

VALLA & Associates, inc. p.c.
a professional corporation



Doing business



in the USA

Il mercato statunitense

- Gli USA sono conosciuti come la terra delle opportunità, anche dal punto di vista commerciale;
- Estensione territoriale: più del doppio della UE, si sviluppano su quattro fusi orari;
- Oltre 300 milioni di potenziali consumatori;
- Centinaia di migliaia di aziende;
- Tuttora, nonostante la crisi del 2008, sono mercato di riferimento a livello mondiale.



Il mercato statunitense/2

- ❑ Competitivo e ricco di prodotti provenienti da tutto il mondo;
- ❑ Dispendioso per i necessari costi legati ad attività di marketing;
- ❑ Complesso dal punto di vista normativo;
- ❑ Rigoroso: le condanne per chi non rispetta le leggi sono severe e applicate.

L'importanza del marchio

Negli USA:

- Prodotto italiano = prodotto di qualità;
 - Molti articoli “made in USA” sfruttano la notorietà del “made in Italy” e richiamano i prodotti italiani nei nomi e nelle etichette;
- è molto importante tutelare il proprio prodotto e il proprio marchio da imitazioni.

Valore del marchio

Il marchio spesso ha un elevatissimo valore



NOKIA
Connecting People



ROLEX



I presenti marchi sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari

Diritto all'uso del marchio

- Negli USA il diritto esclusivo di utilizzare un marchio si acquista automaticamente con il semplice uso, però...
- ... è estremamente importante registrare il marchio legato ai prodotti che si intendono distribuire.

Vantaggio di un marchio registrato

Pubblicità:

Il titolare può dimostrare in giudizio la priorità temporale del proprio marchio e la sua estensione territoriale.



Tutela del marchio negli USA

La registrazione di un marchio negli USA può avvenire a livello statale oppure a livello federale:

- ❑ Norme federali = fonte principale e più estesa di tutela;
- ❑ Normative locali, variano da Stato a Stato;
- ❑ Concetto di *interstate commerce* è molto esteso, quasi nessuno registra a livello statale.

Vantaggi della registrazione federale

- Diritti prevalgono su quelli di chi si è limitato ad una registrazione statale;
- Diritti estesi a tutto il territorio degli Stati Uniti, indipendentemente dall'area geografica nella quale il marchio viene effettivamente utilizzato;
- Possibile agire sia davanti alle corti federali che a quelle statali in caso di violazione;
- Possibile recuperare guadagni, danni e costi derivanti dalla violazione del proprio marchio;

Vantaggi della registrazione federale/2

- diritto di indicare sul prodotto il simbolo ® o altre indicazioni di analogo significato per scoraggiare eventuali tentativi di contraffazione;
- possibile chiedere la registrazione del marchio presso altri Paesi sulla base della registrazione federale (Madrid Protocol);
- possibile impedire l'importazione di prodotti contraffatti depositando il proprio marchio presso le autorità doganali statunitensi.

Registrazione USA v. Registrazione UE



- Ottenimento di una registrazione in UE non garantisce protezione negli USA, e viceversa;
- Campi di applicazione diversi;
- Negli USA ogni segno che identifica un prodotto e lo distingue dagli altri riceve protezione: valutazione soggettiva dell'ufficio marchi o del giudice;
- In UE standard oggettivi minimi per i quali certi segni registrabili in USA non sono registrabili in UE: rappresentabilità grafica restringe tipi di marchi registrabili (es. odori).

Registrazione USA

- Slogan, simboli, numeri telefonici alfanumerici, forme, colori, suoni, odori, sapori che distinguono un prodotto o un servizio possono ricevere protezione
- I giudici hanno potere di espandere il campo di applicazione della legge marchi, che con il tempo e' stato esteso a svariate situazioni

La presenza diretta sul mercato

Organizzazione di Società negli USA

Vari modelli:

- Informale (un importatore compra i vostri prodotti);
- Forme di collaborazione commerciale (agenti o distributori della società italiana presenti sul mercato americano);
- Accordi contrattuali tra imprese (joint venture);
- Forma più organica: presenza diretta tramite una società USA controllata dalla Casa Madre.

La presenza sul mercato tramite reti commerciali

Forme di Distribuzione Commerciale

Come esportare i propri prodotti sul mercato USA:

- Forme ibride – Importatore;
- Concessionario (“Distributor”);
- Agente (“Agent”);
- Franchising.

Rischio crediti

Attenzione:

- ❑ Recupero non è facile;
- ❑ Prescrizione generalmente più breve che in Italia;
- ❑ Messa in mora non interrompe prescrizione.



Distribuzione commerciale

- Il rapporto è regolato dal contratto, la legge tace quanto ai doveri delle parti
- L'esclusiva deve essere chiaramente indicata
- Una volta concessa non è facilmente ritirabile

Caratteristiche

- ❑ Perdita di controllo (se non previsto altrimenti);
- ❑ Distributore sostiene costi di inventario, assistenza, pubblicità;
- ❑ Distributore ha la massima libertà di fissare i prezzi;
- ❑ Esclusiva deve avere minimi di vendita per evitare che il rapporto sia qualificato diversamente;
- ❑ Certi stati proteggono il distributore in caso di risoluzione anticipata del contratto. Non si sfugge scegliendo una legge diversa;
- ❑ Nessuna responsabilità per le azioni del distributore, salvo responsabilità da prodotto.

Possibili problemi

- Una volta consegnato il prodotto, in generale non c'è diritto di recuperare quei beni in caso di mancato pagamento della merce;
- Nessun accordo tra acquirente e venditore per assicurare il recupero del bene è rispettato se non vengono rispettate le formalità (ritenzione di proprietà, comodato, certi leasing);
- Precauzioni per acquistare un titolo di garanzia sulla merce (contratto scritto e deposito di un modulo presso agenzie pubbliche: “Security interest”).

Agente

- ❑ Promuove ordini
- ❑ Rischio di solvibilità resta al preponente (ma meglio indicare chiaramente che non vi è diritto alla provvigione se il cliente non paga)
- ❑ Controllo sul prezzo, ordini, termini, clienti alla fine del rapporto
- ❑ Rischio che possa essere considerato un dipendente: controllo orario, di modo di organizzare il lavoro, unico preponente
- ❑ Normalmente agente senza rappresentanza
- ❑ Non c'è trattamento di fine rapporto
- ❑ Nessun obbligo di trattenute previdenziali o fiscali



Suggerimenti

- Indicare chiaramente in contratto i casi nei quali l'agente non ha diritto alla provvigione (separazione territoriale, cancellazione di ordini, mancato pagamento, diritto di compensazione con crediti del preponente, identificazione dei casi in cui sorge il diritto alla commissione);
- Inserire una clausola arbitrale;
- Indicare precisamente le spese a carico.

Franchising



I presenti marchi sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari

- Accordo per l'uso del nome o del marchio di un altro per produrre e commerciare beni o servizi;
- Pagamento di un importo all'inizio del rapporto e poi di una percentuale a titolo di diritti.

Joint Venture

- **Accordo contrattuale** tra imprese per l'esecuzione di una particolare collaborazione produttiva al fine di sommare competenze diverse e ripartire i rischi.



- Forma intermedia tra accordo di rappresentanza / distribuzione e costituzione di una controllata USA.

Perché formare una società controllata?

- ❑ Presenza diretta sul mercato
- ❑ Limitare la responsabilità
- ❑ Controllo
- ❑ Tassazione: gli USA non sono un paradiso fiscale, ma possono essere molto interessanti per gli investitori stranieri dal punto di vista fiscale

Le forme societarie

- Corporation (società per azioni)
- Limited Liability Company (società a responsabilità limitata)
- ... e poi tutte le altre (LP e LLP (= società di persone), sedi secondarie, attività individuali, etc.)

