



## Cessioni Know How – Italia Oggi del 15-08-2020

Cessioni Know How

L'interpello n 258 è lo spunto per una ricognizione sulla qualificazione delle royalties

Ai canoni si applica la potestà impositiva concorrente

L'interpello n. 258 è lo spunto per una ricognizione sulla qualificazione delle royalties

# Cessioni know-how ai raggi X

## Ai canoni si applica la potestà impositiva concorrente

Pagina a cura  
di LUCA NISCO

**N**el caso di canoni la potestà impositiva è quella concorrente. Ossia le somme percepite, per esempio per il trasferimento di know-how, possono essere oggetto di tassazione sia nel Paese estero, come Stato della fonte, sia in Italia, come Stato di residenza del percettore. È la conclusione cui giunge l'Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 258 del 7 agosto 2020, secondo cui i pagamenti ricevuti da una società italiana e qualificati come canoni, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e il paese estero fonte del reddito, sono soggetti ad una potestà impositiva concorrente, sì che la società italiana che sia beneficiario effettivo dei pagamenti può avvalersi del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 della Convenzione e dell'art. 165 del Tuir.

**La questione.** Il caso riguarda una società italiana Alfa attiva nel settore delle cucine, distribuite a livello internazionale attraverso alcune società controllate. Alfa ha stipulato con la società estera Beta un contratto di trasferimento di know-how, avente a oggetto, per l'appunto, il trasferimento dell'uso del know-how di Alfa a Beta, ai fini esclusivi della fabbricazione e assemblaggio dei prodotti distribuiti da Alfa. Il trasferimento di tecnologia include anche alcuni disegni e informazioni tecnico-produttive, definite «Platform», che Beta può utilizzare esclusivamente nei propri stabilimenti produttivi nel territorio estero contrattualmente individuato. I beni immateriali oggetto del contratto non ricomprendono marchi registrati, brevetti o modelli di design.

Il corrispettivo per l'uso del

know-how è strutturato in tre componenti: (i) una technology fee, versata una tantum; (ii) una supplemental technology fee, pari all'1% del fatturato generato dalla vendita dei prodotti realizzati con la tecnologia data in licenza, e (iii) una Platform design fee, specificatamente pattuita per l'uso della Platform.

Date tali premesse, Alfa ha chiesto all'Agenzia delle entrate un parere circa l'effettiva qualificazione dei proventi percepiti come canoni, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione stipulata tra l'Italia e il paese estero di residenza di Beta, formulando, altresì, un quesito in merito alla possibilità di beneficiare del credito d'imposta sulle ritenute subite nel paese estero a fronte dei pagamenti percepiti in forza del contratto stipulato con Beta (art. 165 del Tuir e art. 23 della

Convenzione). La questione costituisce un'utile occasione per ripercorrere il quadro normativo domestico e convenzionale da tenere in considerazione ai fini della qualificazione di determinati pagamenti come canoni (royalties), anche perché il correlato trattamento fiscale può assumere una rilevanza non trascurabile nelle scelte strategiche e di pianificazione finanziaria degli operatori.

**La normativa.** La normativa fiscale italiana non definisce chiaramente la nozione di canoni, limitandosi a trattare come tali i compensi per l'utilizzazione dei beni immateriali. Tuttavia, la Direzione generale del ministero delle finanze, con la circolare n. 42/1981, chiarì che in tale nozione rientrano i corrispettivi per l'uso o la concessione in uso di beni immateriali per i quali si rende possibile, in ambito

industriale, uno sfruttamento produttivo di redditi. La definizione è stata poi ampliata a opera del dlgs n. 143/2005, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 26-quater del dpr n. 600/1973, implementativo della direttiva 2003/49/Ce (cosiddetta Direttiva interessi e royalties), che vi ha peraltro espressamente ricompreso l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,

