

# TECNOTRANSFER: ASPETTI LEGALI NELLE OPERAZIONI IT / D (E ALTRI...)

OPPORTUNITÀ E ASPETTI  
CRITICI NEL CONTESTO  
AFTER LOCKDOWN

**ROBERTO SAMMARCHI**

AVVOCATO STABILITO IN GERMANIA

OF COUNSEL@DOLCE-LAUDA

ITKAM ER

# QUALCHE DATO SULLO SCENARIO DELL'INNOVAZIONE

Innovare o produrre?

- Solo i soggetti strutturati riescono a integrare una strategia a medio-lungo termine per gestire in modo integrato innovazione, produzione, sviluppo delle reti commerciali e di assistenza.
- Gli altri soggetti svolgono ruoli singoli nella filiera dell'innovazione (ricerca applicata, sviluppo di tecnologia, prove e misure, ingegnerizzazione, ricerca fornitori, acquisizione brevetti, licenze, ecc.). Tutto ciò avviene sulla base di **CONTRATTI**.

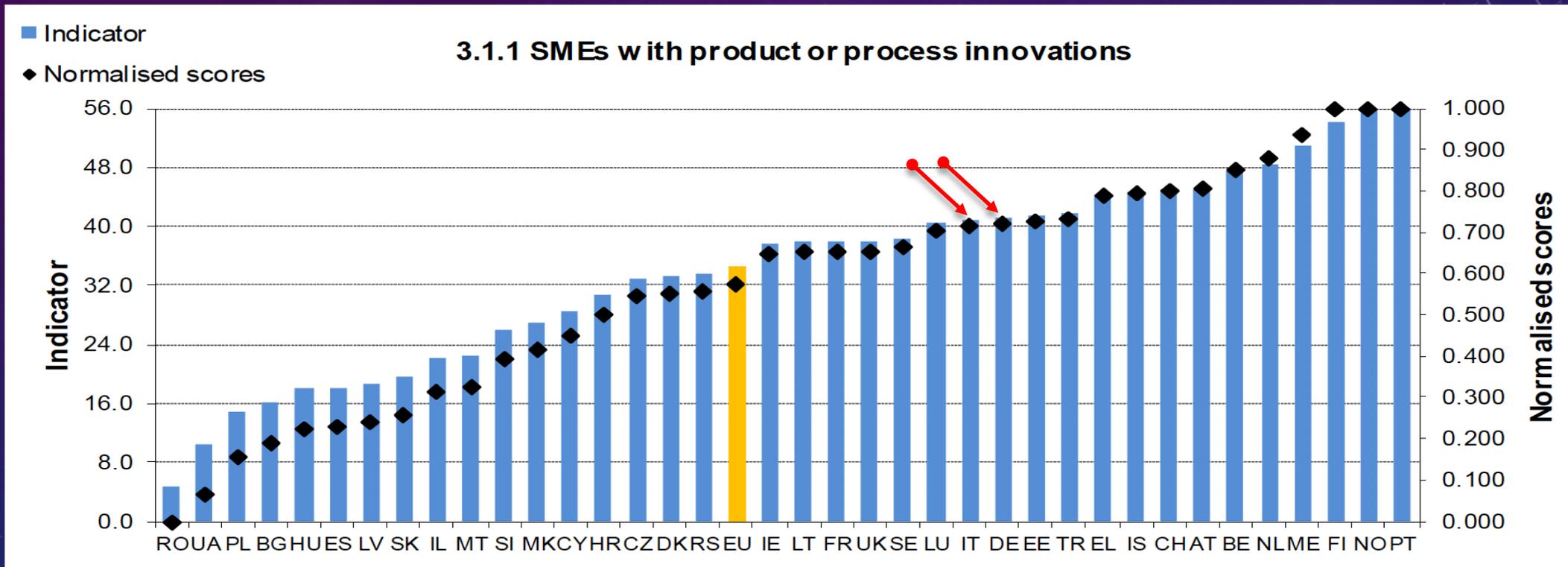
ITALIA (Fonte: ISTAT). Imprese che introducono innovazioni di prodotto o di processo per classe di addetti.

