

Il contratto di trasferimento di tecnologia nel diritto Cinese.

SOMMARIO: 1. Introduzione. Trasferimento di tecnologie e innovazione indigena nel mercato cinese. – 2. Definizioni e forme di trasferimento di tecnologie. – 3. La normativa in materia di diritto dei contratti di trasferimento di tecnologia in Cina: breve sviluppo storico. – 4. Regolamentazione e classificazione dell'import/export di tecnologia in Cina. – 5. Il contratto di trasferimento di tecnologia: le parti e l'oggetto del contratto. – 6. Le clausole del contratto. – 7. Conclusione.

1. – Nel corso degli ultimi decenni la Repubblica Popolare Cinese è diventata non solo un centro di produzione manifatturiera a livello mondiale, ma ha anche accresciuto la propria importanza strategico-economica, in particolar modo per la delocalizzazione di attività di ricerca e sviluppo e per il trasferimento di tecnologie. Un numero cospicuo di multinazionali ha, infatti, scelto di delocalizzare qui, in tutto o in parte, le proprie attività di ricerca e sviluppo¹.

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 e sarà al primo posto entro il 2016². 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 transnazionale³.

Il Governo cinese, da parte sua, sta portando avanti una strategia di incentivi per le imprese locali al fine di promuovere l'innovazione locale e l'assorbimento di tecnologie al loro stato dell'arte, ossia tecnologie suscettibili di miglioramenti futuri mediante la ricerca. Infatti, se in una prima fase della propria evoluzione economica la Cina ha cercato un equilibrio fra sviluppo economico fuori dalle regole e legittimazione all'interno dei grandi consessi del commercio e dell'economia internazionale, in una seconda fase partita da quasi un decennio, un nuovo elemento si aggiunge ed è l'elemento che in cinese si chiama 自主创新 (*Zizhu Chuangxin*). Questa espressione, convenzionalmente tradotta come "innovazione indigena", è il mantra della nuova era della strategia di sviluppo cinese, una strategia non più sostenuta dall'economia della copia, ma dalla creazione di una propria base di know how. La formula dell'innovazione indigena risale al 2006, quando viene ufficialmente inserita all'interno del Piano Strategico Nazionale per la Scienza e la Tecnologia, che copre l'arco di tempo che va dal 2006 al 2020⁴.

Il fine del governo cinese è, quindi, l'aumento della produzione ad alto valore aggiunto e la costruzione di una economia basata prevalentemente sull'innovazione, appunto entro il termine del 2020.

¹ Cfr. lo studio sviluppato da CAJOLA & ASSOCIATI, *Newsletter informativa legale*, n. 4 ottobre 2008, www.cajola.com/files/2006Newsletternr.4-TuteladellaProprietàIntellettualeinCina.pdf, consultato in dicembre 2014; nonché lo studio elaborato da CHIOMENTI, *Quadro di riferimento legislativo e fiscale per gli investimenti stranieri in Cina*, 2009, in particolare v. p. 18 ss, www.ambpechino.esteri.it/NR/rdonlyres/51CFBBF8-72A2-49F9-978E-

² L'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) è una organizzazione internazionale che si occupa di studi economici. V. l'*Economic Outlook* sulla Cina da essa pubblicato nel novembre 2014. Reperibile sul sito www.oecd.org/eco/outlook/china-economic-forecast-summary.htm, consultato nel dicembre 2014.

³ Così CAJOLA & ASSOCIATI, *Newsletter informativa legale*, cit. p. 1.

⁴ Si tratta dell'ottavo *Piano Strategico a Medio e Lungo Termine*, uno dei numerosi programmi nazionali di ricerca e sviluppo che il Paese sta elaborando. Il termine «innovazione indigena» indica il fatto che oggi in Cina si conta sull'innovazione indipendente quale base per lo sviluppo di nuove tecnologie e si traduce in un notevole incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo. Sul punto v. XIAOLAN FU-GONGYUDAN, *Indigenous and Foreign Innovation Efforts and Drivers of Technological Upgrading: Evidence from China*, in *World Development*, 2011, p. 1213 ss; CAPOZZI-GALLI-LEICHERT-TIMOTEO, *Nuove tendenze del business in Cina*, Bologna, 2010, p. 209 ss.

Le imprese cinesi hanno dimostrato di avere una grande capacità di assorbimento e rinnovamento di invenzioni e tecnologie sviluppati attraverso dei veri e propri programmi di innovazione dei prodotti la cui produzione originaria deve il proprio *know how* ad imprese straniere.

Si assiste, quindi, ad un compromesso: le imprese straniere hanno accesso al mercato cinese in cambio della cessione (o licenza d'uso) di nuove tecnologie da esse già sviluppate in patria. L'obiettivo di lungo periodo è quello di fortificare il mercato interno cinese e la partecipazione dell'industria locale al mercato *high-tech*.

Le dinamiche brevemente illustrate sopra, creano delle indubbie opportunità per le società straniere, quale quella di esportare le loro innovazioni tecnologiche in un mercato vastissimo ed in piena evoluzione come quello cinese, ma allo stesso tempo le imprese possono correre grossi rischi nel caso in cui i trasferimenti di dette tecnologie non siano ben strutturati e documentati.

Di estrema attualità è dunque la problematica relativa alle regole applicabili ai contratti che hanno ad oggetto trasferimenti di tecnologia.

In questo breve scritto, si cercherà di dare un quadro generale e pratico, il più possibile completo, delle variegate normative che regolano questo tipo di contratti nel sistema giuridico/amministrativo cinese.

