

Start-up, l' avvocato promuove la tecnologia nelle imprese

PAGINE A CURA DI MARIA CHIARA FURLÒ

Banche, concorrenza fra imprese, start-up, brevetti. La tecnologia sarà sempre più importante in ciascuno di questi settori e in molti altri diventerà fondamentale con lo svilupparsi della quarta rivoluzione industriale. Sono diversi gli studi legali d' affari che, pur occupandosi di tematiche che possono sembrare lontanissime da quelle coinvolte dall' innovazione tecnologica, hanno creato al loro interno un team di professionisti dedicato all' high tech e al rapporto con le imprese innovative. Una scelta che porta un vantaggio concorrenziale alla stessa law firm, consentendole di poter seguire i propri clienti con un approccio sempre più a 360 gradi e soprattutto al passo coi tempi. I servizi offerti da un avvocato specializzato nel technology passano «innanzitutto, dall' assistenza alla società in qualunque fase di funding dove, in relazione alle diverse fasi di sviluppo della società, si stanno sempre più sviluppando meccanismi di investimento innovativi (spesso attraverso forme di finanziamento miste tra equity e debito) rispetto ai tradizionali strumenti di raccolta», spiega Attilio Mazzilli partner di Orrick che sta lavorando nel settore tech e con alcune start-up. Gli ambiti di attività maggiormente richiesti dai clienti delle law firm variano inevitabilmente dal settore in cui opera il cliente, per esempio, continua Mazzilli, «stiamo assistendo diverse società leader sul mercato italiano nel settore del Fintech, uno di quelli a maggior tasso di crescita dove si stima che, nel solo 2017, verranno effettuate transazioni nel mercato italiano per un totale di 29 miliardi di euro. Con riguardo a tali clienti abbiamo implementato innovative soluzioni nel settore del peer-to-peer (P2P), payment solutions e digital wallet, che prevedono oltre alla fase di implementazione un costante monitoraggio degli aspetti regolamentari riconnessi a tale attività. Al tempo stesso assistiamo società attive nel settore mobility, che ha quasi quadruplicato i propri volumi annuali degli ultimi dieci anni». Mazzilli riscontra poi un crescente interesse nelle operazioni di M&A relative ad aziende high tech, così come ai fini del



Anno 26 - Numero 143 - € 0,50
 Lunedì 19 Giugno 2017
Italia Oggi
Affari Legali
 IL PRIMO GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELLA GIUSTIZIA
LAVORO AUTONOMO
 in edicola con
DEONTOLOGIA/1 Il legale propone solo soluzioni lecite
 Domanda a pag. IV
DEONTOLOGIA/2 Le carte al cliente o c'è l'avvertimento
 Consiglio a pag. V
INTESA A 20 Per la procura Ue solo reati finanziari
 Rubrica a pag. VI
In molti studi legali d'affari dipartimenti per far nascere le imprese innovative
Un avvocato da startup
 di Roberto Malacca
 Si è presto a dire startup innovative. Dite che a voi volta, a superlativo, dicono nelle cortigiane e nella consuetudine di questa idea un po' letteraria di imprese, c'è infatti un complesso lavoro di ricerca di fondi e di adattamento economico e commerciale, oltre che al perfezionamento relativo alle proposte imprenditoriali, che fornisce in molte ipotesi un'impetiva quantistica rispetto alle proposte tradizionali. In Italia la pratica di questo tipo di attività non è molto, almeno se si ragiona fra gli investimenti effettuati nel 2016 nel settore della startup pari a 100 milioni di euro (rispetto del 24% con gli investimenti fatti in Francia 22, in Spagna 12, in Inghilterra 10, in Olanda 10, in Italia solo con San Francisco e Silicon Valley gli investimenti sono aumentati a 10 mila di euro). Il problema che nella consuetudine delle startup è, come sempre, il rischio di non essere remunerati. Il Bilco ha cercato di allargare questo campo, fornendo ai clienti di legge nuove innovazioni online dal 21 marzo 2016 e in seguito ha fornito l'opportunità di accedere al Registro delle imprese (dalla startup), e dal gennaio 2017 grazie a un nuovo sistema di pagamento online attraverso la firma digitale. In Italia esiste il sistema di affidamento che in questi ultimi anni, hanno deciso di realizzare al proprio interesse del dipartimento di legge specializzati in startup innovative, e questa soluzione si chiama Legali: professionisti specializzati in attività che si occupano di implementare nuove attività che non sono ancora state completamente definite.