**È importante distinguere tra la concessione in uso del know-how e la mera prestazione di servizi; mentre i primi riguardano informazioni che sono già esistenti o riguardano la cessione di tali informazioni dopo il loro sviluppo, nei contratti di prestazioni di servizi il trasferente si impegna a prestare servizi che possono richiedere l'uso, da parte sua, di speciali conoscenze, ma non il loro trasferimento**

commerciali o scientifiche. La circolare n. 42/1981 precisa che nella stessa categoria di beni è ricompreso il know-how, richiamando in proposito la definizione contenuta nel paragrafo 11 del commentario all'art. 12 del Modello Ocse, per il quale tale espressione è utilizzata nell'ambito del trasferimento di informazioni che non sono state oggetto di brevetto e che normalmente non ricadono nell'ambito di altri diritti di proprietà intellettuale. L'art. 12 del Modello Ocse disciplina il trattamento fiscale dei canoni ed è generalmente seguito nelle Convenzioni stipulate dall'Italia, le quali prevedono: (i) una nozione di canoni a fini convenzionali; (ii) la ripartizione della potestà impositiva tra paese della fonte e paese di residenza; (iii) una soglia massima di tassazione nel paese della fonte, rappor-

tata all'ammontare lordo dei canoni corrisposti. Con specifico riferimento al contratto di know-how, il paragrafo 11.2 del commentario chiarisce che esso differisce dal contratto di prestazione di servizi, in cui una parte si assume l'obbligo di utilizzare le sue usuali abilità, inerenti alla sua attività, per eseguire da sé un lavoro per l'altra parte. È, pertanto, particolarmente importante distinguere tra la concessione in uso del know-how, di cui all'art. 12 del Modello, e la mera prestazione di servizi, inclusa nell'art. 7 del medesimo Modello («utili d'impresa»). A tal fine, mentre i contratti di trasferimento di know-how riguardano informazioni che sono già esistenti o riguardano la cessione di tali informazioni dopo il loro sviluppo o la loro creazione e includono specifiche disposizioni in merito alla confidenzialità, nei contratti di prestazioni di servizi il trasferente si impegna a prestare servizi che possono richiedere l'uso, da parte sua, di speciali conoscenze, capacità ed esperienza, ma non il loro trasferimento all'altra parte. Di conseguenza, in molti casi di cessione di know-how, oltre alla fornitura delle informazioni esistenti o alla riproduzione di materiale esistente, dovrebbero residuare poche attività, mentre un contratto di prestazione di servizi dovrebbe richiedere, nella maggior parte dei casi, un livello di attività e di spese molto più elevato da parte del trasferente al fine di adempiere le proprie obbligazioni contrattuali, come ad esempio le spese per l'assistenza tecnica pura. Il paragrafo 11.6 del commentario afferma che nella pratica commerciale i contratti possono essere misti, prevedendo sia la concessione di know-how sia la prestazione di assistenza tecnica, con la necessità di suddividere ragionevolmente l'intero importo concordato in base alle

diverse pattuizioni contrattuali. Tuttavia, se una delle parti dell'accordo costituisce di gran lunga lo scopo principale del contratto e le altre parti sono di carattere ancillare alla prima e principalmente di carattere irrilevante, il trattamento convenzionale applicabile alla parte principale dovrebbe, in linea generale, essere applicato all'intero contratto.

**La risposta dell'Agenzia.** Sulla scorta di tali considerazioni, l'Agenzia delle entrate ritiene che nel caso di specie i pagamenti ricevuti da Alfa possano essere qualificati come canoni, essendo il trasferimento di informazioni limitato ai fini esclusivi di fabbricazione e di assemblaggio dei prodotti presso la sede produttiva estera, nonché parziale, atteso che Alfa mantiene per sé e per i propri licenziatari, al di fuori del territorio estero, tutti i diritti di utilizzo del know-how. Per quanto attiene alle prestazioni ulteriori (e.g. assistenza tecnica), le stesse sono ugualmente riconducibili, sotto il profilo convenzionale, alla nozione di canone, poiché il trasferimento di tecnologia rimane, nell'ambito del contratto concluso tra le parti, lo scopo principale della pattuizione. Ne consegue una potestà impositiva concorrente, potendo le somme essere oggetto di tassazione sia nel paese estero fonte del reddito sia in Italia, Stato di residenza del percettore/beneficiario effettivo. Su tali presupposti, Alfa ha diritto all'applicazione della ritenuta convenzionale del 15% sugli importi pagati da Beta e può avvalersi del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 della Convenzione e dell'art. 165 del Tuir. Per le ritenute già subite in misura superiore a quella prevista dalla Convenzione, invece, Alfa dovrà presentare istanza di rimborso alle competenti autorità fiscali estere.

© Riproduzione riservata

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore