

STUDI E PUBBLICAZIONI DELLA
RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE

56

BERNARDO CORTESE

IL TRASFERIMENTO
DI TECNOLOGIA NEL DIRITTO
INTERNAZIONALE PRIVATO

LICENZA E CESSIONE
DI PRIVATIVE INDUSTRIALI E KNOW-HOW



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
2002

INDICE-SOMMARIO

<i>Abbreviazioni</i>	Pag. XV
----------------------------	---------

INTRODUZIONE

SEZIONE PRIMA

TECNOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE

1. La tecnologia e il suo trasferimento nella società e nell'economia mondiali – Alcune note introduttive: a) Tecnologia ed evoluzione dei sistemi economici b) Efficienza del sistema economico e sviluppo dei popoli	Pag. 1
2. Il trasferimento nel commercio transnazionale: a) Imprese e innovazione b) Il formarsi di un mercato della tecnologia c) Le ragioni di un trasferimento	» 6
3. La regolamentazione del trasferimento di tecnologia – Interventi nazionali e internazionali: a) L'emergere del contrasto Nord-Sud b) Il panorama internazionale dopo l'Uruguay Round	» 12
4. L'influenza del quadro giuridico sul commercio transnazionale di tecnologia	» 21

SEZIONE SECONDA

IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA E LA PROSPETTIVA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

5. L'oggetto dell'indagine – I contratti sul trasferimento di tecnologia nella prassi commerciale transnazionale	Pag. 25
6. Figure negoziali complesse	» 26

7. I problemi sollevati dalle ipotesi in esame nella prospettiva del diritto internazionale privato italiano ed europeo: la giurisdizione; la legge applicabile; i limiti all'operare delle norme di diritto internazionale privato	Pag.	29
8. Le fonti: la legge di riforma del diritto internazionale privato italiano; la convenzione di Roma del 1980; il regime comunitario della giurisdizione; altri strumenti internazionali rilevanti (<i>hard e soft law</i>)	»	35

CAPITOLO PRIMO

IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA
TRA TERRITORIALITÀ E BENI IMMATERIALI

SEZIONE PRIMA

I CONTRATTI SUL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

9. L'oggetto dei contratti sul trasferimento di tecnologia: (a) Conoscenze protette da diritti di privativa industriale	Pag.	41
10. (b) Il <i>software</i>	»	44
11. (c) Il <i>know-how</i>	»	46
12. La tecnologia come oggetto unitario dei contratti sul trasferimento di tecnologia	»	50
13. Gli schemi contrattuali della licenza e della cessione: i motivi di una considerazione unitaria	»	53

SEZIONE SECONDA

DIRITTI SUI BENI IMMATERIALI E PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ

14. Diritti sui beni immateriali e principio di territorialità	Pag.	55
15. Beni immateriali e territorialità alla luce del regime comunitario e convenzionale della giurisdizione	»	59
16. Le convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale ed intellettuale ed il diritto internazionale privato	»	65
17. L'art. 54 della legge 218/95: codificazione di un criterio di collegamento già implicito nel sistema	»	67
18. L'estensione dello statuto dei beni immateriali	»	73
19. Problemi di delimitazione tra <i>lex contractus</i> e statuto dei beni immateriali	»	78

SEZIONE TERZA

KNOW-HOW E DIRITTI (ASSOLUTI)
SUI BENI IMMATERIALI

20. Il <i>know-how</i> tra beni immateriali e concorrenza sleale	Pag.	87
21. <i>Know-how</i> , <i>trade secrets</i> e convenzioni multilaterali	»	93
22. L'art. 62 della legge 218/95 e la protezione del <i>know-how</i> – La legge del mercato di utilizzazione	»	98
23. Importanti conferme in Europa	»	104
24. I criteri alternativi dell'art. 62 legge 218/95	»	109
25. Ancora sulla nozione di trasferimento di tecnologia – Il pro- sieguito dell'analisi	»	111