**Oltre l'80% delle imprese italiane che innovano gestisce solo alcune fasi dell'innovazione e deve quindi attuare i propri progetti sulla base di contratti con terze parti, spesso nell'ambito di filiere.**

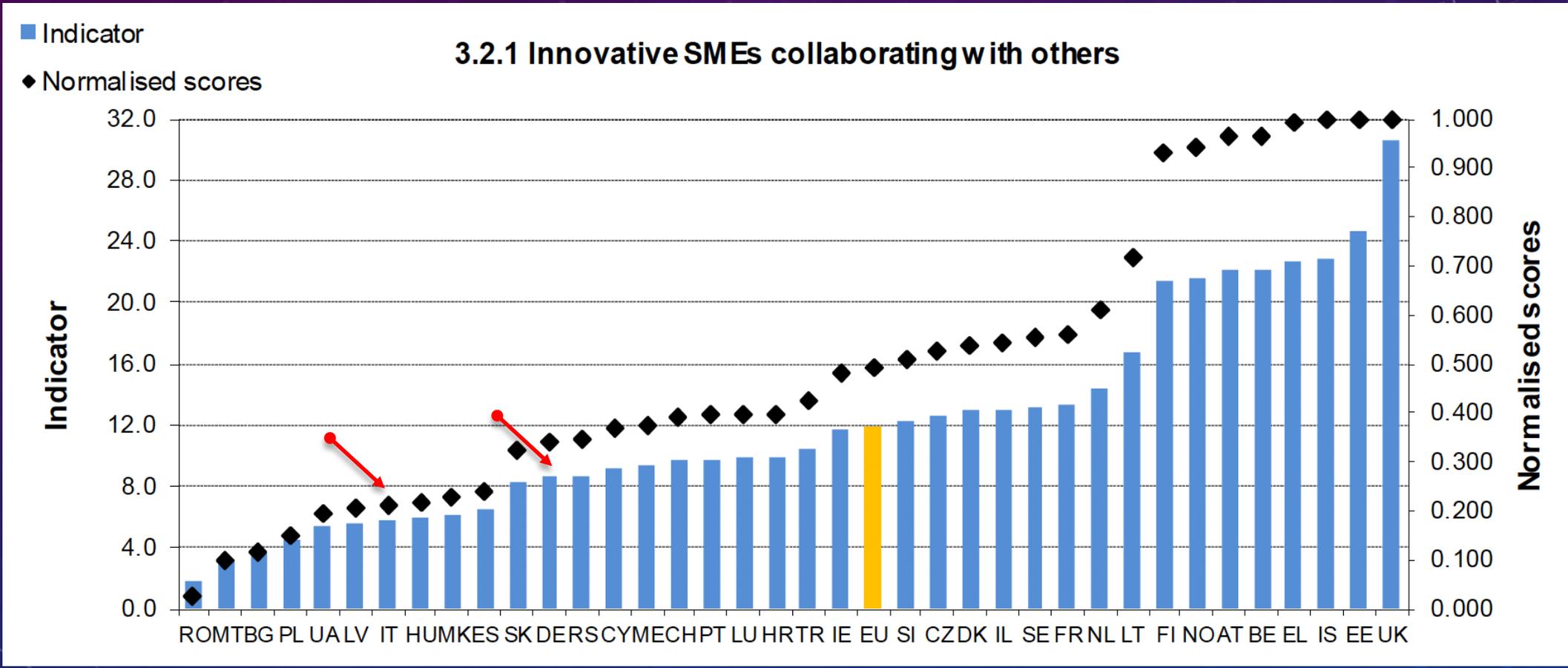
## Addetti

da 10 a 49	80,3%
da 50 a 249	16,2%
250 e più	3,5%

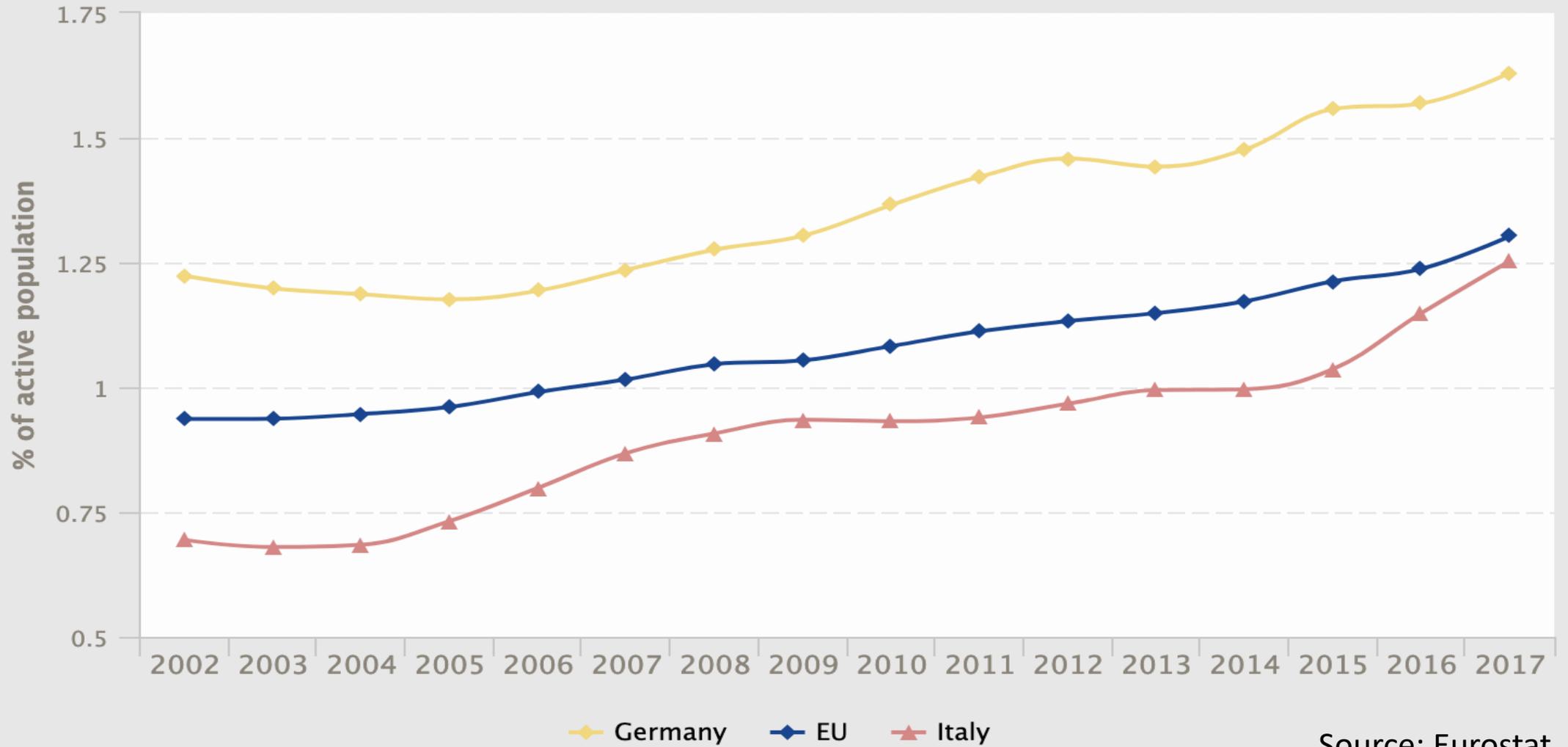
# SMES CHE INNOVANO



# SMES CHE INNOVANO COLLABORANDO

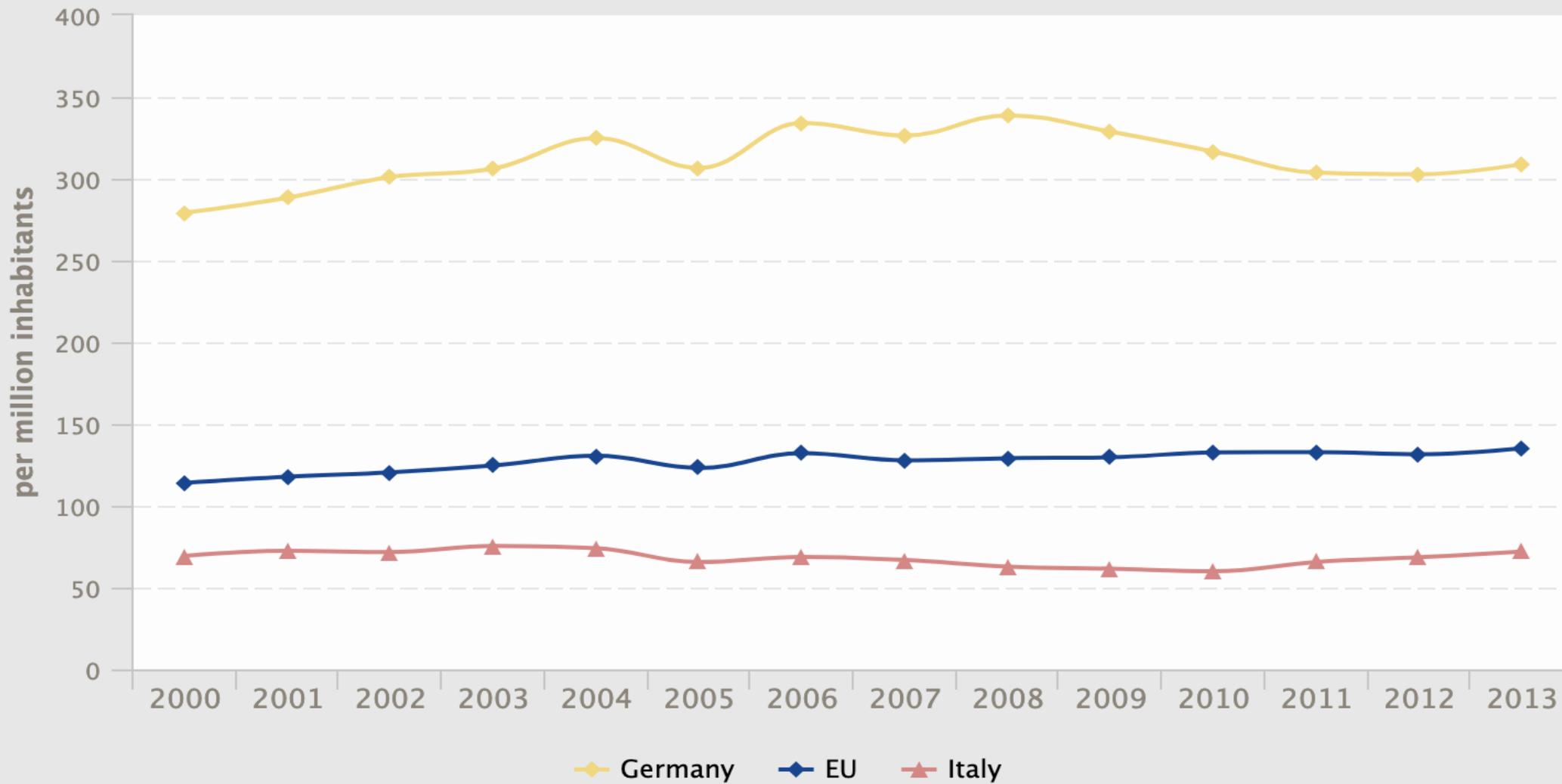


### R&D personnel (as % of active population)



Source: Eurostat

Patent applications to the European Patent Office  
(per million inhabitants), Source: European Patent Office



