

Nr. 4

Ottobre 2008

Siamo lieti di trasmettervi l'ultima edizione della nostra newsletter di informativa legale.

La newsletter analizza questioni di diritto societario e tratta vicende di interesse generale per le aziende.

Confidiamo nel fatto che gli argomenti trattati possano essere di vostro interesse. Apprezzeremo ogni vostro commento e/o osservazione in merito.

IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA E LA NORMATIVA APPLICABILE NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE: CASI PRATICI

Fonti normative della Repubblica Popolare della Cina:

Legge Brevettuale 2.4.2001

Misure per la tutela amministrativa dei brevetti promulgate il 17.12.2001 dall'Ufficio di Stato della Proprietà Intellettuale

Legge sui contratti promulgata il 15.3.1999

Legge sul commercio estero in vigore dal 1.7.2004

Regolamenti sull'importazione ed esportazione di tecnologia in vigore dal 1.1.2002

Accordo sugli aspetti commerciali relativi ai diritti di proprietà intellettuale ("TRIPS")

INTRODUZIONE – Nel corso dell'ultimo decennio la Repubblica Popolare Cinese è diventata non solo un hub di produzione manifatturiera a livello mondiale, bensì ha accresciuto la propria importanza anche per la delocalizzazione di attività di ricerca e sviluppo ed il trasferimento di tecnologie.

Un numero cospicuo di multinazionali elencate nel Fortune 500 ha scelto di delocalizzare in tutto o in parte le proprie attività di R&D in quel Paese.

La Cina altresì si sta affermando nello sviluppo di nuove tecnologie e questo riflette la rapida espansione economica della regione. Secondo l'OCSE attualmente la spesa in termini di PIL sulle attività di ricerca e sviluppo posiziona la Cina al quarto posto nel mondo dopo USA, Giappone e Germania.

Con lo sviluppo e la promozione del commercio internazionale e degli investimenti diretti in Cina, il trasferimento di tecnologia verso il gigante asiatico si è già affermato quale rilevante attività di carattere transnazionale. Di estrema attualità è dunque la problematica relativa alle regole applicabili ai trasferimenti di tecnologia.

DEFINIZIONE E POSSIBILI FORME DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA – Per trasferimento di tecnologia s'intende una delle seguenti attività d'affari:

- trasferimento di diritti sui brevetti registrati;
- trasferimento di domande per la concessione di brevetti in corso di registrazione;
- trasferimento di segreti industriali;
- licenze di diritti su brevetti registrati.

Per quanto riguarda le fattispecie relative al trasferimento di tecnologia, esse si possono riassumere come segue:

- trasferimento di tecnologia attraverso commercio tecnologico internazionale;
- trasferimento di tecnologia attraverso l'investimento internazionale;
- trasferimento di tecnologia attraverso la cooperazione internazionale.

CASO PRATICO nr. 1 - La società A è una società di diritto italiano proprietaria di una tecnologia brevettata.

A, che ha un accordo commerciale con la società B, di diritto cinese, desidera trasferire a quest'ultima la propria tecnologia brevettata per sviluppare una data attività manifatturiera localmente.

<p>Cajola & Associati Via Rossini, 5 20122 Milan – Italy Phone: +390276003305 Fax: +3902780177 E-mail: law@cajola.com Web site : www.cajola.com</p>
--

La stessa ha tre possibili vie attraverso le quali trasferire in tutto o in parte il proprio diritto brevettuale alla società B, in base alla prassi contrattuale invalsa in Cina:

- In primo luogo, può stipulare un accordo commerciale avente ad oggetto il proprio diritto brevettuale con la società B, al fine di trasferire detto diritto brevettuale direttamente alla società B;
- Alternativamente, può costituire una società di joint venture con la società B alla quale conferire il diritto sul brevetto;
- In terzo luogo può stipulare un accordo di cooperazione con la società B, in base al quale la società A s'impegna a trasferire il proprio diritto brevettuale alla società B e la società B s'impegna a fornire l'equivalente di un determinato ammontare di prodotti realizzati attraverso l'utilizzo del diritto brevettuale della società A.

PRINCIPI GENERALI ADOTTATI DALLA AUTORITA' CINESE - Qualora si intenda trasferire tecnologia dall'estero nel territorio della Repubblica popolare cinese o viceversa attraverso scambi commerciali, investimenti o cooperazione economica e tecnica, l'importazione e l'esportazione di tecnologia devono essere effettuate secondo quanto previsto dalla normativa del Paese in materia.

Altresì, il trasferimento deve essere propedeutico alla promozione del progresso scientifico e tecnologico in Cina, deve stimolare lo sviluppo della cooperazione economica e tecnica con l'estero, nonché salvaguardare i diritti e gli interessi economici e tecnologici del Paese.

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI TECNOLOGIA IN CINA: PROFILI AMMINISTRATIVI – I competenti dipartimenti del commercio estero dipendenti dai governi popolari delle province, le regioni autonome, nonché i comuni soggetti all'autorità del governo centrale sono responsabili, in relazione all'autorizzazione da parte del competente dipartimento del commercio estero sotto il Consiglio di Stato, per la gestione del processo di importazione ed esportazione di tecnologia nelle loro rispettive regioni amministrative.

A fini amministrativi, l'importazione e l'esportazione di tecnologia viene classificata in tre differenti categorie in relazione ai principi

generali della Cina sull'importazione o esportazione di tecnologia. Dette categorie sono:

- Tecnologie la cui importazione o esportazione è proibita;
- Tecnologie la cui importazione o esportazione è soggetta a restrizioni;
- Tecnologie liberamente esportabili o importabili.

Le tecnologie soggette a restrizioni possono essere importate o esportate solamente attraverso apposita autorizzazione.

Le tecnologie liberamente esportabili o importabili sono soggette ad un sistema di registrazione contrattuale.

CASO PRATICO nr. 2 – A è una società di diritto cinese con sede in Guangzhou. B è una società italiana. La società A intende importare una certa tecnologia brevettata dalla società B.

In base alla normativa rilevante cinese in materia, la tecnologia brevettata è classificata come tecnologia soggetta a restrizioni in Cina. La società A dunque dovrà fare richiesta per il rilascio di un' autorizzazione di importazione di tecnologia presso il Dipartimento del Commercio Estero della Provincia del Guandong.

Dopo aver ottenuto detta autorizzazione, la società A potrà importare la tecnologia brevettata dalla società B, nel rispetto delle normative in materia valutaria, tributaria, nonché di diritto doganale.

VALIDITA' DEI CONTRATTI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA – Per il contratto di trasferimento di tecnologia è richiesta, ai sensi della normativa cinese in materia, la forma scritta.

L'efficacia dei contratti per l'importazione ed esportazione di tecnologia non soggetta a restrizione si verifica dal momento della loro stipulazione, se predisposti in osservanza delle leggi cinesi in materia contrattuale.

Altresì, gli stessi non sono soggetti a registrazione ai fini della loro efficacia.

Va invece osservato che, per quanto concerne le tecnologie soggette a restrizioni, la data di efficacia del contratto non può essere anteriore alla data di rilascio della relativa autorizzazione per la loro importazione o esportazione.

CASO PRATICO nr. 3 – A è una società di diritto cinese. B è una società italiana.

Le due parti hanno stipulato un accordo scritto per il trasferimento di tecnologia in data 10.9.08.

La società A ha ottenuto l'autorizzazione all'importazione della tecnologia brevettata in data 15.10.08.

Come sopra evidenziato, solo a partire da quest'ultima data il contratto sarà efficace tra le parti in Cina, ovvero per effetto dell'autorizzazione all'importazione della tecnologia soggetta a restrizione.

LIMITAZIONI ALLA LIBERTÀ CONTRATTUALE NEI CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA – Secondo il diritto cinese, diverse clausole sono proibite negli accordi per l'importazione di tecnologia.

Sono in vietate in particolare quelle clausole che:

- impongono alla parte destinataria di accettare qualsiasi condizione non necessaria per l'importazione di tecnologia, inclusi gli acquisti di tecnologia non necessaria, di materiali grezzi, di prodotti, di macchinari o servizi;
- impongono alla parte destinataria di corrispondere *royalties* per l'utilizzo della tecnologia quando il diritto inerente al brevetto sono scaduti o la registrazione brevettuale è invalida, o di intraprendere altre obbligazioni rilevanti in tal senso;
- limitano la possibilità per il destinatario di sviluppare la tecnologia trasferita, o l'utilizzo stesso di detta tecnologia;
- limitano la possibilità per il destinatario di conseguire una tecnologia simile a quella ricevuta da altre fonti o in competizione con la prima;
- indebitamente limitano la libertà del destinatario di acquistare materiali grezzi, parti e componenti, prodotti o macchinari da altri canali o fonti;
- indebitamente limitano la libertà dell'altra parte di produrre determinate quantità di prodotti, varietà o in ogni caso che limitano il prezzo di vendita di detti beni;

- indebitamente limitano la possibilità per l'altra parte di utilizzare canali di l'esportazione di prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di tecnologia brevettata.

CASO PRATICO nr. 4 – A è una società di diritto cinese. B è una società italiana.

Le due società congiuntamente si accordano per costituire una joint venture denominata società C. La società B trasferisce i suoi diritti brevettuali alla società C, conferendoli al suo capitale.

L'accordo di joint venture tra A e B prevede che C non potrà distribuire in Francia i propri prodotti realizzati con la tecnologia trasferita.

Secondo la normativa cinese rilevante in materia una clausola siffatta è nulla. La società B non ha diritto a limitare il territorio di commercializzazione della società C.

GARANZIE DEL CEDENTE O DEL LICENZIATARIO – Il cedente in un contratto di importazione di tecnologia è obbligato a rilasciare idonea garanzia che lo stesso è proprietario della tecnologia trasferita, nonché che detta tecnologia è completamente efficace ed in grado di realizzare gli scopi prefissi.

