

Risposta n. 67/2023

OGGETTO: Patent box – somma derivante dalla risoluzione anticipata del contratto di licenza – art.1, comma 39 Legge di stabilità 2015 e art.7, comma 4 del D.M. Patent Box 2017

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società Alfa S.r.l. (di seguito, anche "... S.r.l.", "la Società istante" o "l'istante") agisce quale sub-licenziante di tutti i marchi del gruppo ... (di seguito il "Gruppo"), dei quali la società Beta ... possiede la titolarità giuridica.

Sulla base della propria qualifica, in data ... 2006, la Società istante ha concluso un contratto di sub-licenza (di seguito "License Agreement") per la concessione in uso di una serie di marchi riconducibili alla divisione cosmetici (tra cui anche il marchio "...", di seguito individuati come i "Marchi") ad una controparte terza (di seguito "sub-

licenziatario" e/o "Gamma"), attiva nella produzione di cosmetici e prodotti per la cura della persona ed appartenente ad un noto gruppo multinazionale statunitense.

Il *License Agreement* era finalizzato alla produzione delle linee cosmetica e profumi del Gruppo, per un periodo di 15 anni, con la possibilità di estendere la licenza sino a 20 anni in caso di raggiungimento di determinate soglie di vendita individuate nei termini del medesimo contratto.

Alla fine del 2015, dopo 9 anni in cui il *License Agreement* era stato correttamente eseguito dalle parti, Gamma, a causa di una *business reorganization* del gruppo multinazionale statunitense al quale apparteneva, richiedeva alla Società istante l'autorizzazione a cedere il *License Agreement* a una nuova controparte, che sarebbe subentrata nella prosecuzione di tutti i suoi rapporti giuridici.

L'istante, ritenuto che la concessione in uso dei propri marchi e la produzione dei prodotti delle linee cosmetica e profumi non potessero essere affidate ad un soggetto diverso da quello individuato in sede di negoziazione, ha rigettato la richiesta del sub-licenziatario e, di intesa con la propria controparte, ha proceduto a risolvere anticipatamente il *License Agreement* per mutuo dissenso, regolamentandone le conseguenze legali ed economiche con una serie di atti collettivamente individuati come " ... ".

La procedura di ... si poi è perfezionata con la sottoscrizione del ... *Agreement* in data ... 2016; tale atto ha disciplinato e compendiato i passaggi fondamentali del ...

Secondo quanto rappresentato dall'istante, il ... *Agreement* è stato sottoscritto dalle parti al fine di evitare una complessa controversia giudiziale, ha la natura di accordo transattivo che ha permesso alla società di gestire il passaggio da ... al nuovo partner ...

con la piena collaborazione da parte del sub licenziatario uscente e senza rinunciare al diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

In particolare, a fronte dell'impossibilità di eseguire la prestazione da parte di ..., comunicata già nel dicembre 2015, con l'accordo transattivo, stipulato a seguito di una lunga negoziazione, si addiveniva, in luogo della risoluzione per inadempimento, ad una risoluzione consensuale del contratto, a fronte del pagamento da parte di Gamma di una somma forfettaria a titolo di risarcimento danni, corrispondente ad una quota parte delle *royalties* (sostanzialmente equivalente a due anni) che sarebbero state riconosciute a ... dal 9° anno sino al 15°, scadenza naturale del contratto.

I termini essenziali della risoluzione del contratto possono essere sintetizzati come segue:

- la Società istante rimaneva creditore delle *royalties* maturate fino al momento di risoluzione del *License Agreement*;
- la Società istante e il sub-licenziatario conservavano il diritto ai rimborsi previsti dal citato contratto;
- le Parti rinunciavano a promuovere azioni legali o arbitrati con riferimento al *License Agreement* e si impegnavano a mantenere indenne la propria controparte da eventuali pretese di soggetti terzi, una volta che il contratto citato dei Marchi avesse cessato di produrre i suoi effetti giuridici;
- il Sub-Licenziatario versava all'istante la somma di Euro ... milioni, a titolo di indennizzo per la risoluzione anticipata del contratto (definito " ... ").

In merito alla natura del citato versamento, l'istante richiama lo stesso punto 3 del ... *Agreement* laddove è specificato che: « ... » vale a dire che questo contributo

finanziario non sostituisce ma si aggiunge agli altri importi dovuti dal licenziatario a Alfa secondo il contratto di licenza.

Il ... dunque integra uno degli elementi costitutivi del ... e si sostanzia, secondo quanto rappresentato dalla parte, in un risarcimento per il pregiudizio derivante dalla risoluzione anticipata del contratto di licenza per inadempimento contrattuale da parte del sub - licenziatario (dovuto ad impossibilità del debitore) e dalla necessità di individuare un nuovo sub licenziatario in tempi ridotti, senza avere sufficienti garanzie sulla sua capacità commerciale, subendo in tal modo un danno prospettico a titolo di lucro cessante.

Già nel contratto di licenza, all'art. ... e ..., era stata prevista la debenza di un risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale delle parti prevedendo una tempistica di 2 anni per la ricerca di un nuovo sub licenziatario prima della scadenza naturale del contratto.

Quindi, posto che Alfa S.r.l. ha rifiutato la sostituzione della parte sub-licenziataria, la somma in questione doveva ristorare l'istante per l'impossibilità di proseguire il ... fino alla sua scadenza naturale e per la conseguente necessità di trasferire tutti i rapporti giuridici del Sub-Licenziatario ad un altro soggetto.

Una volta risolto il contratto di licenza, Alfa Srl ne ha stipulato uno nuovo con un altro soggetto (di seguito il "Nuovo Sub-Licenziatario"), appartenente a un gruppo multinazionale ... leader nel settore della cosmetica e in base ai termini del ... il Sub-Licenziatario avrebbe trasmesso una serie di beni e attività relativi alla produzione di cosmetici e profumi del Gruppo in parte alla Società istante e in parte direttamente al Nuovo Sub-Licenziatario.

Il citato ... *Agreement* e il nuovo accordo di sub-licenza avrebbero avuto la medesima decorrenza, per permettere al Nuovo Sub-Licenziatario di avere a disposizione gli strumenti necessari per la corretta esecuzione delle proprie obbligazioni.

L'istante evidenzia che le operazioni per il ... e, in particolare, i termini contenuti nel ... *Agreement* non hanno avuto alcun effetto novativo sul License Agreement concluso tra Alfa Srl e il Sub-Licenziatario, pertanto, il trasferimento di beni e attività tra il Sub-Licenziatario e Alfa Srl, o tra il Sub-Licenziatario e il Nuovo Sub-Licenziatario, è stato eseguito a titolo gratuito e non ha comportato in ogni caso la prosecuzione dell'originario contratto di licenza.

Posto che con riferimento alle *royalties*, percepite a titolo di corrispettivo in dipendenza del già citato *License Agreement*, l'istante dichiara di aver beneficiato del regime Patent Box per le annualità dal 2015 al 2019, avendo presentato la relativa opzione in data ... 2015, l'istante chiede conferma in merito all'inclusione del ... *Payment* tra i redditi derivanti dall'utilizzo indiretto dei Marchi, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 39 della Legge di Stabilità 2015, a fronte delle circostanze descritte, e con preciso riferimento alla risoluzione anticipata del *License Agreement*.

Al riguardo l'istante fa presente che l'incasso delle royalties corrisposte dal Sub-Licenziatario è venuto meno nel 2016, a seguito della citata risoluzione per mutuo dissenso del *License Agreement*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante evidenzia che il ... *Payment* è stato inserito tra le clausole del ... *Agreement*, quale indennizzo avente natura aggiuntiva rispetto al corrispettivo e ai rimborsi aventi titolo nel *License Agreement*.

La società evidenzia che poiché la riorganizzazione all'interno del gruppo multinazionale del Sub-Licenziatario aveva impedito la prosecuzione del *License Agreement* fino alla sua naturale scadenza, le Parti negoziavano e concludevano una serie di ulteriori atti, finalizzati essenzialmente a:

- risolvere il citato contratto, impedendo la produzione di effetti giuridici ulteriori;
- assicurare la restituzione dei beni materiali ed immateriali relativi alle linee cosmetiche e profumi, detenuti dal Sub-Licenziatario e appartenenti a ... s.r.l, attraverso loro messa a disposizione del Nuovo Sub-Licenziatario;

- ristorare il danno subito da Alfa Srl, a seguito della risoluzione anticipata del *License Agreement*.

Il ... *Agreement*, pertanto, assolveva nello specifico alla funzione di cui sopra: il risarcimento dei danni subiti dalla società istante per l'inadempimento contrattuale derivante dall'impossibilità del Sub-Licenziatario, a causa della riorganizzazione aziendale che lo aveva coinvolto, di proseguire nell'esecuzione del *License Agreement*, che a sua volta costituiva il titolo giuridico per la corresponsione delle *royalties* agevolate con il Patent Box.

In particolare, il ... *payment* è una somma forfettaria che corrisponde ad una quota parte delle *royalties* (sostanzialmente equivalente a due anni) che sarebbero state riconosciute a ... dal 9° anno sino al 15°, di scadenza naturale del contratto ed ha la natura di risarcimento dei danni subiti sia per l'inadempimento di ... nell'esecuzione del

contratto di licenza sia per la necessità di individuare un nuovo sub licenziatario in tempi ridotti.

Pertanto, come chiarito nella Circolare n. 11 del 2016 (paragrafo 6.2), la Società istante ritiene che la somma in questione, ricevuta a seguito della risoluzione anticipata del contratto di *royalties*, rientri nella nozione di "reddito derivante" ai sensi dell'art. 1, comma 39 della Legge di Stabilità 2015, da ricomprendere tra i redditi agevolabili ai fini del regime Patent Box.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("legge di stabilità 2015"), modificato dall'articolo 56, comma 1, lett. a), del d.l. 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. "Patent Box) per i redditi derivanti dall'utilizzo di *"software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili"* con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

La norma agevolativa, in sostanza, prevede, per tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, inclusi i soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio è effettivo, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei sopra citati beni immateriali, sul modello di altri Stati europei e in coerenza con standard internazionali condivisi.

Nella sua versione originaria, la norma citata prevedeva nel novero dei beni agevolabili anche i marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, registrati o in corso di registrazione.

Si ricorda che a seguito della eliminazione dei marchi, le modifiche apportate dal citato articolo 56 hanno consentito, a coloro che hanno esercitato l'opzione per i primi due periodi di imposta successivi a quello incorso al 31 dicembre 2014, di continuare ad agevolare i marchi fino alla scadenza del quinquennio ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021.

Le disposizioni attuative della disciplina concernente il regime opzionale in esame sono state emanate anche per tenere conto delle modifiche apportate dalla disciplina in questione dal citato decreto legge n. 50/2017, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 28 novembre 2017 ("D.M. Patent Box 2017"). Tale decreto ha sostituito il precedente decreto del 30 luglio 2015 nel quale rimane, peraltro, in via residuale, un riferimento ai marchi.

Ai fini della fruizione del patent box, il D.M. 2017, sulla falsariga del decreto precedente, individua nell'articolo 7 le tipologie di utilizzo dei beni immateriali agevolabili, distinguendo l'utilizzo diretto dalla concessione in uso.

In particolare, per quanto di interesse nel caso di specie, la predetta disposizione al comma 1, lettera a), stabilisce che si può fruire dell'agevolazione in caso di "*concessione in uso del diritto all'utilizzo dei beni immateriali di cui all'articolo 6*".

Ai sensi del successivo comma 2 "*il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi*".

Il successivo comma 4 dispone che *"L'opzione ha ad oggetto anche le somme ottenute come risarcimento e come restituzione dell'utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali di cui all'art. 6 e per violazione dei diritti sugli stessi beni"*.