## Business expenditure on R&D (BERD) by size class and source of funds

Last update: 18.03.20

Source of data: Eurostat

**SECTFUND:** All sectors **SIZECLAS:** Total **UNIT:** Euro per inhabitant

TIME	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>GEO</b>										
<b>European Union - 27 countries (from 2020)</b>	293,4	304,2	327,6	341,2	344,5	355,9	373	387,4	414,9	439,3
<b>Germany (until 1990 former territory of the FRG)</b>	552,1	573,7	636,7	669,6	665,2	705,7	750,7	764,5	833,6	870,9
<b>Italy</b>	173,5	178,7	182,4	187	192,3	203,1	212	232,2 <sup>(b)</sup>	244,9	252,2 <sup>(p)</sup>

Available flags:

**b** break in time series

**e** estimated

**p** provisional

**u** low reliability

**c** confidential

**f** forecast

**r** revised

**z** not applicable

**d** definition differs, see metadata

**n** not significant

**s** Eurostat estimate

Special value:

: not available

# IL RUOLO DEL CONTRATTO

- Nell'ambito di organizzazioni piccole e medie (a elevata specializzazione) l'accesso all'innovazione e la realizzazione di valore economico dei processi innovativi si basa sul **CONTRATTO**.
- Migliorare la qualità e la completezza degli strumenti contrattuali tenendo conto dei diversi ordinamenti e contesti giuridici è essenziale per l'efficacia dell'**INNOVAZIONE**.

# ITALIAN LAW

- Agreement to establish, regulate or terminate a legal ASSET relationship.



