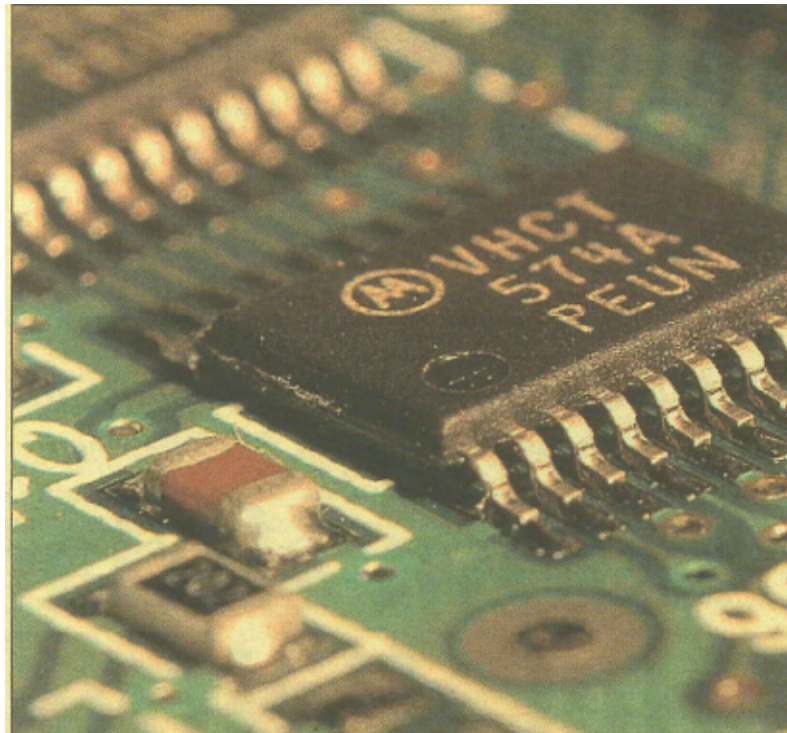


Il settore si trova a fare i conti con un mercato che viaggia più rapido delle normative

# Elettronica ed elettrotecnica, le law firm dietro a licenze e accordi



**C**i sono gli studi specializzati, che nel tempo hanno rafforzato le loro quote di mercato in un settore di nicchia, ma molto profittevole. E ci sono gli studi d'affari che mettono sul piatto le competenze multidisciplinari presenti nei team di lavoro e la forza del network internazionale. È una sfida a due quella che si gioca nel mercato dell'elettronica ed elettrotecnica, senza che la competizione escluda ipotesi di collaborazione. Perché, in un mercato che corre più veloce del quadro normativo, spesso i legali si trovano a innovare il diritto, in una dialettica continua con la dottrina e la giurisprudenza.

#### Un mercato in crescita

«Il settore italiano dell'elettronica è uno dei pochi che fin qui hanno resistito alla crisi», osserva **Claudia Parzani**, partner di **Linklaters**, introducendo un tema decisivo per spiegare l'attenzione delle law firm verso questo comparto. «Questo nonostante il fallimento, qualche mese fa, di un big come **Qimonda** (azienda tedesca produttrice di chip di memoria, ndr), che ha provocato qualche scossone sui mercati internazionali».

Tra gli altri, lo studio sta affiancando **Eems**, uno dei principali operatori internazionali nel campo dei semiconduttori, in relazione alle possibilità di revisione degli impegni finanziari (operazione seguita dalla stessa Claudia Parzani in collaborazione con il collega **Ugo Orsini**). Quando era in forza allo studio **Varrenti**, Claudia Parzani ha lavorato anche all'ipo dell'azienda reatina a Piazza Affari, che ha visto al lavoro anche **Gianni Origo & partners** (**Bruno Bartocci** e **Giorgio Vanzanelli**) e **Linklaters** (**Luigi Sensi** e **Teresa Triglia**).

Al di là della congiuntura, quello italiano è un mercato fortemente accentrato nelle prime posizioni del mercato «perché richiede continui investimenti e innovazione per restare competitivi e fronteggiare una domanda volatile», aggiunge Parzani.