2. – Il trasferimento di tecnologia, incluso il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale, è uno dei meccanismi centrali utilizzati per lo sviluppo economico⁵. Un primo punto essenziale è quello relativo alle definizioni. È necessario, infatti, stabilire cosa si intenda in generale, e cosa la normativa cinese intenda in particolare, per trasferimento di tecnologia.

Vi sono varie definizioni possibili di “tecnologia”: la combinazione di conoscenza e mezzi di produzione, o l'applicazione sistematica di conoscenza scientifica a fini pratici, oppure ancora, “the systematic knowledge for the manufacture of a product, for the application of a process, or for the rendering of a service, including any integrally associated managerial and marketing techniques”⁶. Il termine può anche significare qualunque cosa sia utilizzato nella società per lo sviluppo dell'economia locale. Per “trasferimento di tecnologia” si intende, in sostanza, un processo attraverso cui la scienza e la tecnologia sono diffuse per mezzo di una attività umana. Per poter effettivamente parlare di trasferimento, è necessario che il soggetto ricevente assorba in maniera attiva la tecnologia trasferita⁷.

Il trasferimento di tecnologia, quindi, si riferisce, in generale, ad una attività d'affari collegata alla proprietà intellettuale. Ne fanno parte, tra gli altri, il trasferimento di diritti o licenze su brevetti o marchi registrati, il trasferimento di domande per la concessione di brevetti in corso di registrazione, il trasferimento di segreti industriali⁸. Per quanto riguarda le fattispecie relative al trasferimento di tecnologia, esse si possono riassumere nel trasferimento di tecnologia mediante commercio tecnologico internazionale o mediante investimento internazionale o, infine, mediante cooperazione internazionale.

Quindi, se la società A di diritto italiano intende trasferire alla società B, di diritto cinese, in tutto o in parte, la propria tecnologia brevettata, per svilupparne una attività in Cina, essa avrà almeno tre possibilità, in base alla prassi contrattuale cinese. Una prima opzione prevede la stipula

⁵ Cfr. MASKUS, *The Role of Intellectual Property Rights in Encouraging Foreign Direct Investment and Technology Transfer*, in *Duke Journal of Comparative and International Law*, 1998, p. 147; HAUG, *The International transfer of Technology: Lessons that East Europe Can Learn from the Failed Third World Experience*, in *Harvard Journal of Law and Technology*, 1992, p. 209, in particolare v. pp. 217-218.

⁶ Così HAUG, *The International transfer of Technology: Lessons that East Europe Can Learn from the Failed Third World Experience*, cit. p. 210.

⁷ Così HAUG, *The International transfer of Technology: Lessons that East Europe Can Learn from the Failed Third World Experience*, cit. p. 212. V. anche SCHIAPPACASSE, *Note. Intellectual Property Rights in China: Technology Transfers and Economic Development*, in *Buffalo Intellectual Property Law Journal*, 2004, p. 164 ss, in particolare, v. p. 172.

⁸ Cfr., in questi termini, l'art. 342 Legge cinese sui contratti (sulla quale, si v. *infra*), che da una definizione di contratto di trasferimento di tecnologia nel senso indicato nel testo.

di un accordo commerciale avente ad oggetto il diritto brevettuale della società A alla società B, al fine di trasferire il diritto in toto alla società B. Una seconda opzione prevede la costituzione di una società joint venture con la società B alla quale conferire il diritto sul brevetto. Infine, una terza possibilità è quella della stipula di un accordo di cooperazione con la società B in base al quale la società A si impegna a trasferire il proprio diritto brevettuale alla società B, la quale a sua volta si impegna a trasferire l'equivalente di un determinato ammontare di prodotti realizzati attraverso l'utilizzo del diritto brevettuale della società A⁹.

Nel sistema giuridico cinese vi sono almeno due norme rilevanti ai fini delle definizioni in materia, oltre al già citato art. 342 della L. cinese sui contratti: in base all'art. 1 della interpretazione della Corte Suprema del popolo in materia di contratti di trasferimento di tecnologia¹⁰ e all'art. 2 del Regolamento amministrativo per l'import/export di tecnologia nella Repubblica Popolare Cinese¹¹, per "trasferimento di tecnologia" si intende qualunque atto di trasferimento di tecnologia oltre confine, incluso il trasferimento e la licenza su brevetti e diritti connessi, know-how, servizi di tecnologia, marchi, software e diritti d'autore¹². Tale definizione, quindi, è adeguata a quello che si intende sulla scena economica internazionale in generale.

3. – Con l'adozione della politica di riforma e di apertura, avviate sin dal 1978, l'economia cinese ha profondamente mutato il suo assetto; tale politica voluta da Deng Xiaoping si è concretizzata nelle quattro modernizzazioni (*si ge xiandaihua*): agricoltura, industria, difesa nazionale, settore tecnologico-scientifico¹³. Il sistema, in questo periodo, è stato sottoposto ad un programma di riforme in cui si preparava il graduale passaggio da un'economia pianificata, rigorosamente statalista, ad una progettazione più aperta e competitiva sui mercati. In questa nuova economia, il problema dello sviluppo delle forze produttive da allineare dialetticamente al mercato era visto come prioritario¹⁴. L'economia cinese si apriva, così, all'economia di mercato e agli investimenti esteri.

