*CONTRATTI INTERNAZIONALI/*AvvocatiOggi *mette a confronto gli esperti del settore*

Come chiudere bene un affare

Fondamentale individuare foro competente e legge applicabile

Pagine a cura
DI FEDERICO UNNIA

Sempre più imprese, grazie all'internazionalizzazione dei mercati e alla spiccata vocazione all'export delle aziende italiane, affrontano ogni giorno il problema della negoziazione e redazione di contratti internazionali. Da quelli di vendita, ai più complessi di cessione di know how, project financing e trasferimento tecnologico. Inevitabile che la disciplina di questi contratti costituisca un banco di prova per i giuristi d'impresa e per gli studi legali esterni che si occupano di questo settore.

Bruno Cova

«L'elemento di maggior attenzione di questi contratti è che sono, appunto, internazionali, e quindi finalizzati a regolare i rapporti fra soggetti di diverse nazionalità, e in genere prestazioni che non si svolgono in un unico ordinamento. Da ciò discendono diverse conseguenze, alcune banali come l'uso di una lingua che non si padroneggia, altre più complesse, quali la scelta della legge applicabile, la cui determinazione potrà favorire l'una o l'altra parte», spiega **Bruno Cova**, partner ***Paul Hastings***.

Carlo Re

«Molto dipende dal paese di provenienza della controparte o del cliente, dalla cultura e dal sistema giuridico di appartenenza. È evidente che con una controparte francese, il cui sistema giuridico è vicino al nostro, dovremo affrontare problemi diversi rispetto a controparti abituate a sistemi di common law. Pensiamo all'importanza di prestare attenzione agli aspetti culturali con controparti appartenenti a culture molto lontane dalla nostra», gli fa eco **Carlo Re**, partner ***Studio Pedersoli***. In generale i temi più delicati riguardino la disciplina delle c.d. "fasi patologiche" del contratto. «Si tratta di prestare particolare attenzione nella predisposizione di adeguati strumenti di autotutela consentiti dall'ordinamento, ad esempio fideiussioni, escrow, per evitare o rispondere ad eventuali inadempimenti della controparte. O approntare con chiarezza i rimedi se le cose non funzionano», aggiunge Re.

«Le clausole contrattuali più discusse sono spesso quelle afferenti la legge applicabile e la giurisdizione. Ciascun contraente preferisce che sia applicata la legge propria, al fine di garantirsi la conoscenza della disciplina applicabile e l'orientamento dei giudici che verrebbero aditi nel momento dell'eventuale insorgere di controversie tra le parti», ricorda **Raffaella Ferraris**, partner dello ***Studio Barberi Biagetti & Partners***. Un punto centrale, da cui possono prevenirsi future contestazioni, è l'accordo sulle norme da applicare. «Una questione in genere sottovalutata è quella della legge applicabile, la cui scelta è spesso tralasciata e risolta frettolosamente. In realtà la clausola di legge applicabile, come quella sul metodo di risoluzione delle controversie, rappresenta la premessa dell'individuazione degli strumenti di tutela contrattuali», ricorda Cova.

Quali strumenti di tutela efficaci è opportuno prevedere in casi di controversie sull'interpretazione ed esecuzione? «Credo sia importante definire con chiarezza la legge applicabile, la giurisdizione e la competenza, anche per evitare il c.d. forum shopping: per esempio, quando si preveda una clausola arbitrale, è opportuno che sia identificato il foro esclusivamente competente in tema di provvedimenti cautelari», sottolinea de Rossi. «La mia esperienza è che la risoluzione delle controversie contrattuali per via arbitrale è molto efficiente, a condizione che si evitino, in nome di una presunta "neutralità", scelte troppo complicate e costose quali quella di prevedere che gli arbitri, che debbano decidere secondo un certo diritto, si debbano ritrovare in una luogo terzo e debbano applicare le regole procedurali di una camera arbitrale ancora diversa».

Raffaella Ferraris

La soluzione più garantista è quella dell'inserimento di un'apposita previsione contrattuale che attribuisca la competenza in merito ad ogni e qualsivoglia controversia che riguardi l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del contratto al giudice del proprio Stato. «Il giudice dovrà decidere applicando la legge nazionale. Si tratta di una soluzione più rapida, anche se più onerosa, la soluzione delle controversie per mezzo di un arbitrato internazionale che preveda comunque l'applicazione della legge nazionale», conclude Ferraris.

Secondo **Massimo Greco**, partner del dipartimento di contenzioso e arbitrati di ***Allen & Overy*** in Italia, la scelta di ricorrere ad un collegio arbitrale «ha indubbi vantaggi tra cui una maggiore celerità del procedimento, rispetto ai normali tempi della giustizia ordinaria e, talvolta, una maggiore competenza degli arbitri su specifiche materie, come ad esempio certi complessi contratti di licensing. Vi possono essere, peraltro, alcuni casi in cui la competenza degli arbitri non conviene», sottolinea Greco. È il caso di una vendita internazionale, magari con pagamento del prezzo a rate, ovvero al caso in cui una società debba incassare della royalties. «In tali circostanze la competenza del giudice ordinario può essere più vantaggiosa per il creditore che può ottenere un'ingiunzione di pagamento in breve termine», conclude Greco.

Massimo Greco

© Riproduzione riservata

Ecco le tre clausole più complesse

Ecco tre tipi di clausole contrattuali che sulla base della prassi presentano maggiori questioni interpretative

Penali contrattuali. Mentre in tutti i paesi di civil law esse sono sempre valide, ma il giudice (talvolta anche d'ufficio) può sempre ricondurle ad equità, nei paesi appartenenti alla famiglia della common law se la penalty clause ha una funzione coercitiva e la somma convenuta è extravagant and unconscionable in amount essa è inefficace, mentre per converso se la somma è convenuta a titolo di liquidated damages e cioè come mera liquidazione anticipata e forfettaria dei danni, il giudice non potrà mai intervenire per ridurla o aumentarla.

Garanzie. Un'altra clausola importante ma difficile da padroneggiare riguarda le garanzie che una parte deve prestare all'altra (bonds), in particolare la garanzia di buona esecuzione. Mentre il creditore la vuole più ampia possibile e dotata della massima astrattezza, colui che deve prestarla desidera limitarne al massimo l'ambito di applicazione e legarla quanto più è possibile al contratto la cui esecuzione deve garantire. Ciò in particolare al fine di evitarne la escussione abusiva, di fronte alla quale i giudici nazionali non hanno trovato un atteggiamento comune. In proposito ricordiamo che i vari tentativi di una disciplina internazionale uniforme delle garanzie non hanno finora prodotto significativi risultati (v. la Convenzione Umcitral del 1995).

Lettere di intenti. Più che di una clausola, trattasi di una fase fondamentale della negoziazione contrattuale. Benché esse siano presenti in tutti i contratti tra imprenditori (B2B) non si è riusciti finora a creare regole uniformi, anche perché ciascuna parte secondo il proprio interesse nel caso concreto le ritiene giuridicamente vincolanti oppure non vincolanti. Distinguere dunque secondo il loro contenuto quando appartengono a una categoria o all'altra è un imperativo e questo richiede una abilità particolare.

ALDO FRIGNANI, ORDINARIO DIRITTO COMPARATO UNIV. TORINO

La crisi ha fatto rinegoziare gli accordi presi

È uno dei massimi studiosi di diritto dei contratti internazionali. **Aldo Frignani**, avvocato e ordinario di diritto privato comparato all'«Università di Torino», traccia un quadro delle questioni più dibattute.

Domanda Prof. Frignani, come si è evoluta e con quali problematiche la materia dei contratti internazionali?

Risposta. La redazione dei contratti internazionali ha seguito il main stream degli affari, in particolare degli investimenti; e perciò il modello statunitense dei contratti lunghi, dettagliati, omnicomprensivi è stato esportato dagli Usa non solo in Europa ma in tutto il mondo. Ciò ha influenzato anche certi contenuti dei contratti quali ad es. la limitazione della responsabilità, l'entità dei danni risarcibili, i punitive damages, la legge applicabile e il foro competente.

Aldo Frignani

D. La crisi da un lato, l'apertura di nuovi mercati dall'altro, che impatto hanno avuto sulla disciplina dei contratti internazionali in materia di commercio?

R. L'apertura dei nuovi mercati, specialmente i Bric, ha avuto ripercussioni in due direzioni: in primo luogo non urtare troppo le abitudini culturali profonde locali, come in Cina e in altri paesi dell'estremo oriente; in secondo luogo ha ravvivato la concorrenza fra le imprese occidentali a chi è più disposto ad offrire condizioni di favore agli operatori di quei paesi pur di esportarvi. Quanto all'impatto della crisi attuale, esso si è fatto sentire in un incremento del ricorso alla rinegoziazione dei contratti, ad es. per la ristrutturazione dei debiti in genere. Per altro verso le operazioni di M&A sono diminuite.

D. Scambi in compensazione e project financing: che problematiche presentano?

R. Gli scambi in compensazione sono tornati in auge. Ne è un esempio recente il contratto tra Fiat e Chrysler in cui, a fronte di una quota di capitale, la Fiat non ha apportato denaro ma solo tecnologia. Infatti, in un periodo di scarsa liquidità a causa dell'alto indebitamento si scambiano beni o servizi con tecnologia e assistenza tecnica. Quanto alla poliformia del project financing, per i grandi progetti industriali o infrastrutturali si avverte una dicotomia: per un verso c'è il ritiro degli Stati o degli enti pubblici e la richiesta di intervento dei privati; per altro verso i privati chiedono lunghe concessioni per recuperare gli investimenti che le grandi opere richiedono.

D. Quali accorgimenti occorre assumere nella negoziazione di contratti di trasferimento di tecnologia?

R. Nei contratti per il trasferimento della tecnologia si possono individuare quattro aree di criticità: come proteggere il know how, come calcolare ed incassare le royalties, soprattutto nei paesi con rilevante evasione fiscale. E ancora, il peso e l'estensione delle esclusive e la conformità del contratto con le normative antitrust del paese dove esso deve essere eseguito.

CONTRATTI INTERNAZIONALI/Ne parla Francesco Gianni, name partner di Gogp

L'asse si sposta sul diritto uniforme

La normativa convenzionale deve essere il più possibile condivisa

La scelta di una legge nazionale piuttosto che un'altra dipenderà da diverse circostanze, e ciascuna parte cercherà di far prevalere la legge della propria giurisdizione di appartenenza. Nella prassi del commercio internazionale appare, invece, sempre meno frequente il ricorso alle convenzioni internazionali di diritto uniforme», spiega ad *AvvocatiOggi* **Francesco Gianni**, senior partner ***Gianni Origoni Grippo & Partners***. «Sarà necessario verificare se la normativa prescelta non trovi delle limitazioni nelle norme imperative, di applicazione necessaria o nei principi di ordine pubblico del paese con il quale il contratto è maggiormente collegato. Si pensi, ad esempio, nel caso di un contratto di acquisizione di una società target di un paese terzo, alla necessità di valutare i limiti derivanti dall'applicazione della lex societatis e delle altre norme inderogabili dell'ordinamento in cui ha sede la società target».

Domanda. Cos'altro ancora?

Risposta. Di grande rilevanza sono le garanzie che assistono le obbligazioni delle parti (performance bonds, tender bonds ecc.); queste garanzie assumono rilievo alla luce delle difficoltà di avere una piena conoscenza della legge che regola il rapporto, delle difficoltà di esecuzione all'estero di sentenze e lodi e delle lungaggini a cui può andarsi incontro nelle procedure giurisdizionali. Bisognerà porre massima attenzione nell'assicurarsi che tali garanzie siano pienamente valide ed agevolmente escutibili.