**Luca Ulissi** riporta l'esperienza di **Freshfields**. «All'interno dello studio c'è un team che si occupa in generale del comparto Tmt (telecomunicazioni, media e tecnologia, ndr), ma ogni vicenda può richiedere una squadra diversa. La divisione comprende, infatti, diversi professionisti provenienti da più aree di pratica, come l'm&a, il tributario o l'Ip, a seconda dei casi». Un'altra caratteristica di questo mercato è data dall'internazionalità di molte operazioni: «Spesso si opera a livello europeo e questo richiede la collaborazione tra gli studi italiani del network e gli uffici di altri paesi», aggiunge Ulissi. «Questo vale anche per operazioni in primo luogo nazionali, ma che poi richiedono procedure particolari per

la commercializzazione o l'Antitrust a livello dei singoli paesi». Tra gli altri, **Freshfields** ha seguito dal 2000 al 2008 il progetto Contatore Elettronico dell'**Enel**, che ha comportato un investimento di circa 2 miliardi di euro per l'ideazione, la realizzazione e l'installazione di un sistema di misurazione in remoto dei consumi di energia elettrica e di gestione delle utenze (con la sostituzione, solo in Italia, di 30 milioni di contatori). «Una procedura che ci ha visti coinvolti già nella fase di stesura dei contatti con i partner specializzati nella ricerca e sviluppo e che è poi proseguita



**Claudia Parzani**



**Luca Ulissi**

con le procedure d'appalto per l'affidamento della produzione dei contatori a vari assembleatori e la concessione di licenze per la commercializzazione del sistema».

#### Tecnici al fianco dei legali

«Rispetto ad altri settori, l'elettronica/elettrotecnica richiede una serie di conoscenze tecniche da parte dei legali», osserva **Cristina Fussi**, socio di **De Berti Jacchia**. L'esempio arriva da un'operazione seguita dallo stesso legale: il rinnovo e la parziale modifica degli accordi di joint venture tra **Dai Nippon Prin-**

**ting** ed **Stm**. «Un accordo in cui la conoscenza degli aspetti tecnici legati al mercato delle fotomask è stata fondamentale per una corretta redazione della contrattualistica», spiega.

Gli aspetti specialistici spesso vedono la collaborazione tra legali e profili tecnici. Il caso tipico è costituito dalla tutela dei diritti d'autore su internet e dei nomi a dominio. Due questioni nuove per il mondo del diritto, tanto che la legislazione è ancora in via di definizione e sono frequenti i casi di strategie aziendali «al limite», che inevitabilmente richiedono l'intervento dei legali. Così in **Barzanò & Zanardo**, studio con sei sedi (Roma, Milano, Torino, Vicenza, Biella e Rimini) specializzato in brevetti e marchi, esiste un team di ingegneri, affiancato da un gruppo di legali. «Operiamo in un settore in continua evoluzione», commenta **Carlo Luigi Iannone**, anche lui ingegnere e responsabile della sede di Roma. «Prendiamo il caso della violazione del diritto d'autore su un sito internet: il danneggiato deve essere particolarmente rapido nell'acquisizione delle prove e nella successiva contestazione, considerato che i contenuti sul web possono essere rimossi in

un breve lasso di tempo».

Un discorso che si estende ai software: «Su questo fronte la normativa fa una distinzione: il software è tutelabile come diritto d'autore, ma il suo utilizzo nuovo in campo industriale per risolvere un problema tecnico è brevettabile». Il caso tipico di un'applicazione brevettabile è un software per gestire un'apparecchiatura per la risonanza magnetica, riducendone i tempi di esecuzione: «In casi come questo, la brevettazione del software è fondamentale per evitare che aziende concorrenti sfruttino il lavoro di ricerca e sviluppo ed è indispensabile che la brevettazione avvenga secondo regole precise, per non prestare il fianco a imitazioni», aggiunge Iannone. Nelle scorse settimane Barzanò & Zanardo ha rafforzato il proprio team con l'attivo dell'avvocato **Angelica Lodigiani**, proveniente da **Jacobacci & Partners**, che tra l'altro è arbitro presso l'Ompi (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) per le procedure di recupero dei nomi a dominio cosiddetti

«generici» (.com, .net, .org, ecc.) e presso la Camera Arbitrale Ceca per le procedure di recupero di tali nomi a dominio e dei nomi a dominio Ue.

### Il peso delle licenze

«Le licenze svolgono un ruolo fondamentale in questo mercato, tanto che per alcune aziende il portafoglio dei brevetti arriva all'80-90% del valore di mercato». **Gabriel Cuonzo**, mana-

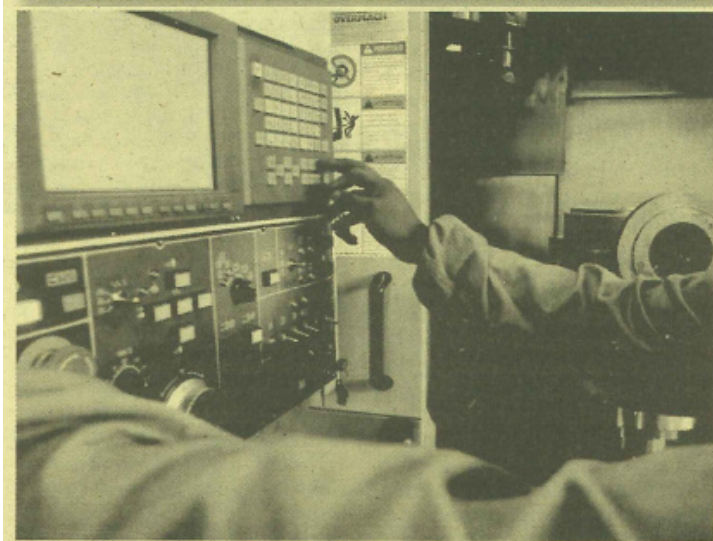
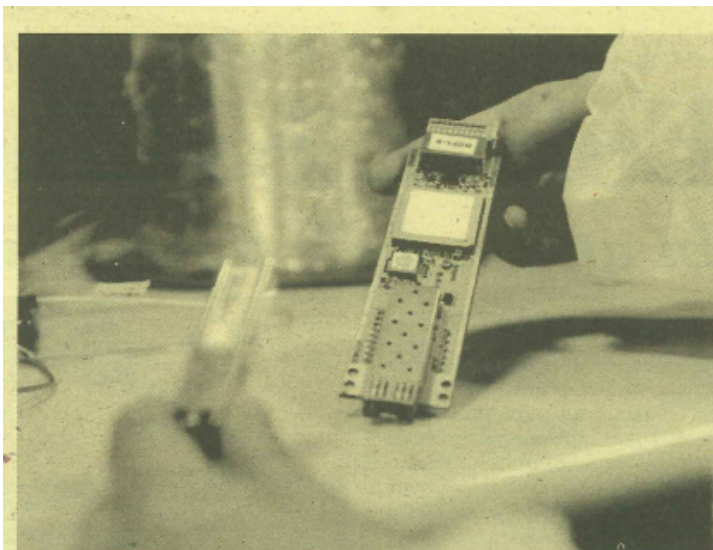


Gabriel Cuonzo

ging partner di **Trevisan & Cuonzo**, non ha dubbi sulle priorità del mercato: «I problemi principali per le aziende nascono quando si tratta di tutelare i diritti fuori dai confini nazionali: «Se nell'Unione europea è possibile ottenere un fascio di brevetti valido in tutti i paesi, lo stesso non vale altrove», spiega.

«Gli ultimi mesi hanno visto un pullulare di cause soprattutto nei confronti di distributori cinesi, con tutte le difficoltà legate non solo alla distanza, ma anche a un sistema del diritto che non offre le stesse garanzie europee».

Lo studio ha assistito, per la parte di diritto italiano, la californiana **Visto Corporation** nella disputa con **Research in Motion (Rim)**, in merito all'utilizzo della tecnologia «e-mail push». Quest'ultima, nota al grande pubblico per la realizzazione del **Blackberry**®, ha chiuso la causa pagando 267,5 milioni di dollari nell'ambito di una transazione. In precedenza **Trevisan & Cuonzo** aveva affiancato **Philips** nell'enforcement e nel licensing di



tutto il portafoglio brevettuale in materia di supporti ottici e **Toshiba** in alcuni procedimenti contenziosi promossi davanti alla Sezione Specializzata di Milano per la tutela dei diritti di brevetto.

© Riproduzione riservata

Avvocati

Oggi

a cura

di **ROBERTO MILIACCA**  
rmiliacca@class.it