In questo contesto acquista una precisa rilevanza il ruolo del contratto, la cui nozione inizialmente accolta nell'ambito dell'economia pianificata quale contratto economico (*jingji*

⁹ Cfr. Così CAJOLA & ASSOCIATI, *Newsletter informativa legale*, cit. p. 2.

¹⁰ 最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释, *Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues Relating the Application of Law in the Disputes over Technology Contract* (Issued date: 16/12/2004; effective date: 01/01/2005).

¹¹ 中华人民共和国技术进出口管理条例. *Regulations on Import and Export Technology Administration of the People's Republic of China* (Issued date: 10/12/2001; effective date: 01/01/2002), promulgate dal Ministero del Commercio (MOFCOM).

¹² L'art. 1 della Interpretazione della Corte Suprema recita: "Technological achievements shall mean the technological plans involving product, process, material and the improvements thereof, which are made with utilization of scientific and technological knowledge, information and experiences, including patents, patent applications, technical secrets, computer software, integrated circuit layout designs, new varieties of plant, and so on". L'art. 2 del Regolamento statuisce che "The technology import and export as referred to in these Regulations means acts of transferring technology from outside the territory of the People's Republic of China into the territory of the People's Republic of China or visa versa by way of trade, investment, or economic and technical cooperation.

The acts mentioned in the preceding paragraph include assignment of the patent right, assignment of the patent application right, licensing for patent exploitation, assignment of technical secrets, technical services and transfer of technology by other means". I testi inglesi sono reperibili sul sito www.leggicinesi.it

¹³ Cfr. HOBBSAWM, *Il secolo breve*, Milano, 1997, p. 537; WANG MENGKUI (a cura di), *China's economic transformation Over 20 Years*, Beijing, 2000; CHI FULIN (a cura di), *China's economic reform at the turn of the century*, Beijing, 2000; CHI FULIN, *China. The new stage of reform*, Beijing, 2004; SALVINI-SECONDI, *L'evoluzione del sistema economico in Cina oggi. Dalla vittoria di Mao alla tragedia di Tian'anmen*, Bari, 1991, p. 62 ss.; CHIARLONE-AMIGHINI, *L'economia della Cina*, Roma, 2007; BERGÈRE, *Les tribulations du capitalisme en Chine au XX siècle in La Chine aujourd'hui*, Paris, 2003, p.197 ss.

¹⁴ Sul punto v. CHIH - YU SHIH, *China's socialist law under reform: the class nature reconsidered*, in *The American Journal of comparative Law*, 1996, p. 627 ss.

hetong), assume nell'art. 2 della vigente legge sui contratti del 1999¹⁵, un concetto di contratto ben noto al giurista occidentale: "Ai fini di questa legge per contratto si intende un accordo per costituire, modificare o estinguere rapporti civili di tipo obbligatorio tra persone fisiche, persone giuridiche od altre organizzazioni, in qualità di soggetti paritari. Agli accordi relativi ai rapporti di stato civile quali matrimonio, adozione, tutela ed altri si applicano le disposizioni di altre leggi"¹⁶.

Le prime fonti legislative in materia contrattuale venivano accorpate nelle tre leggi del c.d. sistema "Tripode" (*Sanzu dingli*)¹⁷: Legge sul contratto economico della Repubblica Popolare Cinese del 1981, emendata nel 1993; Legge sul contratto economico concernente interessi stranieri della Repubblica Popolare Cinese del 1985; Legge sul contratto di tecnologia della Repubblica Popolare Cinese del 1987.

Le tre leggi rispondevano a diverse esigenze¹⁸. La Legge sul contratto economico (*Zhonghua renmin gongheguo jingji hetongfa*) del 1981 rispondeva a tre intenti: proteggere i legittimi diritti ed interessi delle parti; accogliere una concezione di contratto economico moderatamente costruita sugli interessi dei contraenti; superare la concezione di contratto economico quale semplice atto amministrativo. La Legge sul contratto economico concernente interessi stranieri (*Zhonghua renmin gongheguo shewai jingji hetong fa*), promulgata il 21 marzo, in vigore dal 1 luglio 1985, aveva quale fine proteggere i diritti e gli interessi legittimi delle parti dei contratti economici con l'estero, promuovere lo sviluppo delle relazioni economiche della Cina con l'estero (art. 1).

La terza legge del Tripode, la Legge sui contratti di tecnologia (*Zhonghua renmin gongheguo jishu hetongfa*), era composta da sette capitoli suddivisi in cinquantacinque articoli, promulgata il 23 giugno 1987 ed in vigore dal 1 novembre 1987, proprio in quanto normativa specifica, non faceva alcuna menzione al contratto economico.

Al di là della suggestiva definizione del tripode, la vera distinzione all'interno del sistema è quella tra contratti economici interni ed internazionali. Nei primi anni della riforma denghista il diritto degli scambi con l'estero continua ad essere concepito come una branca del diritto economico la cui specialità è rappresentata dalla presenza nel rapporto di un elemento estraneo, dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, all'ordinamento cinese. Questo elemento di estraneità comporta l'introduzione di correttivi all'impostazione dirigistica e burocratica propria del diritto dell'economia, tali da giustificare una differenziazione rispetto ad esso e, in materia contrattuale, una distinzione legislativa¹⁹.

Maturata la convinzione, nell'ambito della dottrina, dell'urgenza di provvedere ad un nuovo criterio organizzativo del diritto civile, si procedeva ad una revisione e il 12 aprile 1986 venivano promulgati i Principi generali del diritto civile della Repubblica Popolare Cinese (*Zhonghua renmin*

¹⁵ 中华人民共和国合同法 (节选、技术合同部分). *The Contract Law of the People's Republic of China* (Issued date: 15/05/1999; effective date: 01/10/1999).