# FRENCH LAW

- A contract is an agreement by which one or more persons undertake, towards one or more others, to give, to do or not to do something (old).
- A contract is an agreement of WILL between two or more persons to create, modify, transmit or extinguish OBLIGATIONS (new, 2016).



# BRITISH LAW

- A contract is a legally binding promise (written or oral) by one party to fulfil an obligation to another party in return for **CONSIDERATION**.



# JAPANESE LAW

## 契約 KEIYAKU (契=promise 約=shrink)

- Agreements in Japan should be generally regarded and interpreted as «RELATIONAL CONTRACTS»
- This implies that rights and duties of the parties to the contract shall be inferred from their entire SOCIAL RELATIONSHIP rather than only from the formal agreement between them.



# GERMAN LAW

- Whoever requests another person to conclude a contract is bound by the request, unless he has excluded the **BINDING** nature.



# UNIDROIT PRINCIPLES

- The international character of a contract may be defined in a GREAT VARIETY OF WAYS.
- The solutions adopted in both national and international legislation range from a reference to the place of business or habitual residence of the parties in different countries to the adoption of more general criteria such as the contract having “significant connections with more than one State”, “involving a choice between the laws of different States”, or “affecting the interests of international trade”.

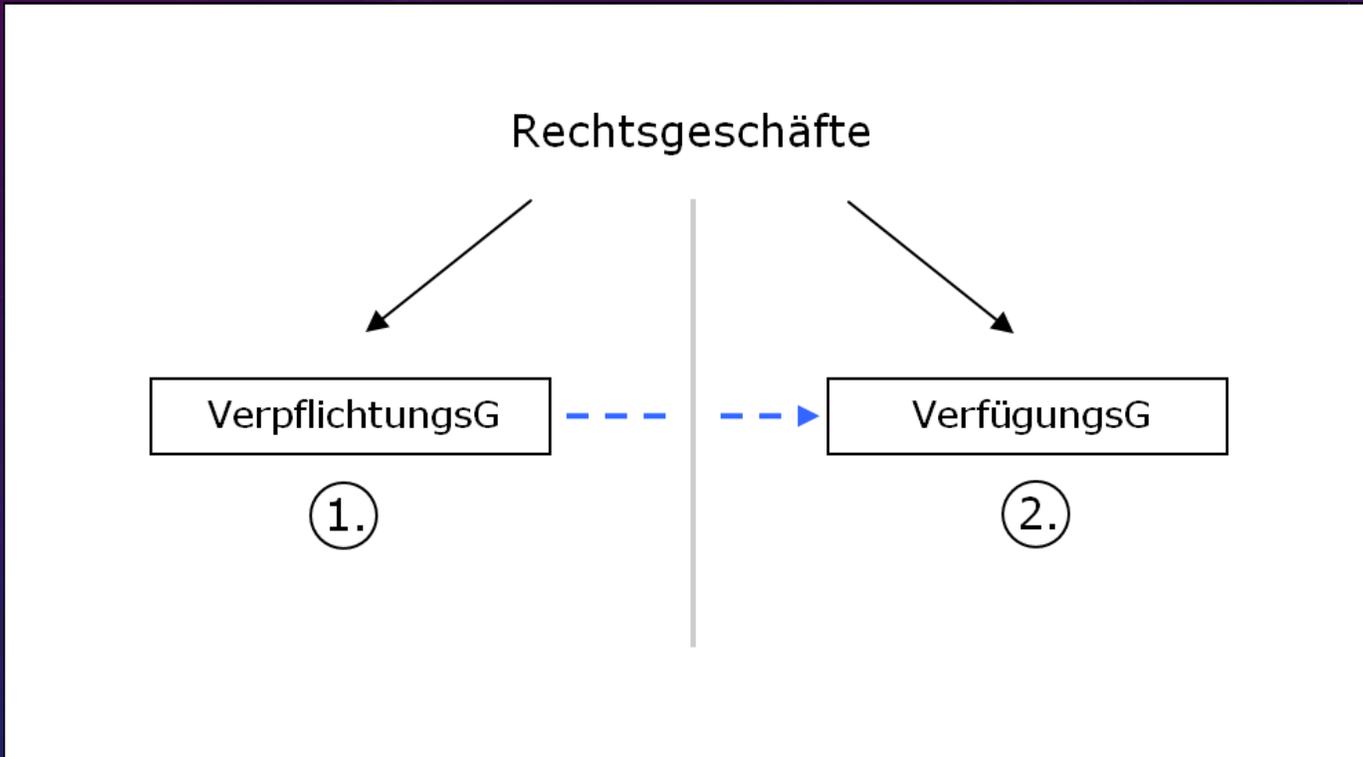
# GERMANIA: IL NEGOZIO GIURIDICO, IN PRATICA

Il diritto tedesco dei contratti è fortemente influenzato dalla compresenza di due principi:

- *Abstraktionsprinzip* (principio di astrazione);
- *Trennungsprinzip* (principio di separazione, che ne rappresenta il corollario).