LAVORO AUTONOMO
 Tutte le novità per i liberi professionisti
 IN EDICOLA CON
 Reprodurre anche sul sito: www.cittadibonaventura.it

finanziamento di queste realtà, ad attività legate alla cybersecurity delle società target nonché nelle analisi del software, con attività che passano attraverso la verifica delle procedure di gestione del flusso informativo e dei dati gestiti dalla società con possibile implementazione di procedure di data breach (ossia analisi delle procedure che l'azienda ha posto in essere per far fronte al problema della sottrazione delle informazioni e della comunicazione dell'incidente informatico entro i tempi previsti per legge). «Personalmente sono convinto che l'Italia stia vedendo un crescente interesse nel settore Tech, con la speranza che si possa colmare il gap vigente tra gli investimenti effettuati nelle società start-up che nel 2016 ha visto l'Italia attestarsi a un valore complessivo di 180 milioni di euro che, seppure in crescita del 24% rispetto all'anno precedente, risulta decisamente inferiore rispetto agli altri paesi europei (per esempio 2,7 miliardi di euro in Francia) oppure rispetto alla sola San Francisco, area che ha visto investimenti per un importo pari a 25 miliardi di euro», ha concluso Mazzilli. Matteo Daste, avvocato con focus specifico nel settore technology, a metà febbraio è entrato come partner nel team Technology companies group di Orrick con base tra San Francisco e la Silicon Valley. «Sono da quasi vent'anni in Silicon Valley e ho potuto toccare con mano l'importanza di essere specializzati in questo settore per poter lavorare qui. Il giro d'affari è enorme. I clienti si aspettano che i propri consulenti legali siano ben preparati sugli aspetti di business e abbiano una conoscenza specifica delle dinamiche di mercato e d'innovazione», racconta ad Affari Legali spiegando che la figura dell'avvocato corporate in Silicon Valley è quella di un professionista di massima fiducia al quale i Ceos si affidano per le operazioni più delicate nella vita della propria start-up. Fra gli ultimi casi seguiti, Daste vanta anche la recente chiusura di un round di finanziamento Series A da quasi 50 milioni di dollari per conto di una start-up americana nel settore data storage (immagazzinamento e copia dei dati). «La start-up aveva un'idea relativamente embrionale di tecnologia, ma il team è di talmente alto profilo che una grossa azienda della Silicon Valley ha deciso di finanziare interamente il round in cambio di una quota minoritaria», ha aggiunto Daste spiegando che sul canale Italia-Silicon Valley, Orrick ha appena completato il lavoro di set up di un nuovo seed fund (fondo che interviene nelle prime fasi di nascita della start-up) che investirà in innovazione tecnologica italiana con prospettive di mercato in Silicon Valley. «Al momento abbiamo anche una mezza dozzina di dual companies in fase di costituzione. Per ognuna, l'obiettivo è quello di spostare la propria cabina di regia in Silicon Valley, mantenendo però la R&D in Italia», ha concluso. L'avvocato, sia in-house che esterno, che si occupa di innovazione «deve essere un vero business partner dell'azienda, che ne intercetta i bisogni e l'accompagna nel complesso ecosistema dell'innovazione aperta». A dirlo è Gabriele Accardo, counsel nel dipartimento di Competition and Eu law di Ashurst a Milano. Da buon business partner, questo tipo di professionista «deve essere in grado di costruire solidi rapporti e interfacciarsi anche con tutti i soggetti dell'ecosistema dell'innovazione di cui i propri clienti potrebbero aver bisogno, tra cui, per esempio, i broker e gli scout di tecnologie (cioè di quegli intermediari che possono trovare una determinata tecnologia o aiutare l'azienda-cliente a risolvere un problema tecnologico), gli esperti nella valutazione monetaria delle tecnologie,