¹⁶ Nel testo, la traduzione italiana degli articoli della citata Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese del 1999 si riferisce a FORMICHELLA-TOTI (traduzione a cura di), *Leggi tradotte della Repubblica Popolare cinese: legge sui contratti*, Torino, 2002. Sul contratto in Cina, si vedano i contributi di TIMOTEO, *Il contratto in Cina e Giappone nello specchio dei diritti occidentali*, Padova 2004; FORMICHELLA - TERRACINA - TOTI (a cura di) *Di ritto cinese e sistema giuridico romanistico. Contributi*, Torino, 2005, p. 101 ss.; AJANI - SERAFINO - TIMOTEO, *Il diritto dell'Asia orientale*, Torino, 2007; ANTONELLI, *Il processo di modernizzazione del diritto cinese*, in *La Cina* (a cura di SCARPARI), Torino, 2009, p. 399 ss.; FENG CHEN, *The new era of Chinese contract law: history, development and a comparative analysis*, in *27 Brooklyn Journal of International Law*, 2001, p. 153-191; BING LING, *Contract Law in China*, Hong Kong, 2002; GEBHARDT-ZHANG-SCHRÖDER (eds), *Comparative analysis on the chinese contract law*, Berlin, 2003; MO ZHANG, *Chinese contract law*, Leiden, 2006; JOHN H. MATHESON, *Convergence, Culture and Contract Law in China*, in *Minnesota Journal of International Law*, 2006, p. 329 ss.; STEPHEN HSU, *Contract Law of the People's Republic of China*, in *Minnesota Journal of International Law* 2007 p. 115 ss.

¹⁷ Il termine sta ad indicare la coesistenza di tre differenti leggi in materia contrattuale, le cui norme si riferiscono a diverse situazioni. Il termine "tripode" fa anche riferimento ai bacini rituali cinesi che poggiano su un treppiede, appunto, ad indicare come il sistema giuridico cinese in materia contrattuale si fondi su tutte e tre le leggi che fanno parte del sistema, in maniera complementare.

¹⁸ Cfr. TIMOTEO, voce *Cina*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, appendice di aggiornamento, Torino, 2010, p. 939 ss.

¹⁹ Così TIMOTEO, voce *Cina*, cit. p. 945.

gongheguo minfa tongze), approvati in seno alla IV Sessione della VI Assemblea Nazionale Popolare, in vigore dall'1 gennaio 1987, il cui obiettivo è quello di disciplinare i rapporti giuridici tra soggetti in posizione paritaria, eliminando, così, la distinzione tra contratti interni e internazionali.

Mutuando le più importanti prescrizioni, riguardo alle libertà ed ai doveri del cittadino, già presenti nella Carta Costituzionale del 1982, i Principi costituiscono tuttora costante punto di riferimento, ed occupano una posizione di privilegio nel cammino che la Cina ha intrapreso in direzione dello stato di diritto (*fazhi*)²⁰. I principi sono composti da 156 articoli, tuttora vigenti, che concorrono o talora contrastano con la normativa attuale. Questa realtà pone l'accento su una peculiarità del diritto cinese: principi generali, regole fissate in leggi specifiche, regolamenti locali e decisioni delle corti di continuo si accumulano e si intersecano per formare una disciplina composita e complessa, di non facile interpretazione e lettura per il giurista occidentale²¹.

Tra il 1995 ed il 1999 inizia una lunga ed articolata fase di gestazione durante la quale gruppi di studiosi e di esperti sono impegnati nella redazione di progetti di riforma e riorganizzazione del diritto dei contratti²².

La Legge sui contratti della RPC (*Zhonghua renmin gongheguo hetongfa*), emanata il 15 marzo 1999, in vigore dall'1 ottobre, giorno del cinquantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese procedeva alla definitiva abrogazione del sistema "Tripode" e contestualmente all'avvio della Cina verso un nuovo corso del diritto dei contratti²³.

La legge unitaria, opera complessa e proiettata verso il futuro, è concepita ed elaborata da docenti universitari e giudici della Corte Suprema del Popolo. Precise le linee guida: unificazione della normativa in materia contrattuale; integrazione delle lacune attraverso un'organica revisione del testo normativo; introduzione di nuovi tipi contrattuali. I contratti di tecnologia occupano ora il capitolo 28, artt. dal 322 al 364.

4. – In base a quanto disposto dalle *Regulations of the People's Republic of China on the Administration of the Import and Export of Technology*²⁴, tutte le attività commerciali di investimento o di cooperazione economica e tecnica che comportano il trasferimento di tecnologia dall'estero verso il territorio della RPC o dall'interno del territorio della RPC all'estero, devono essere considerate come attività di importazione o esportazione di tecnologia. Il governo cinese ha diviso il trasferimento delle tecnologie straniere in tre diverse categorie: liberamente esportabili e importabili; la cui importazione o esportazione è soggetta a restrizioni; la cui importazione o importazione è proibita²⁵.

Le tecnologie non classificate dal Ministero del Commercio (MOFCOM) come liberamente commerciabili, possono essere importate o esportate senza la necessità di alcuna approvazione

²⁰ In merito, per tutti, v. AJANI, *La Rule of Law in Cina*, in *Mondo Cinese*, 2006; PEEREMBOOM, *China's Long March Toward the Rule of Law*, Cambridge, 2002.