CAPITOLO SECONDO

LA GIURISDIZIONE

26. Il regime comunitario della giurisdizione	Pag.	113
27. Foro generale e fori speciali	»	117
28. Il foro contrattuale	»	120
29. Il foro speciale in materia di fatti illeciti	»	128
30. I fori speciali di cui all'art. 6: pluralità di convenuti	»	138
31. Chiamata in garanzia, domanda riconvenzionale	»	140
32. La giurisdizione esclusiva ex art. 16, n. 4 (art. 22, n. 4, reg. 44/2001): controversie in materia di validità e regi- strazione	»	141
33. Rivendica del diritto esclusivo e azioni contrattuali: una (inde- bita?) assimilazione	»	144
34. Eccezione e riconvenzionale di nullità: contrasti nella giuri- sprudenza degli Stati membri	»	146
35. La soluzione proposta	»	149
36. L'art. 75 legge invenzioni	»	150
37. La proroga/deroga della giurisdizione e la sua accettazione ta- cita	»	154

CAPITOLO TERZO

LA LEGGE APPLICABILE

38. Premessa	Pag.	160
--------------------	------	-----

SEZIONE PRIMA
LA VOLONTÀ DELLE PARTI

- | | | |
|--|------|-----|
| 39. Dalla discussione nell'arena UNCTAD ad oggi: l'esigenza di un'autonomia garantita ma controllata | Pag. | 161 |
| 40. La convenzione di Roma: il primato della volontà delle parti | » | 166 |

SEZIONE SECONDA
IL PRIMATO DELLA VOLONTÀ DELLE PARTI
ORDINAMENTI A CONFRONTO

- | | | |
|---|------|-----|
| 41. Le soluzioni accolte negli Stati parte prima dell'entrata in vigore della convenzione di Roma | Pag. | 172 |
| 42. <i>Common law</i> inglese e Stati del <i>commonwealth</i> britannico .. | » | 175 |
| 43. Conferme in centro Europa, Giappone e Stati ex sovietici .. | » | 176 |
| 44. Soluzioni statunitensi | » | 178 |
| 45. I Paesi in via di sviluppo: resistenze alla scelta di legge in America latina | » | 183 |
| 46. Libertà di scelta in America latina | » | 186 |
| 47. Alcuni ordinamenti dell'estremo oriente | » | 188 |
| 48. Legislazioni speciali dei PVS in materia di trasferimento di tecnologia e scelta di legge | » | 189 |

SEZIONE TERZA
LA LEGGE APPLICABILE IN MANCANZA DI SCELTA

- | | | |
|--|------|-----|
| 49. L'art. 4 della convenzione di Roma | Pag. | 195 |
| 50. Il rapporto tra il criterio generale e la previsione del secondo capoverso: a) Il problema ermeneutico b) Preminenza del criterio della prestazione caratteristica c) Nozione di prestazione caratteristica d) Alcune precisazioni | » | 197 |
| 51. Il dibattito attorno all'individuazione del centro di gravità dei contratti di licenza e cessione | » | 208 |
| 52. L'art. 4 e il trasferimento di tecnologia: a) I diritti sui beni immateriali in senso stretto b) I diritti sul <i>know-how</i> | » | 212 |
| 53. Alcune eccezioni: i contratti vertenti sulla produzione industriale | » | 218 |
| 54. Le licenze di commercializzazione | » | 219 |
| 55. Il collegamento più stretto in mancanza di prestazione caratteristica: tentativi di categorizzazione | » | 221 |

56. Il rapporto tra inventore isolato e impresa industriale	Pag.	224
57. L'utente-sviluppatore del <i>freeware</i> informatico	»	225
58. Obblighi di sviluppo e di <i>grant-back</i>	»	227
59. <i>Grant-back</i> solo eventuale	»	228
60. Licenze incrociate	»	229