Laddove il cessionario di tecnologia importata violi i diritti e gli interessi di terzi attraverso l'uso della tecnologia trasferita, il cedente è responsabile in solido con quest'ultimo per gli eventuali danni.

CASO PRATICO nr. 5 – A è una società di diritto cinese. B è una società italiana.

Le due parti stipulano un accordo scritto di importazione di tecnologia che prevede che la società B trasferisca i propri diritti brevettuali alla società A e che quest'ultima corrisponda delle *royalties* in cambio.

Durante il periodo di vigenza del contratto, la società C, anch'essa di diritto cinese, contesta nei confronti di A la violazione dei propri diritti brevettuali e domanda il risarcimento dei danni subiti per effetto di tale violazione.

Secondo la legislazione cinese A è obbligata ad informare B della contestazione entro un ragionevole lasso di tempo.

Se la società A ha effettivamente violato i diritti brevettuali di C, attraverso l'utilizzo abusivo dei diritti brevettuali concessi in licenza da B, B sarà

solidalmente responsabile con A nei confronti di C.

OBBLIGAZIONI DI RISERVATEZZA – Il licenziatario/cessionario in virtù di un accordo di trasferimento di tecnologia é normalmente obbligato a mantenere segreta la parte riservata di tecnologia ricevuta secondo le finalità del trasferimento stesso e secondo quanto previsto contrattualmente tra le parti.

CASO PRATICO nr. 6 – A è una società di diritto cinese. Il Sig. Rossi è un cittadino italiano.

Il Sig. Rossi trasferisce ad A una determinata tecnologia, la quale include in parte una registrazione brevettuale ed in parte un segreto industriale.

Il contratto di trasferimento stabilisce che A non dovrà divulgare o comunicare a terzi detto segreto industriale, né consentire a terzi l'utilizzo del segreto industriale durante la vigenza del contratto.

Durante il periodo di efficacia del contratto, un dirigente della società A comunica il segreto industriale alla società B, sempre di diritto cinese. La società A ha violato i termini dell'accordo e dovrà risarcire il Sig. Rossi.

SVILUPPI E MIGLIORIE DELLA TECNOLOGIA TRASFERITA – Secondo la normativa cinese rilevante in materia, durante il periodo di efficacia di un accordo per l'importazione di tecnologia, le eventuali migliorie o sviluppi della tecnologia stessa appartengono alla parte che li ha realizzati e le parti non hanno la facoltà di stabilire diversamente.

CASO PRATICO nr. 7 – A è una società di diritto cinese. B è una società italiana.

Le due società stipulano un accordo scritto di importazione di tecnologia prevedendo che B trasferisca la propria licenza di utilizzo di diritti brevettuali ad A ed A corrisponda delle *royalties* a B.

Il contratto di trasferimento prevede che qualsiasi miglioria sulla tecnologia da parte di A apparterrà a B.

In base alla normativa cinese rilevante in materia, una clausola siffatta sarebbe nulla. Le migliorie apportate da A nell'utilizzo della tecnologia brevettata trasferita le spetterebbero in ogni caso di diritto.

CONCLUSIONI – Numerosi studi macroeconomici confermano che Paesi emergenti come la Cina continueranno ad essere beneficiari dell'espansione di attività di trasferimento di tecnologia finalizzata non solo alla produzione manifatturiera, ma altresì alle attività di ricerca e sviluppo nei prossimi anni.

Non solo le maggiori società multinazionali, bensì numerose società europee, statunitensi e giapponesi appartenenti al cd *mid-market* sono alla continua ricerca di nuove opportunità di mercato e di nuovi mercati per i propri prodotti.

Secondo un recente rapporto del Fondo Monetario Internazionale del maggio 2008 sulla situazione economica in Asia, nonostante le turbolenze finanziarie ed economiche mondiali le attività economiche nella regione rimangono largamente in positivo.

La crescita si mantiene su alti livelli, soprattutto in Cina e la domanda interna è ancora sostenuta.

Come esaminato esistono diverse tipologie e forme di trasferimento internazionale di tecnologia.

In ogni caso l'importazione ed esportazione di tecnologia in Cina è sempre assoggettata e deve essere in osservanza delle leggi e dei regolamenti adottati dalle Autorità del Paese.

Le autorità competenti del Paese hanno altresì il compito di amministrare e gestire l'importazione ed esportazione di tecnologia, la quale, ai fini amministrativi, è suddivisa nelle tre categorie esaminate: (1) tecnologie la cui importazione o esportazione è proibita, (2) tecnologie la cui importazione/esportazione è ristretta e (3) tecnologie di libera importazione esportazione.

Come esposto infine l'importazione o esportazione di tecnologie ristrette è condizionata al rilascio di autorizzazione amministrativa.

Si tratta di un obbligo quest'ultimo che senza dubbio continua a condizionare le scelte degli operatori di mercato in Cina e che si auspica possa essere oggetto di riflessione in futuro da parte del governo cinese.

Riccardo G. Cajola, Cajola & Associati
Caroline Berube, HJM Asia Law & Co. LLC