²¹ Sul punto v. TIMOTEO, voce *Cina*, cit.; TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione*, Torino, 2014.

²² Sulla tecnica legislativa in Cina cfr. ISSALYS - QI, *Le processus législatif et la technique législative en Chine*, in *Le Cahiers de droit*, 1996, p. 653- 705.

²³ V. FENG CHEN, *The New Era of Chinese Contract Law: History, Development and a Comparative Analysis*, in *Brook. J. Int'l L.*, 2001, p. 153.

²⁴ Cfr. *supra* nota 2.

²⁵ In materia v. SCHIAPPACASSE, *Note. Intellectual Property Rights in China: Technology Transfers and Economic Development*, cit. p. 181; ANYUAN YUAN, *China's Entry into the WTO: Impact on China's Regulating Regime of Foreign Direct Investment*, in *Int'l Law*, 2001, p. 195, in particolare p. 212; JULIA CHENG, *Note. China's Copyright System: Rising to the Spirit of TRIPS Requires an Internal Focus and WTO Membership*, in *Fordham Int'l J. L.*, 1998, p. 1941; v. gli artt. 9 e 10 delle *Regulations on Technology Import and Export*, i quali recitano, nella loro traduzione inglese: art. 9 "Technologies prohibited from import shall not be imported", art. 10 "Technologies restricted from import shall be subject to the license administration. Any technology for which no license is granted shall not be imported".

speciale. Il relativo contratto di trasferimento sarà efficace al momento della sottoscrizione e dovrà, comunque, essere registrato presso il MOFCOM o le relative sedi periferiche²⁶.

Le tecnologie la cui importazione è classificata come proibita o soggetta a restrizione potrebbero non avere alcuna restrizione per quanto riguarda l'esportazione e vice versa²⁷.

Le varie tecnologie sono elencate in specifici cataloghi pubblicati e periodicamente aggiornati dal MOFCOM²⁸.

Le tecnologie la cui commercializzazione è, invece, incoraggiata dal governo non si trovano, come è ovvio, elencate nei sopracitati cataloghi, ma in uno apposito messo a disposizione sempre dal MOFCOM²⁹. Le imprese che commercializzano tecnologie incoraggiate possono godere di speciali benefici fiscali e amministrativi, quali un più agevole accesso a prestiti e uno sconto sui relativi interessi, premi di produzione da parte del governo, un canale preferenziale per l'assegnazione di terreni per la produzione ed altri benefici anche a livello locale³⁰.

L'efficacia dei contratti aventi ad oggetto tecnologia non liberamente importabile, soggetta a restrizioni, invece, è subordinata all'approvazione e al conseguente rilascio di una specifica licenza di importazione della tecnologia. Tale licenza è necessaria per il libero passaggio della tecnologia alla dogana, per l'assoggettamento ad un regime agevolato di tassazione e per la libera redistribuzione degli utili derivanti dall'utilizzo della tecnologia stessa.

Le licenze richieste possono essere di due tipi. L'importatore di tecnologia necessita di una licenza per potersi proporre nel commercio internazionale. Se l'importatore è sprovvisto di questa licenza, dovrà necessariamente agire mediante l'intermediazione di un agente in possesso della licenza, trasformando, così, l'eventuale contratto da bilaterale a trilaterale.

Vi è poi la licenza necessaria per importare o esportare tecnologia soggetta a limitazioni, la cui concessione è soggetta ad una particolare procedura³¹.

Tale procedura si apre con il deposito di una richiesta di concessione di licenza per l'importazione (o l'esportazione³²) di una determinata tecnologia presso il MOFCOM. La sede locale del ministero, a seguito di tale deposito, entro 10 giorni deve esaminare la tecnologia oggetto della commercializzazione e se giudicherà che essa possa essere trasferita, emanerà un nulla osta a seguito del quale l'importatore (o esportatore) cinese potrà sottoscrivere un accordo di trasferimento di tecnologia con la parte straniera. A questo punto l'importatore (o esportatore) dovrà depositare presso la sede locale del MOFCOM competente una lettera di intenti, una copia del contratto di trasferimento di tecnologia e tutta la documentazione atta a provare la posizione giuridica delle parti. Il ministero, entro 30 giorni, dovrà valutare l'autenticità della documentazione depositata ed emettere la licenza per l'importazione (o esportazione) della tecnologia. Il contratto avrà validità solo a partire dalla data in cui è stata emessa la licenza. A questo punto, le parti avranno 60 giorni di tempo per registrare il contratto presso la sede locale del MOFCOM: tale formalità non è necessaria per la validità del contratto, che è soggetta alla sola emissione della licenza, ma è necessaria per l'opponibilità ai terzi e per la pubblicità dello stesso³³.

²⁶ Cfr. CHIOMENTI, *Quadro di riferimento legislativo e fiscale per gli investimenti stranieri in Cina*, cit., p. 18.

²⁷ Per una sintetica ma esaustiva ricostruzione dei punti da tenere presenti in caso di commercio con la Cina, v. HOLTHUIS, *Technology Transfer Agreements with China*, 2014, EUSME Centre, reperibile sul sito www.eusmecentre.org.cn, consultato nel dicembre 2014; v. anche CHINA IPR SME HELPDASK, *Technology Transfer to China. Guidance for Business*, 2012, reperibile sul sito www.china-iprhelpdesk.eu, consultato nel dicembre 2014.