D. Project financing, trasferimento tecnologico e know how: quali sono le questioni più spinose?

R. Il project finance è un approccio multidisciplinare al finanziamento di specifici investimenti caratterizzati da ampi livelli di complessità di strutturazione. La complessiva gestione dei rischi del progetto e degli accordi contrattuali sottostanti trova il suo filo conduttore nel security package. L'individuazione di un security package idoneo allo specifico progetto che si intende realizzare costituisce l'aspetto più complesso di qualsiasi operazione di pf. I contratti per il trasferimento di tecnologia presentano delle insidiose aree di rischio dovute soprattutto alla forte disomogeneità normativa a livello internazionale e all'esistenza di scivolose norme inderogabili in vigore in molti Pvs. Occorre valutare con attenzione il grado di protezione offerto dal paese dell'impresa beneficiaria, soprattutto nel caso in cui oggetto del contratto siano invenzioni sfruttate in regime di segreto (volontariamente non brevettate) o nell'ipotesi, molto ricorrente nella prassi, di concessione di ancillary know-how.

Francesco Gianni

D. Quali strumenti di tutela è opportuno prevedere e con quali avvertenze?

R. L'arbitrato internazionale rappresenta lo strumento di tutela maggiormente utilizzato. Il vantaggio rispetto alla giustizia ordinaria, riguarda l'esecuzione; mentre per le sentenze emesse dalla giustizia ordinaria può non essere possibile l'enforcement in un paese straniero se non in presenza di convenzioni internazionali, per l'arbitrato, invece, i lodi trovano quasi sempre «universale» riconoscimento ed esecuzione, grazie soprattutto alla Convenzione di New York del 1958.

© Riproduzione riservata

ANDREA MONTANARI, DIRETTORE AFFARI LEGALI FATAGROUP

L'importanza della clausola arbitrale

«La nostra società opera principalmente tramite contratti internazionali di appalto e le problematiche tipiche riguardano le limitazioni di responsabilità, sia in termini di valore che di tipologia di danni risarcibili, l'estensione della garanzia per vizi della fornitura, le cause di sospensione e risoluzione del contratto e le conseguenze relative, le garanzie bancarie e le penali per inadempimento», spiega **Andrea Montanari**, direttore affari legali di ***Fatagroup*** parlando delle principali problematiche che occorre affrontare nella stesura di contratti internazionali.

Andrea Montanari

Domanda. Quali sono le questioni più spinose di cui vi occupate?

Risposta. Ci sono accordi la cui configurazione è estremamente legata al business dell'azienda. Un contratto internazionale di appalto per la realizzazione di un impianto industriale, ad esempio, di regola tende a comprimere quanto più possibile la licenza per l'utilizzo della tecnologia da parte del committente. È ben difficile che l'appaltatore si spogli della propria tecnologia o si impegni a concederla in esclusiva a un singolo cliente. Non solo: nella maggior parte dei casi la licenza non viene nemmeno estesa alla realizzazione di impianti ulteriori rispetto a quello oggetto dell'appalto.

D. Quali strumenti di tutela è opportuno prevedere?

R. La prima e più importante cautela è quella di definire con chiarezza quale sia la legge nazionale applicabile al contratto e la giurisdizione alla quale debbano essere devolute eventuali controversie. Per quanto concerne il primo aspetto, anche se le parti scelgono un ordinamento di civil law, per natura più dettagliato rispetto a uno di common law, è comunque importante che cerchino di definire all'interno del contratto quanti più aspetti possibile del loro rapporto, per evitare che l'applicazione della legge scelta porti a conseguenze indesiderate. Per quanto concerne la giurisdizione, nella maggior parte dei casi si preferisce l'arbitrato piuttosto che il ricorso alla magistratura ordinaria di un paese, soprattutto per ragioni pratiche.

GIOVANNI FOTI, ACCURACY

Come si valuta il rischio

Come viene quantificato il danno da inadempimento nel caso di contratti internazionali di project financing e trasferimento tecnologico?