SEZIONE QUARTA

INDICAZIONI DA ORDINAMENTI ESTRANEI
ALLO SPAZIO GIURIDICO COMUNITARIO

61. La soluzione svizzera	Pag.	230
62. Horei giapponese: situazione e prospettive	»	232
63. I Paesi in transizione dell'Europa centrale ed ex sovietica ...	»	234
64. Il § 43 IPRG austriaco (1977)	»	235
65. I PVS: America latina ed Asia	»	236
66. Il Restatement americano	»	237
67. Incertezza circa il diritto applicabile: alcune considerazioni	»	240

SEZIONE QUINTA

LA LEGGE APPLICABILE E L'ARBITRATO

68. La legge applicabile ai contratti di trasferimento di tecnologia e l'arbitrato	Pag.	241
---	------	-----

CAPITOLO QUARTO

IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA
E LA PROTEZIONE DI INTERESSI FONDAMENTALI
DEGLI ORDINAMENTI COINVOLTI

69. Premessa	Pag.	254
--------------------	------	-----

SEZIONE PRIMA

NORMATIVE POTENZIALMENTE RILEVANTI

70. Il trasferimento di tecnologia e le regolamentazioni <i>antitrust</i> internazionali multilaterali	Pag.	257
71. Le regolamentazioni <i>antitrust</i> direttamente applicabili alle at-		

tività dei singoli – Il trasferimento di tecnologia nel diritto comunitario della concorrenza	Pag.	264
72. ...e oltre: a) Il sistema <i>antitrust</i> USA b) Il Giappone c) <i>Antitrust</i> e tigris asiatiche d) Nuovi strumenti in Sud America	»	268
73. L'attenzione allo sviluppo e all'accesso negli strumenti internazionali	»	278
74. L'attenzione allo sviluppo e all'accesso nelle legislazioni nazionali	»	280
75. La tutela della biodiversità	»	285
76. Normative in materia di tecnologia strategica; misure di embargo	»	290

SEZIONE SECONDA

NORME IMPERATIVE
E DI APPLICAZIONE NECESSARIA

77. Le norme imperative semplici secondo l'art. 3, n. 3, della convenzione	Pag.	296
78. Le norme internazionalmente imperative nella convenzione di Roma: l'art. 7, n. 2	»	298
79. L'art. 7, n. 1	»	302
80. Discrezionalità dell'interprete nell'applicazione delle norme internazionalmente imperative: a) Il legame stretto b) La determinazione del carattere di imperatività internazionale c) La decisione in ordine all'applicazione	»	304
81. L'influenza dei valori dell'ordinamento internazionale nell'applicazione del diritto: alcune osservazioni su <i>hard law</i> , <i>soft law</i> e art. 7 della convenzione di Roma	»	311
82. Ipotesi di concretizzazione dei parametri valutativi desunti dall'ordinamento internazionale nel caso di contratti sul trasferimento di tecnologia: a) Misure ex art. 41 Carta ONU, sanzioni b) Norme comunitarie di concorrenza	»	315
83. (segue): c) L'accordo TRIPS e il carattere internazionalmente imperativo delle norme in materia di diffusione della tecnologia e di sviluppo	»	318
84. (segue): d) Codici di condotta	»	321
85. Il rilievo di norme internazionalmente imperative di uno Stato terzo – Brevi spunti comparati: a) L'art. 19 LDIP svizzera b) Le riserve tedesca e britannica all'art. 7, n. 1, della convenzione di Roma c) Soluzioni americane	»	323

86. Le norme internazionalmente imperative nell'arbitrato commerciale transnazionale Pag. 335
87. In particolare: il rilievo delle normative *antitrust* nell'arbitrato commerciale internazionale » 342

SEZIONE TERZA
L'ORDINE PUBBLICO

88. I principi di ordine pubblico come limite all'applicazione del diritto straniero e al riconoscimento delle sentenze e decisioni arbitrali straniere Pag. 347
89. Limite dell'ordine pubblico e contratti di trasferimento di tecnologia » 355
- Bibliografia generale* Pag. 359
- Indice degli autori* » 411
- Indice della giurisprudenza* » 417
- Indice analitico* » 423