²⁸ Gli *import/export catalogues* sono liberamente consultabili sul sito www.gov.cn/ziliao/flfg/2007-11/content_79380.htm. Consultato nel dicembre 2014.

²⁹ Cfr. il sito www.chinica.mofcom.gov.cn/article/h/zingzhi/201403/20140300523823.shtml. Consultato in dicembre 2014.

³⁰ Così, HOLTHUIS, *Technology Transfer Agreements with China*, cit., p. 7.

³¹ La procedura è specificata nelle già citate *Regulations on Technology Import and Export* e nel *Trade Act of the People's Republic of China* del 2004 (中华人民共和国对外贸易法).

³² Nel caso di esportazione di tecnologia, però, i termini sono leggermente diversi: il ministero avrà 30 giorni di tempo per esaminare la tecnologia da esportare e 15 giorni per l'emissione della licenza.

³³ V. HOLTHUIS, *Technology Transfer Agreements with China*, cit., p. 9. Cfr. artt. 13, 14 e 16 delle *Regulations on Technology Import and Export* (art. 13: "Where an application for technology import is approved, the competent

5. – Fino al 2004, se una persona giuridica cinese avesse voluto validamente stipulare un contratto con un soggetto straniero, avrebbe necessariamente dovuto procurarsi una licenza per il commercio con l'estero, o, in alternativa, avrebbe dovuto essere espressamente autorizzato da una autorità competente.

Oggi, l'art. 8 del citato *Trade Act*, stabilisce che le società o gli individui che intendano commercializzare con l'estero devono procedere con la registrazione della propria società nei registri della *State Administration of Industry and Commerce* (SAIC). Si noti come, in mancanza di tale registrazione, il contratto concluso con la parte cinese non sarà vincolante né potrà trasferire alcun diritto³⁴. Il citato articolo del *Trade Act*, va letto in combinato disposto con l'art. 25 della citata interpretazione della Corte Suprema in materia di contratti per il trasferimento di tecnologie del 2004, il quale elenca tre diversi tipi di licenza concedibili agli imprenditori cinesi per lo sfruttamento di brevetti registrati³⁵. Un primo tipo indicato dall'interpretazione è la licenza singola, concessa per un particolare scopo e limitatamente ad esso. Il contratto stipulato con una parte che detenga questo tipo di licenza, quindi, non potrà eccedere i limiti indicati nella licenza stessa. Un secondo tipo di licenza prevede la licenza esclusiva di esportazione attraverso la quale il licenziatario potrà esportare con un solo soggetto la tecnologia, ma le parti saranno libere di contrattare i termini specifici del contratto. Un terzo tipo di licenza prevede la libera esportazione di una tecnologia.

Per quanto riguarda l'oggetto del contratto, è necessario segnalare che la tecnologia deve essere valutata da un soggetto di diritto cinese riconosciuto e tale valutazione è condizione necessaria per la valida registrazione del contratto.

Vi sono, in linea generale, tre diversi metodi di valutazione: un primo metodo è basato sul costo della tecnologia, ossia il costo necessario per lo sviluppo della tecnologia stessa; un secondo metodo si basa sulla valutazione di mercato, ossia il valore di tecnologie simili nel mercato; un terzo metodo si basa sui profitti futuri che ci si può aspettare di ottenere dalla commercializzazione della tecnologia oggetto del contratto³⁶.

Prima di stipulare un contratto con una controparte cinese, quindi, sarà fondamentale procedere con una indagine sulla posizione giuridica della controparte e se è in possesso o meno di

foreign trade department under the State Council shall issue a letter of intent for licensing the technology import"; art. 14: "After signing a contract for technology import, an import operator shall submit to the competent foreign trade department under the State Council a copy of the contract for technology import and relevant documents to apply for the technology import license"; art. 16: "Where the import of a technology is approved, the competent foreign trade department under the State Council issues the technology import license. The contract for technology import takes effect on the date of issuance of the technology import license"). V. anche l'art. 19 del *Trade Act of the People's Republic of China*: "Goods subject to import or export restriction shall be subject to quota and/or licensing control; technologies whose import or export is restricted shall be subject to licensing control. Import or export of any goods and technologies subject to quota and/or licensing control will be effected only with the approval of the authorities responsible for foreign trade under the State Council or the joint approval of the foregoing authorities and other relevant authorities under the State Council in compliance with the provisions of the State Council. Certain imported goods may be subject to tariff rate quota control".

³⁴ L'art. 8 del *Trade Act* stabilisce che "For the purposes of this Law, 'foreign trade dealers' refers to legal persons, other organizations or individuals that have fulfilled the industrial and commercial registration or other practicing procedures in accordance with laws and engage in foreign trade dealings in compliance with this Law and other relevant laws and administrative regulations".

³⁵ L'art. 25 dell'interpretazione stabilisce che "A license for exploitation of patent may be granted in the following ways: (1) Sole license for exploitation, which means the transferor licenses a patent within the stipulated license scope for exploitation of the patent to only one transferee for exploitation, and the transferor shall not exploit this patent pursuant to the contractual stipulations; (2) License for exclusive exploitation, which means the transferor licenses a patent within the stipulated license scope for exploitation of the patent to only one transferee for exploitation, but the transferor may discretionarily exploit this patent pursuant to the contractual stipulations; (3) Common license for exploitation, which means the transferor licenses a patent within the stipulated license scope to others for exploitation, and may discretionarily exploit this patent".