«Il consulente, in generale, affronta la fattispecie su due livelli di dettaglio», spiega **Giovanni Foti**, partner di ***Accuracy***. «Una macroanalisi economico-finanziaria per delimitare i confini di azione e un'analisi di dettaglio per approfondire le singole tematiche che hanno prodotto la fattispecie. Tale duplice analisi, definita *Top / Down – Bottom / up approach* evidenzia i limiti procedurali, contabili ed economici, la congruenza e consistenza delle informazioni disponibili, con l'obiettivo di identificare gli argomenti specifici causa dell'inadempimento e per calcolare il danno.

Giovanni Foti

Domanda. Top/Down che cosa implica?

Risposta Si tratta di un'analisi dei maggiori costi sostenuti, sin dall'inizio del progetto, attraverso l'analisi delle informazioni disponibili. Ciò permette di identificare e misurare l'impatto delle principali cause di inadempimento e definire le responsabilità.

D. E Bottom/Up?

R. La quantificazione di specifici argomenti identificati dal lavoro congiunto di consulenti tecnici/legali e confronto con i risultati emersi dall'approccio Top/Down.

D. Quali elementi incidono sulla quantificazione?

R. I principali elementi della quantificazione sono i maggiori costi diretti e indiretti sostenuti a causa dell'inadempimento (extra lavoro, penalità pagate, nuovi fornitori, differenza/clausole prezzo, Istat, tasse ecc.), il mancato guadagno (minori ricavi da royalties non corrisposte, minori ricavi da vendita, maggiori costi di produzione, perdite di nuove opportunità, ecc.) e gli effetti finanziari derivanti.

D. Quali strumenti è opportuno prevedere in sede di stipula del contratto?

R. Prevedere, per esempio, laddove possibile, interventi di esperti per la verifica degli elementi economici.

UMBERTO SIMONELLI, GENERAL COUNSEL GRUPPO BREMBO

Con il licensing bisogna valutare la serietà dei partner

«Non esiste un'unica categoria di contratti internazionali, ma contratti tra paesi con differenti sistemi legislativi e giudiziari e diverse norme di diritto internazionale privato. Per le operazioni straordinarie è fondamentale conoscere preliminarmente le normative antitrust applicabili a livello nazionale e, per esempio, in Europa, anche a livello comunitario e svolgere, quando necessario, accurate *due diligence* finanziarie, di business, fiscali, legali ed ambientali», spiega **Umberto Simonelli**, general counsel ***Gruppo Brembo***. «Nonostante questi contratti siano sempre più uniformati a *best practices* di stampo anglosassone, è importante definire la legislazione applicabile; ciò soprattutto in relazione a possibili norme imperative, non derogabili dalle parti, alla disciplina societaria e dei patti parasociali, riferibili principalmente alle regole di *Corporate governance*, alle clausole di garanzie e indennizzo e agli effetti fiscali dell'operazione che si sta realizzando.

Umberto Simonelli

Domanda Trasferimento tecnologico, licensing, pagamento royalties: quali sono le questioni più spinose?

Risposta. Ci troviamo di fronte a tipologie contrattuali molto complesse. Il trasferimento di tecnologie, la loro cessione o vendita, non rientra nell'orizzonte di Brembo che è, invece, decisamente più orientata al licensing. È importante valutare in anticipo la serietà del partner e le caratteristiche dei mercati nel cui ambito la licenza opera in quanto, purtroppo, non sempre la tutela giurisdizionale offerta permette di salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale, ed in particolare il know-how, anche a fronte di contratti ben scritti. In tali contratti è molto importante definire rigorosamente il perimetro delle licenze, soprattutto con riguardo a eventuali «upgrade» sviluppati dal licenziatario. Sono poi molto importanti le clausole di esclusiva, di cui valutare la conformità con la legge antitrust, di scarico di responsabilità a favore del licenziante e di «termination» per i limiti all'utilizzo della tecnologia alla cessazione del contratto.