Conseguenza: il negozio astratto reale è indipendente dalle vicende che riguardano il rapporto causale obbligatorio, perché i due piani sono del tutto separati.

# RECHTSGESCHÄFTE: DUE TIPI ESSENZIALI



Devono essere distinti:

- **Negozio giuridico OBBLIGATORIO**  
(Verpflichtungsgeschäft)
- **Negozio giuridico DISPOSITIVO**  
(Verfügungsgeschäft)

# LA COMPRAVENDITA (KAUFVERTRAG)

La distinzione fra rapporto reale e rapporto obbligatorio con riguardo alla compravendita nel BGB:

## § 433 Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag

1. Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.
2. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen.

## § 433 Obligazioni contrattuali tipiche nel contratto di compravendita

1. Tramite il contratto di compravendita il venditore di una cosa è obbligato a consegnarla al compratore e a procurare la proprietà sulla cosa. Il venditore deve procurare al compratore la cosa libera da vizi di fatto e di diritto.
2. Il compratore è obbligato a pagare al venditore il prezzo concordato e a prendere in consegna la cosa acquistata.

# IT - D: CONTRIBUTI A UN CONFRONTO (GIURIDICO)

La cultura giuridica italiana e quella tedesca hanno in comune il fondamento nel diritto romano e l'influsso delle codificazioni moderne di derivazione francese.

Vi sono tuttavia anche profonde differenze culturali e organizzative:

- Legge / Gesetz (*legere; setzen*).
- Ruolo della pandettistica (oltre alla "sacralità" della proprietà la "signoria" della volontà individuale).
- Minore conflittualità prodotta da certezza del diritto e velocità dei processi.

# TECNOTRANSFER: IT-D A CONFRONTO

- I contratti per il trasferimento di tecnologia sono in entrambi gli ordinamenti riconducibili alle cause giuridiche del trasferimento della proprietà e/o dei diritti di uso, senza, almeno a livello generale, necessità di considerare particolari aspetti critici.
- In Germania sono da valutare con particolare attenzione gli effetti dei contratti sulla concreta gestione del mercato, la concorrenza, l'esclusiva, la generazione di valore economico. Ciò sulla base di una maggiore attenzione agli aspetti pratici (e anche di una gestione dei procedimenti giudiziari più rapida e prevedibile!).
- Attenzione alla **Zweckübertragungslehre** (dottrina dello scopo del trasferimento, elaborata intorno al 1920 da Wenzel Goldbaum e divenuta principio interpretativo). In materia di asset immateriali (in origine soprattutto di diritto d'autore) il principio afferma che il trasferimento riguarda tutti e solo i diritti necessari all'acquirente per realizzare il proprio scopo. Oltre questa finalità la transazione è nulla. Si comprende quanto sia importante descrivere gli scopi e il contesto di una operazione, tematica più sfumata nell'ordinamento italiano.

# DIRETTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (Testo rilevante ai fini del SEE).

**Transposition deadline: 09/06/2018**

Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione e la divulgazione illeciti - Official publication: *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* ; Number: 130 ; Publication date: 2018-06-07.

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung - Official publication: *Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 )* ; Number: 13 ; Publication date: 2019-04-25 ; Page: 00466-00472.

# DIRETTIVA KNOW-HOW: LA TUTELA DEI SEGRETI COMMERCIALI

- Gli Stati membri garantiscono che i detentori del segreto commerciale siano legittimati a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva al fine di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti del loro segreto commerciale ovvero ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.
- Gli Stati membri assicurano che le parti, i loro avvocati o altri rappresentanti, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzati a utilizzare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le competenti autorità giudiziarie, in risposta ad una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al procedimento o dell'accesso a detta documentazione. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare siffatte misure di propria iniziativa.

**Thank You**