³⁶ Sul punto v. HOLTHUIS, *Technology Transfer Agreements with China*, cit., p. 12.

licenze obbligatorie. Tale indagine sarà possibile attraverso il registro presente presso la *State Administration of Industry and Commerce* (SAIC), omologa della nostra camera di commercio.

7. – Per la validità del contratto di trasferimento di tecnologia è necessaria, ai sensi della normativa cinese in materia, la forma scritta³⁷.

Come già sottolineato, 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. Gli stessi non sono soggetti a registrazione ai fini della loro efficacia.

Va invece ricordato 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.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 43, legge sui contratti, e 26, *Regulations*, le parti devono mantenere il segreto sul know-how sulla tecnologia oggetto del contratto, per tutta la durata dello stesso. Le parti possono negoziare liberamente i termini della così detta *confidentiality clause* e possono altresì estenderne l'efficacia oltre i termini del contratto³⁸.

Secondo quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 delle *Regulations*, 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 danni³⁹.

Secondo quanto stabilito dal diritto cinese, vi sono diverse clausole che non è permesso includere nel contratto. Si tratta, particolare, di quanto è stabilito dall'art. 329 della L. sui contratti, il quale stabilisce espressamente che “il contratto di tecnologia che crei illegalmente un monopolio in campo tecnologico, ostacoli il progresso tecnologico o danneggi i risultati tecnologici altrui è nullo”. La legge, tuttavia, non specifica cosa si intenda per clausole che ostacolano il progresso tecnologico o danneggino i risultati tecnologici altrui. In questo ambito, vengono in aiuto l'interpretazione della Corte Suprema e le *Regulations* e insieme a una cospicua giurisprudenza in materia, definiscono quali sono le clausole vietate dal diritto cinese⁴⁰.

³⁷ L'art. 342 della Legge sul contratto del 1999, infatti, al suo secondo comma, stabilisce che “Il contratto di trasferimento di tecnologia deve avere la forma scritta”. Traduzione italiana a cura di FORMICHELLA-TOTI, cit., p. 139.

³⁸ L'art. 43, L. sui contratti, stabilisce che “Le parti non possono rivelare né utilizzare indebitamente le informazioni riservate, di cui vengano a conoscenza nel corso della formazione del contratto, relative alle rispettive attività commerciali, indipendentemente dalla conclusione o meno di quest'ultimo. È tenuta al risarcimento dei danni la parte che, rivelando o usando in maniera indebita tali informazioni riservate, cagioni una perdita dalla controparte”. Traduzione italiana a cura di FORMICHELLA-TOTI, cit., p. 19; l'art. 26 delle *Regulations*, nella sua versione inglese, stabilisce che “The receiving and supplying parties to a technology import contract shall be under the obligation to keep confidential the undisclosed part of the technology the supplying party has supplied within the scope of confidentiality and time limit thereof as agreed in the contract”.

³⁹ V. CAJOLA & ASSOCIATI, *Newsletter informativa legale*, cit. p. 3.

⁴⁰ Ci si riferisce in particolare all'art. 10 dell'Interpretazione della Corte Suprema (“(1) Restricting one party from making new research and development on the basis of the contractual subject technology, or restricting this party from using the improved technology, or the conditions for both parties to exchange the improved technologies with each other being not reciprocal, including such circumstances as requiring one party to gratuitously provide the other party with the improved technology, to transfer the improved technology to the other party non-reciprocally, to gratuitously and solely occupy, or jointly own the intellectual property of the improved technology; (2) Restricting one party from obtaining, from other origins, the technology similar to or competitive against that of the technology provider; (3) Impeding one party's sufficient exploitation of the contractual subject technology in a reasonable way pursuant to the market demands, including unreasonably restricting the quantity, varieties, price, sales channel or export market of the contractual subject technology exploited by technology acceptor in an obvious way to produce products or to provide services; (4) Requiring the technology acceptor to accept attached conditions dispensable for exploiting the technology, including purchasing dispensable technologies, raw materials, products, equipment, services or accepting dispensable

Sono vietate, tra le altre, le 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; le clausole che impongono alla parte destinataria di corrispondere *royalties* per l'utilizzo della tecnologia quando i diritti inerenti il brevetto sono scaduti o la registrazione brevettuale è invalida.

Di particolare interesse riveste il divieto di inserire clausole che limitano la possibilità per il destinatario di sviluppare la tecnologia trasferita, o l'utilizzo stesso di detta tecnologia e le clausole che limitano la possibilità per il destinatario di conseguire una tecnologia simile a quella ricevuta da altre fonti o in competizione con la prima. Tale divieto, infatti, si inserisce perfettamente con la particolare attenzione dedicata dalla legge cinese alla materia della proprietà delle miglurie apportate alla tecnologia oggetto del contratto originario. La questione è di primaria importanza in questo tipo di contratti. L'art. 27 delle *Regulations* stabilisce che, durante la validità del contratto di cessione di tecnologia, le miglurie apportate alla tecnologia oggetto del contratto stesso sono di proprietà di chi è autore di tali miglioramenti. Ora, questa regola è evidentemente rischiosa per il cessionario straniero che si potrebbe vedere spogliato del proprio diritto. Gli artt. 354 e 363 della L. sui contratti stabiliscono che le parti possono convenire il metodo di ripartizione dei risultati tecnologici migliorati in seguito allo sfruttamento della tecnologia⁴¹.

