del diritto di licenza rivesta un'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere, circostanza che spetta al giudice del merito verificare (Corte di giustizia, 9 marzo 2017, C-173/15, Healthcare).

In linea con l'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia, la Cassazione ha restituito valore all'analisi dei contratti di licenza e di fornitura già svolta dal giudice di merito, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle dogane, laddove chieda "una nuova valutazione" dei contratti, sugli stessi elementi di fatto già presi in considerazione dal giudice di appello, "giacché si tradurrebbe in un nuovo giudizio di merito" (Cass., sez. V, ord. 17 aprile 2019, n. 10696; Cass., sez. V, ord. 8 maggio 2019, nn. 12142 - 12146).

Sulla tassazione delle royalties in dogana sembrano essersi formati due diversi orientamenti alla luce dei quali è consigliabile, salvo la necessità di analizzare attentamente i contratti di licenza e quelli di fornitura, valutare se sussiste un effettivo controllo del titolare del marchio sui produttori della merce ovvero altre condizioni ritenute rilevanti dalla giurisprudenza di merito.

**Sara Armella  
Massimo Monosi**