Organizzazione di Società negli USA

Corporation:

- Costituzione
- Capitalizzazione: Perché è importante?
- Prestiti della casa madre
- Riservatezza
- Dove incorporare? Non esiste “società statunitense”, ogni stato ha le sue norme
- Il Delaware – una leggenda metropolitana
- Tassazione per stranieri su plusvalenza derivante da vendita della società = 0

Corporation

La responsabilità è limitata, vero? Dipende

Principali fattori di rischio che “bucano il velo societario”:

- ❑ capitalizzazione inadeguata
- ❑ mancato rispetto delle formalità
- ❑ commistione nella gestione e nei conti societari

Limited Liability Company (LLC)

- Flessibilità
- Informalità
- Gestione
- Differenze di natura fiscale:
trasparenza fiscale
- Struttura sconsigliata per i soggetti stranieri:
rischio doppia imposizione fiscale



Struttura e regole

- ❑ Management
- ❑ Consiglio di amministrazione (Board of Directors)
- ❑ Officers: indipendente dal rapporto di lavoro subordinato
- ❑ I poteri non vengono delegati in maniera specifica
- ❑ Responsabilità degli amministratori: obbligo di indennizzo da parte della società

Rapporto di lavoro dipendente

- Libertà di contratto
- Licenziamenti OK purché:
 - Contratto chiaramente “at will.” Nulla che lo contraddica (nemmeno oralmente);
 - Si può licenziare senza motivo, ma non per il motivo sbagliato (tra l’altro, vietata la discriminazione per età, razza, sesso, preferenza sessuale, religione, origine nazionale, handicap, attività sindacali, o per rappresaglia).



Rapporto di lavoro dipendente/2

- Trattamento di fine rapporto, assicurazioni malattia: solo se previsto dal contratto di impiego
- 13a e 14a mensilità: un'invenzione italiana che non è stata esportata negli USA
- I bonus sono comuni, senza i rischi italiani
- Il mercato detta le condizioni

Rapporto di lavoro dipendente/3

Necessità di ottenere un visto per il personale non americano.

I tipi di visto di lavoro più comuni sono:

- Visti H, per il personale specializzato e con un alto livello di istruzione;
- Visti L, per il personale trasferito all'interno di uno stesso gruppo societario.



Possibili problemi

I rischi possono essere seri:

- ❑ Licenziamento per motivi illegittimi: i danni sono ingenti (includono “danni punitivi”)
- ❑ Discriminazione viene presa sul serio
- ❑ “Sexual harassment”: differenze di cultura, importante preparare il management italiano ad un ambiente profondamente diverso

Responsabilità da prodotto

- ❑ Negli USA non esistono norme federali sulla responsabilità da prodotto
- ❑ Normativa solo statale → vi sono 50 legislazioni diverse che regolamentano la sicurezza di prodotti e la tutela del consumatore
- ❑ Agenzie statali spesso riflettono a livello locale le competenze delle agenzie federali
- ❑ Prop. 65 in California

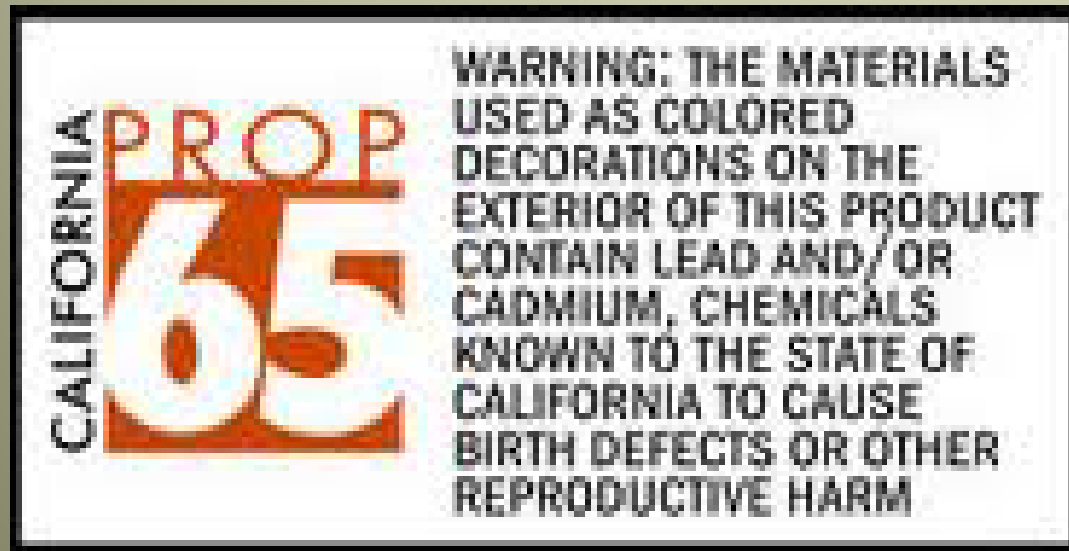
Proposition 65

- Oltre 800 sostanze chimiche
- Prodotti presi di mira includono aceto balsamico, pellami e vinili, patatine fritte, cristallo e ceramiche, macchine espresso, vino, supplementi vitaminici, caffè', bigiotteria
- Chiunque può fare causa alle aziende: “Private Attorney General”



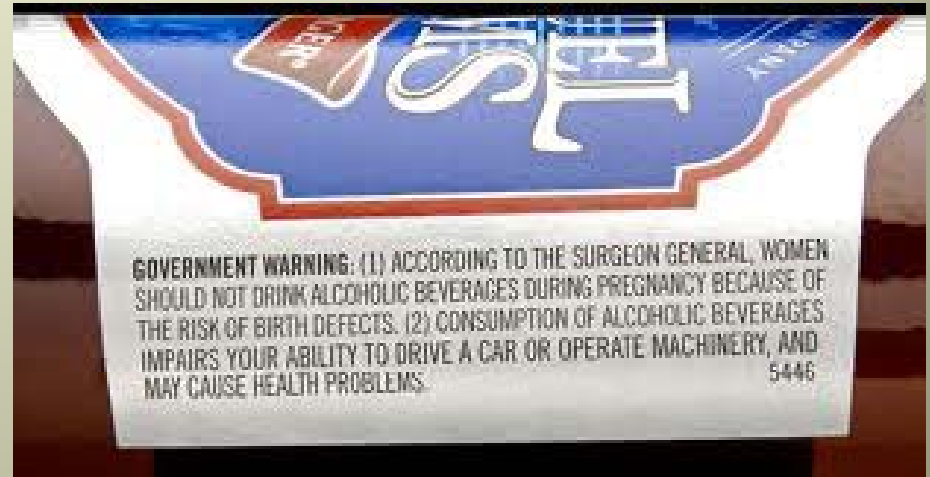
Proposition 65

- Obbligo di fornire agli utenti un “warning”



Regolamentazione delle Etichette

- **Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (Alcolici):** approvazione di ogni etichetta
- **FDA (Alimenti):** Requisiti per valore nutritivo, ingredienti, ispezione stabilimento di produzione
- **USDA (Alimenti contenenti carne):** Approvazione dell'etichetta, ispezione stabilimento di produzione



Condizioni generali di vendita

- ❑ Molti Stati escludono l'applicazione di limitazioni di responsabilità nei confronti dei consumatori
- ❑ Di regola, valgono solo tra le parti contraenti (*privity of contract*)
- ❑ Inefficaci se irragionevoli (*unconscionable*)
- ❑ Difficili da imporre alla controparte

Condizioni generali di vendita

- Limitare il danno potenziale (*Limitation of liability*)
- Limitare il tipo di responsabilità (*exclusion of consequential damages*)
- Limitare le garanzie fornite (*disclaimers*)
- Controllare legge applicabile e giurisdizione
- Inserire una clausola arbitrale (non valida nei confronti dei consumatori)



Chi è esposto a responsabilità da prodotto?