La fine del rapporto contrattuale è regolata dall'art. 28 delle *Regulations*, in base al quale le parti si devono accordare caso per caso per quanto concerne la titolarità del diritto a continuare ad utilizzare la tecnologia oggetto del contratto in scadenza. Non esiste più, quindi, l'automatismo che vedeva trasferire la proprietà della tecnologia al licenziatario, vigente con la precedente normativa⁴².

La giurisdizione in questa materia è devoluta a sezioni specializzate delle *Intermediate People's Courts*⁴³ e il termine per esperire dinanzi al Tribunale Popolare o ad un organismo arbitrale azione relativa a controversie relative ai contratti di trasferimento di tecnologia è di 4 anni dal momento in cui la parte viene a conoscenza, o sarebbe dovuta venire a conoscenza della violazione dei propri diritti.

persons, etc.; (5) Unreasonably restricting the channels or origins for the technology acceptor to purchase raw materials, parts and components, products or equipment, etc.; and (6) Prohibiting the technology acceptor from making objections to the effectiveness of the intellectual property of the contractual subject technology, or attaching conditions to the objections made") e all'art. 29 delle *Regulations* ("A technology import contract shall not contain any of the following restrictive clauses: (1) requiring the receiving party to accept any additional condition unnecessary for the technology import, including buying any unnecessary technology, raw material, product, equipment or service; (2) requiring the receiving party to pay exploitation fee for a technology when the term of validity of the patent right in which has expired or the patent right of which has been invalidated, or to undertake other relevant obligations; (3) restricting the receiving party from improving the technology supplied by the supplying party, or restricting the receiving party from using the improved technology; (4) restricting the receiving party from obtaining technology similar to that supplied by the supplying party from other sources or from obtaining a competing technology; (5) unduly restricting the receiving party from purchasing raw material, parts and components, products or equipment from other channels or sources; (6) unduly restricting the quantity, variety, or sales price of the products the receiving party produces; or (7) unduly restricting the receiving party from utilizing the channel for exporting products manufactured using the imported technology").

⁴¹ Art. 354 "In un contratto di trasferimento di tecnologia le parti possono convenire, in base al principio del reciproco vantaggio, il metodo di ripartizione dei risultati tecnologici migliorati in seguito allo sfruttamento de brevetto o all'uso del segreto tecnologico. Qualora non lo abbiano convenuto, o lo abbiano fatto in maniera non chiara (...), le parti non hanno diritto alla ripartizione dei risultati tecnologici migliorati ottenuti da una sola di esse"; art. 363 "Nel corso dell'esecuzione del contratto di consulenza tecnica o del contratto per i servizi tecnici, i nuovi risultati realizzati dal commissionario facendo uso di materiali tecnici e delle condizioni di lavoro fornite dal committente appartengono al commissionario. I nuovi risultati tecnici realizzati dal committente, facendo uso dei risultati del lavoro del commissionario, appartengono al committente. Qualora le parti abbiano diversamente convenuto, ci si atterrà a ciò". Traduzione italiana a cura di FORMICHELLA-TOTI, cit., rispettivamente p. 143 e p. 147.

⁴² Art. 28: "After a technology import contract expires, the technology supplying and receiving parties thereto may negotiate on the continued use of the technology according to the principle of justice and equity".

⁴³ Cfr. art. 43 dell'Interpretazione della Corte Suprema; art. 129 L. sul contratto.

7. – Come abbiamo visto, seppur brevemente, il quadro normativo in cui si inseriscono i contatti per il trasferimento di tecnologia in Cina è assai variegato e complesso.

Si è sottolineato come per lo sviluppo economico, il settore del trasferimento di tecnologia sia centrale in quanto la circolazione e lo sfruttamento di tecnologie sono il punto di partenza per il progresso di una economia in forte espansione come quella cinese.

Le leggi sulla protezione della proprietà intellettuale, a seguito dell'ingresso della Cina nel WTO e della conseguente adesione agli standard dettati dagli accordi Trips, sono state modificate, modernizzate ed adeguate alle normative vigenti sulla scena internazionale⁴⁴.

Nonostante i numerosi interventi e miglioramenti apportati alla disciplina normativa cinese, in materia i regolamenti, le leggi e le interpretazioni giudiziali sono ancora moltissime e di non sempre facile reperimento e comprensione per l'operatore occidentale.

Sul piano dell'*enforcement* si riscontano ancora notevoli criticità, in particolare sul fronte dell'estensione a tutto il paese di un livello ottimale di professionalità dei giudici e, soprattutto, nella materia, sempre presente, dell'indipendenza della magistratura e della imparzialità nella trattazione di controversie che coinvolgono interessi esteri: è proprio da questo punto in poi che comincia la sfida più impegnativa per il governo e il Partito, dopo un processo di adeguamento agli standard internazionali, che è stato senza dubbio senza sosta, anche considerando che la stessa Cina si è avviata verso una nuova fase del suo sviluppo che la vede proiettata verso l'assunzione dello status di Paese innovatore, non più appiattito sulla copia e la contraffazione.

⁴⁴ Sul punto, v. CARPI, *La disciplina di marchi, brevetti e diritto d'autore in Cina nel ventennale dei Trips*, in *Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile*, 2014; FARAH-CIMA, *The Implementation of the W.T.O. Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) in China*, in *Tsinghua China Law Review*, 2010, p. 318 ss.; EVANS, *Taming the Counterfeit Dragon: the W.T.O., T.R.I.P.s and Chinese Amendments to Intellectual Property Laws*, in *GA. J. Int'l & Comp. L.*, 2003, p. 587.