Al riguardo la circolare n. 11/E del 4 luglio 2016 ha chiarito che tra i componenti positivi di reddito da considerare nel computo, oltre ai canoni derivanti dalla concessione in uso, rientrano anche le suddette somme.

Pertanto, con riferimento alla questione sollevata dalla Società, occorre valutare se la somma percepita dalla società istante in sede di ... (il cd. ... *Payment*), pagata dal sub-licenziatario possa essere ricondotta nell'ambito delle somme percepite ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 dello stesso decreto.

Ai fini dell'indagine sulla natura delle somme, giova rilevare quanto segue.

Secondo quanto rappresentato in istanza e nella documentazione integrativa, la posta percepita scaturisce dalla risoluzione qualificata dalla parte espressamente come risoluzione "per mutuo dissenso" del contratto di licenza all'esito delle vicende che hanno riguardato il sub-licenziatario; ad ogni modo, con una serie di atti consequenziali e successivi, le parti hanno regolato le conseguenze "legali ed economiche" di detta risoluzione le quali, in sintesi, si sostanziano nelle seguenti previsioni:

- Alfa S.r.l. rimaneva creditore delle royalties maturate fino al momento di risoluzione del License Agreement;
- Alfa S.r.l. e il Sub-Licenziatario conservavano il diritto ai rimborsi previsti dal citato contratto;

- **le Parti rinunciavano a promuovere azioni legali o arbitrati con riferimento al License Agreement** (sottolineatura aggiunta) e si impegnavano a mantenere indenne la propria controparte da eventuali pretese di soggetti terzi, una volta che il contratto citato dei Marchi avesse cessato di produrre i propri effetti giuridici;

- il Sub-Licenziatario versava a Alfa S.r.l. la somma di Euro ... milioni, a titolo di indennizzo per la risoluzione anticipata del contratto il quale " ... ".

Indipendentemente dal *nomen juris* utilizzato, nel caso di specie le Parti sembrano aver inteso definire mediante il ... Agreement, in via stragiudiziale, le controversie che sarebbero insorte tra loro per effetto della cessione del ramo di azienda da parte del sub-licenziatario, prevedendo, mediante la corresponsione della somma indicata, aggiuntiva rispetto alle altre dovute in base al contratto risolto, il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli in capo all'Istante.

In particolare, secondo quanto rappresentato dall'istante e risultante dai documenti allegati all'istanza, le somme in esame sono state calcolate come una quota parte delle royalties (sostanzialmente equivalente a due anni) che sarebbero state riconosciute a Alfa dal 9° anno fino alla scadenza naturale del contratto di licenza; già nell'art. ... del contratto di licenza del ... le parti avevano previsto la possibilità di risarcimento dei danni a fronte di un inadempimento contrattuale; inoltre tale specifico pagamento è stato previsto espressamente nell'art.3 del ... Agreement laddove è specificato che: « ... » in aggiunta agli altri importi dovuti dal licenziatario a ... secondo il contratto di licenza.

Pertanto, considerato che dalle affermazioni di parte e dall'analisi dei documenti inviati alla scrivente emerge che la somma in esame rappresenta un contributo finanziario per risarcire i danni subiti dall'istante a seguito dell'inadempimento di Beta

nell'esecuzione del contratto di licenza e la conseguente difficoltà di individuare un nuovo sub licenziatario nei brevi tempi connessi alla anticipata cessazione del contratto in essere, si concorda con la soluzione proposta dal contribuente di computare tale somma tra i componenti positivi di reddito da considerare ai fini dell'agevolazione del patent box, come previsto dal comma 4 dell'articolo 7 del Decreto attuativo.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati e assunti acriticamente, così come illustrati nell'istanza di interpello e nella documentazione allegata, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Rimane impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, anche ai fini dell'articolo 10 - bis della Legge n. 212 del 2000.

**firma su delega del Direttore Centrale,
Capo Divisione aggiunto
Vincenzo Carbone
Delega n. 14034 del 10 novembre 2022**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**