“Stream of Commerce” :

- Progettatore
- Produttore
- Assemblatore
- Distributore o commerciante all'ingrosso
- Rivenditore al dettaglio
- Installatore

Escluse vendite casuali, escluse forniture di servizi

Chi viene protetto?

- L'acquirente, ma anche l'utente in genere
- L'utilizzatore casuale, anche se non acquirente



Definizione di “Prodotto difettoso”



Difetti di progettazione o disegno

- Il prodotto è difettoso se esiste un disegno alternativo piú sicuro che non viene adottato
- Difetto esistente prima ancora che il prodotto venga fabbricato – riguarda la maggior parte dei casi di responsabilità da prodotto
- Anche un prodotto funzionale può risultare pericoloso per un difetto di progettazione
- *risk-utility test*: confrontare il rischio possibile contro il costo per rimediare al difetto

Difetto di fabbricazione

- Si verifica durante la fase di fabbricazione del prodotto quando il prodotto viene fabbricato non in conformità al progetto
- Il produttore è responsabile anche se non ha agito negligenzemente

Difetto nel marketing del prodotto

Mancanza di:

- Avvertenze adeguate ad evitare il danno
- Avviso di pericolo (quando necessario)
- Istruzioni per il montaggio e l'uso
- Istruzioni per la manutenzione

È considerato un difetto di progettazione/disegno, perché lo stesso prodotto, con le dovute avvertenze/istruzioni, sarebbe un prodotto più sicuro

... Avvertenze

- L'avviso deve essere **adeguato**: richiamare l'attenzione del consumatore (lettere maiuscole, colorate, sulla confezione o direttamente sul prodotto)
- Deve essere **chiaro**, diretto e, soprattutto, deve indicare i rischi specifici associati al prodotto
- Prevedere anche i rischi improbabili (noccioline)
- Prevedere un consumatore senza conoscenze specifiche
- Sanzioni federali per insufficiente etichettatura: *Fair Packaging and Labeling Act*

Istruzioni di montaggio e uso

Generic warning hang tag

WARNING

Young children can strangle in the loop of pull cords, chain and bead cords, and cords that run through window coverings. They can also wrap cords around their necks. To avoid strangulation and entanglement, keep cords out of the reach of young children. Also,

1. install safety devices that remove the cord loop or reduce access to cords, and
2. move cots and furniture away from window covering cords.

Operational hang tag (for a tension device)

WARNING

The tension device reduces the hazards of strangulation or entanglement by limiting access to the cord or bead chain.

Anchor the device with the cord or bead chain to the wall or floor, so young children cannot pull the cord or bead chain around their necks. Always keep cords out of the reach of young children.

See other side



È necessario far rivedere da un legale i manuali d'uso e le istruzioni di montaggio dei propri prodotti

Teorie giuridiche di responsabilità

- **Colpa** (*“Negligence”*)
- **Garanzia** (*“Warranty”*)
- **Responsabilità Oggettiva** (*“Strict Liability”*)

Colpa (*Negligence*)

- ❑ Progettazione
- ❑ Scelta/ lavorazione dei materiali
- ❑ Manutenzione delle macchine
- ❑ Mancata previsione dell'uso probabile del prodotto,
- ❑ Mancanza di adeguate ispezioni o test
- ❑ Mancanza o inadeguatezza di avvertenze o istruzioni (*misbranding*)
- ❑ Immissione del prodotto in commercio, o altri aspetti della produzione o distribuzione (*contamination*)

Garanzia (*Warranty*)

- **Espressa**
- **Implicita**
 - Commerciable (*merchantability*);
 - Adeguato per scopo preciso (*fitness for a particular purpose*)
 - Responsabilità contrattuale: solo le parti contrattuali sono protette (Privity);
- **Limitazioni/esclusioni delle garanzie (disclaimers):**
 - Valgono solo nei confronti dell'acquirente immediato, e non per i danni da prodotto;
 - Non efficaci nei confronti dei consumatori.