il mondo delle start-up (oggi sono le start-up il motore dell' innovazione), il venture capital e le banche (l' innovazione, sia essa un' idea innovativa o una nuova tecnologia, richiede poi ingenti investimenti per essere implementata)», fa notare Accardo. «A tutto questo poi», continua il professionista di Ashurst, «si aggiunge l' assistenza legale più tradizionale, quale per esempio, la predisposizione di accordi per salvaguardare la confidenzialità dell' operazione, la verifica della "bontà" degli assets in questione (esistenza dei titoli, validità dei brevetti, assenza di violazioni o di richieste risarcitorie), la predisposizione e negoziazione degli accordi di trasferimento tecnologico ovvero ancora la predisposizione di accordi di cooperazione per lo sviluppo e lo sfruttamento delle tecnologie». Le competenze richieste a un avvocato d' affari specializzato in tecnologia sono molto varie: «Oltre alla naturale conoscenza della normativa di riferimento è necessario conoscere la regolamentazione di tutti gli strumenti informatici ed elettronici già noti come possono essere, per esempio, l' identità digitale, le firme e i sigilli elettronici. A ciò si dovrà aggiungere lo sforzo di "inventiva" ogni volta richiesto dalle nuove tecnologie e dai nuovi strumenti per la riconducibilità degli stessi a regole già superate dalla innovazione tecnologica». Questa l' opinione di Fabio Coco, partner dello studio Zitiello Associati (specializzato sul diritto dei mercati finanziari ma che ha creato questa expertise in quanto sempre più connessa al mondo finanziario, bancario e assicurativo) che aggiunge come non si possa inoltre più prescindere dalla necessaria verifica di conformità delle soluzioni adottate alla normativa privacy. «Le aziende high tech oggi si aspettano un atteggiamento sistematicamente proattivo sulle novità normative e interpretative che emergono quotidianamente nel settore e molto spesso l' assistenza è in real time su problematiche di business anche complesse che tuttavia per essere sviluppate necessitano di risposte chiare e nel breve termine. La consulenza, oltre che giuridica, assume un connotato strategico di supporto alla scelta degli strumenti giuridici più idonei ed efficaci a soddisfare le contingenti esigenze dei clienti», ha specificato Coco. Un avvocato d' affari specializzato in tecnologia «è generalmente in primis un esperto in materia di proprietà intellettuale (il software è protetto attraverso diritti d' autore o brevetti a seconda delle giurisdizioni), ma anche di diritto dei contratti e della privacy-trattamento dati personali», aggiunge Ida Palombella, Head of italian intellectual property & technology di Withers. Secondo la professionista, tradizionalmente il settore IT era di competenza dei legali che assistevano software house o operatori del mondo hi-tech in genere, ma «il più grande cambiamento della rivoluzione digitale nella nostra professione è costituito dal fatto che ormai tutte le aziende devono occuparsi di tecnologia e digitale». Il marketing e la vendita della maggioranza dei prodotti destinati direttamente ai consumatori passa per campagne promozionali sul web, spesso veicolate attraverso social media, newsletter digitali e in generale strumenti legati a internet e alle tecnologie». Ecco perché gli studi hanno visto un deciso incremento delle richieste di assistenza su queste materie da parte di aziende dei settori più disparati. Withers per esempio «è fortissimo nei settori del fashion/luxury, design/furniture e food e tutte queste industry necessitano di una crescente presenza sul web. In termini di assistenza legale si va dalla consulenza sui profili legali dell' e-commerce

