

Brescia, lì 12.12.2017

SPETT.LE CLIENTE

## **OGGETTO: MARCHI E ROYALTIES**

Le imprese che operano con un marchio e che vogliono sfruttarlo economicamente passano attraverso la **registrazione dello stesso** (validità di 10 anni e può essere rinnovata alla scadenza) per:

- avere il **diritto esclusivo di utilizzare il marchio**;
- possibilità di **tutelarsi nei confronti di terzi che utilizzino impropriamente tale marchio**;
- possibilità di **sfruttare economicamente il marchio** attraverso la concessione in uso a terzi (es. franchising);
- e non deve essere sottovalutato il fatto che un marchio una volta registrato può diventare molto più facilmente **cedibile sul mercato**, in quanto è molto più semplice individuare la titolarità del marchio, e la sua unicità (e quindi il suo valore economico).

### *Intestazione del marchio*

La registrazione del marchio spetta al soggetto che ne ha la paternità, ovvero al creatore, ad esempio:

- se un'impresa ha realizzato un marchio, ha sostenuto i costi di realizzazione tale marchio è di sua paternità, quindi deve essere l'impresa stessa (e non l'imprenditore singolarmente) a registrare il marchio,

questo aspetto che a prima vista può sembrare di secondaria importanza è, invece, fondamentale soprattutto in ambito fiscale.

### *Incidenze fiscali nelle c.d. royalties sul marchio*

Il punto di partenza di questa analisi, in ambito fiscale, è dato dall'agevolazione Irpef legata alla tassazione dei proventi da **diritto di autore**, che prevede, nel caso di marchio intestato a persona fisica, di rendere esente da tassazione il 25% del suo imponibile Irpef, agevolazione non prevista in ambito societario; questa disciplina consente al titolare di un brand o di un marchio di concedere il suo sfruttamento economico ad un altro soggetto terzo, in cambio di un compenso sotto forma di *royalties*, spesso commisurate al fatturato raggiunto dal marchio stesso annualmente.

*Condizioni per fruire del regime agevolato*

1. Tempistica: la registrazione deve avvenire al momento della creazione del marchio
2. Titolarità: la registrazione del marchio deve essere effettuata dall'impresa che ha sostenuto i costi di realizzazione.

Erroneo pensare di poter registrare il marchio generato da una società operativa e registrarlo con la holding o ancora peggio dall'imprenditore personalmente, magari evitando la tassazione dei contributi previdenziali.

3. Inerenza: dimostrare che quel costo è inerente all'attività svolta.  
Sostanzialmente, si tratta di dimostrare che il costo sostenuto è relativo ad una operazione che si tradurrà in una vendita, quindi un valore positivo per l'impresa, cioè dimostrare che grazie al marchio si aumenta il numero delle vendite.
4. Costi mantenimento: pubblicità e difendibilità (legali) devono essere sostenuti da chi ne ha la paternità.

*Struttura tipo nei gruppi di impresa*

Nei gruppi di impresa, lo schema tipo di gestione del marchio è il seguente:

- o si individua la società del gruppo (anche holding) che si occuperà di sviluppare il marchio e di procedere alla sua registrazione, che nel tempo ne promuove la promozione e la sponsorizzazione per diffonderne il valore verso terzi;
- o la stessa concede lo sfruttamento del marchio ad un'altra società del gruppo, operativa, che si occuperà di produrre e distribuire il prodotto con il marchio ricevuto in licenza d'uso;

in questo modo i proventi del marchio "confluiscono" in un'unica realtà che si occuperà di sviluppare o compravendere altri marchi.

**Studio Dott. Begni & Associati**