Responsabilità oggettiva (*Strict liability*)

- Non volta a determinare dove il produttore abbia mancato, ma a considerare il prodotto in sé
- Il produttore viene paragonato ad un “esperto” e come tale non può esimersi da responsabilità
- L’attore deve provare:
 - che il prodotto era difettoso
 - che il difetto ha causato il danno
 - che il difetto ha reso il prodotto irragionevolmente pericoloso

Il convenuto è responsabile anche senza colpa o *animus*

Giurisdizione dei tribunali americani

- La giurisdizione USA sul produttore italiano sussiste:
 - *doing business*
 - *long arm statutes*: danno nello stato
 - *due process*: regolare notifica e sostanziale giustizia
- E se il prodotto non era destinato al mercato americano?
 - *Expectation*: non è una difesa se la vendita sul mercato americano era **prevedibile**



Giurisdizione

- L'esistenza di una controllata americana non protegge la casa madre da responsabilità
- La contumacia non è una soluzione
 - Chi non si difende ha sempre torto
 - Abbandono del mercato con impossibilità di rientrarvi
 - Esecuzione di sentenze straniere in Italia senza riesame nel merito

Difese

Valide	Di scarsa utilità
Accettazione del rischio da parte dell'utente	Negligenza del consumatore: non è difesa per responsabilità oggettiva
Modifica del prodotto	Uso improprio : non è sufficiente se tale uso era “prevedibile”
Prescrizione : dalla data dell'occorrenza del danno (o dell'emergenza)	
Rivalsa (<i>Right of Contribution</i>): nei confronti di altri soggetti della catena distributiva	

Costi

Aziendali	Legali / processuali
Richiamo dal mercato (<i>recall</i>)	Esperti, analisi, tests, investigatori
Per togliere dal commercio/sostituire o riparare	Fase probatoria (<i>discovery</i> , deposizioni)
Azione di prevenzione di (ulteriori) danni	Esperti e avvocati a tariffa oraria
Danno all'immagine	Organizzazione richiesta
Costi non coperti dalla normale assicurazione RC	Risorse aziendali interne



Tipologie di Danni

- Danni patrimoniali (*compensatory damages*)
- Danni biologici (*pain and suffering*)
- Danni morali (*emotional distress*)
- Danno ai rapporti sociali (*loss of consortium*)
- Danni esemplari (*punitive damages*)

Perché gli USA sono un mercato così rischioso?

- Gli USA hanno “inventato” la responsabilità da prodotto negli Anni ‘60: sistema industriale avanzato, consumi di massa, tutela del consumatore
- Il sistema giuridico statunitense fornisce vari strumenti:
 - ***Contingent fees*** (Patto di quota lite)
 - ***Class actions***: nessuno difende un privato per un danno da \$100, ma se la *class* e’ formata da 500.000 persone...
 - ***Punitive damages***
 - Sistema delle **giurie** anche nei casi civili: il giudizio viene dato da cittadini comuni
 - Limitato scopo dell'**appello**

Costi per l'attore

□ **Costo zero?**

- *Contingent fees* (Patto di quota lite)
- Le *contingent fees* finanziano altri casi simili (30-50% del ricavato)
- Gli studi legali ottengono finanziamenti bancari garantiti da future cause da responsabilità da prodotto

Rimedi

- In ogni passo del ciclo produttivo
 - “*stop-think: safety*”
- *Test* di qualità sul prodotto (soprattutto se prodotti da terzi)
- Monitorare (e comunicare all’assicurazione) tutti gli eventi sfavorevoli (comunicazioni, lettere di protesta, emails), e
- Stipulare una polizza di assicurazione adeguata per responsabilità da prodotto

**Grazie per
l'attenzione**