(diritti dei consumatori, privacy, IP, contrattualistica), alla realizzazione di campagne promozionali online (privacy, IP, diritti di immagine, diritti dei consumatori, profili regolamentari per esempio legati alla realizzazione di manifestazioni a premio), a tutti gli aspetti di tutela della proprietà intellettuale che sul web richiede nuove strategie e strumenti di contrasto», ha continuato Palombella. Come **avvocati** specializzati nel diritto della tecnologia, «siamo impegnati quotidianamente nelle tematiche legali connesse con il mondo digitale, con l' acquisto e la vendita di beni e servizi informatici e la gestione, il trasferimento e la protezione di dati», ha specificato Italo De Feo, partner dello studio legale e tributario Cms. Da una parte, l' attività consiste nel fornire consulenza in materia stragiudiziale, attraverso pareri e risposte ai quesiti dei clienti, nonché attraverso la redazione e la negoziazione di contratti, che consentano loro di massimizzare i benefici ricavati dai propri asset tecnologici, nel rispetto della normativa applicabile. Dall' altra parte, rappresentano i clienti anche in contenziosi che hanno ad oggetto beni e servizi tecnologici o questioni attinenti al diritto della tecnologia. «Le aziende high tech si aspettano che i propri **avvocati** si mantengano al passo con l' evoluzione tecnologica e abbiano una conoscenza approfondita del business del proprio cliente e del settore industriale in cui opera. Solo così l' avvocato sarà in grado di parlare lo stesso linguaggio del proprio cliente e fornire risposte ai suoi quesiti nei tempi sempre più ristretti in cui il cliente ha bisogno di riceverli», ha aggiunto De Feo. L' avvocato di Cms ha poi spiegato che ormai in quasi tutti i settori industriali l' investimento in tecnologia è diventato il fattore trainante per la competitività: «È dunque ovvio che le aziende sentano sempre più l' esigenza di proteggere i propri investimenti in tecnologia dal punto di vista legale. Inoltre, l' evoluzione tecnologica impone problemi giuridici sempre nuovi, che devono essere analizzati e risolti in tempi brevi. In presenza di nuovi strumenti tecnologici sempre più innovativi (basti pensare all' internet of things, ai veicoli autonomi, o al Bitcoin), le aziende hanno bisogno di **avvocati** esperti che le aiutino a orientarsi e a prendere le proprie decisioni di business senza correre rischi dal punto di vista legale, pur in presenza di iniziali vuoti normativi, prima che intervengano i legislatori e le autorità regolamentari», ha concluso De Feo. Contare su una practice interna dedicata dalla tecnologia diventa imprescindibile proprio per la necessità di una adeguata valutazione dei diversi profili connessi al comparto Itc. Ne è convinta Licia Garotti, partner e responsabile del dipartimento di Information technology dello studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners. «Ciò non solo nell' ambito di acquisizioni e fusioni societarie, ma anche in relazione a operazioni di investimento e di finanza strutturata», spiega la professionista aggiungendo che specializzarsi nel Tech e quindi anche nel cosiddetto Fintech sta diventando sempre più necessario, «consente all' avvocato di affiancare il cliente in un necessario percorso innovativo senza rinunciare ai milestones di una competenza tecnica a 360 gradi. Innovazione sì ma pur sempre nell' ambito degli strumenti giuridici che il legislatore mette a disposizione». Ecco anche perché per Garotti la competenza specialistica IT assume dunque un' importanza fondamentale in uno scenario di digitalizzazione rivoluzionario qual è quello attuale, che si prospetta peraltro divenire sempre più intenso. «I nostri clienti ci chiedono

assistenza nei progetti di integrazione di tecnologie all' interno dell' attività aziendale. In alcuni casi dobbiamo progettare e negoziare accordi di outsourcing, in altri casi licenze o contratti di sviluppo di software», spiega Tommaso Faelli, socio di BonelliErede e membro del focus team Agenda digitale e comunicazioni elettroniche. Come ricorda il professionista, sempre più frequenti sono i progetti di sfruttamento economico dei dati, in particolare Big Data, nell' ambito dell' internet of things. In questi casi i progetti sono più complessi e spesso comportano partnership non solo tecniche, ma anche commerciali e, in alcuni casi, vere e proprie joint venture dedicate allo sfruttamento economico dei dati. «Queste operazioni vedono in genere la partecipazione di più soggetti, ognuno dei quali controlla una fase: una parte ha una grande mole di dati e il portafoglio di clienti, oppure il sistema produttivo robotizzato; un' altra parte può offrire sistemi per la creazione e la raccolta dei dati e un' altra parte ancora detiene la tecnologia di analisi avanzata in grado di creare, su base statistica, modelli predittivi di comportamenti di consumo (nel caso delle persone) o performance funzionali (nel caso delle macchine). Sono questi modelli predittivi a costituire il vero valore dei dati», sottolinea Faelli. Poi ci sono le start-up, più o meno tecnologiche, ma spesso bisognose di un supporto legale importante. Lo studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci si occupa esclusivamente di diritto del lavoro per le imprese e da tempo ha cominciato a specializzarsi anche nell' assistenza dedicata alle start-up (ha anche in pubblicazione un manuale di diritto del lavoro dedicato proprio alle start-up.). «Innanzitutto, per poter fornire una consulenza efficace alle start-up, è necessario comprendere fino in fondo le particolarità del business di tali società», spiega subito Stefano De Luca Tamajo facendo notare che si tratta di un passaggio meno scontato di quanto possa apparire, dal momento che il più delle volte le stesse svolgono attività molto diverse da quelle tradizionali, caratterizzate da notevole contenuto innovativo. «Pertanto, per poter fornire un valido supporto legale, occorre essere preparati a trovare soluzioni innovative per problematiche che, il più delle volte, sono assolutamente nuove e inesplorate. Le start-up nostre clienti ci chiedono soprattutto di trovare soluzioni che consentano di soddisfare tutti i requisiti imposti dalla legge, senza però alterare in alcun modo l' idea di business sulla quale l' impresa si fonda», continua De Luca Tamajo. Quello delle start-up, soprattutto quelle che svolgono attività ad alto tasso di innovazione tecnologica, «è un settore certamente particolare, che pone problematiche giuridiche del tutto peculiari. Pertanto, se forse è difficile ipotizzare che a breve si possa creare una vera e propria specializzazione in questo settore, è altrettanto vero che, per il professionista, l' esperienza maturata nella risoluzione delle problematiche connesse a queste attività ad alto tasso di digitalizzazione è certamente molto utile», conclude il giuslavorista. Secondo Antonia Verna, socia di Portolano Cavallo Studio Legale e responsabile dell' area di attività che lo studio dedica alle start-up «essere degli innovatori nel campo del diritto non significa solo pensare a delle soluzioni giuridiche innovative, ma significa anche approcciare la professione in modo nuovo. Per esempio, innovare lavorando con le start-up per noi significa aiutare le start-up, da un lato, ma anche gli investitori, dall' altro, a gestire in maniera efficiente le negoziazioni, semplificando il processo di redazione dei

documenti e riducendo i tempi di negoziazione». Per la professionista non è accettabile che strutture e documenti tipici di operazioni di private equity siano utilizzati per operazioni di venture capital, come invece spesso accade e inoltre «non è altrettanto accettabile che le negoziazioni di accordi di investimento siano condotte per diversi mesi quando in America operazioni dello stesso tipo si chiudono nel giro di tre-quattro settimane». Innovare lavorando con le start-up per Verna significa anche creare connessioni e aiutare i vari attori del mercato venture capital a conoscersi e fare sistema, facendo girare informazioni e aprendo le porte a nuovi operatori anche esteri. «Dobbiamo prendere atto che il mercato italiano del venture capital non è un mercato maturo con una storia consolidata come quello americano o quello israeliano. Abbiamo quindi da imparare dai nostri predecessori ma allo stesso tempo abbiamo una sfida da cogliere. Noi abbiamo deciso di cogliere questa sfida portando innovazione nel modo di gestire le operazioni di venture capital», riflette la socia di Portolano Cavallo. © Riproduzione riservata.