

ADDENDUM al
Manuale teorico-pratico
“Brevetti e proprietà intellettuale”

Claudia Del Re - Federico Rotini | Prefazione di Marco Bellandi

di Claudia Del Re

1. PREMESSA

Il paragrafo 2 del capitolo 7 “Brevettare in Università” si era concluso col riferimento all’approvazione, il 6 aprile 2022, di un disegno di legge sulla revisione del Codice dei Diritti della Proprietà Industriale. Proprio nel periodo di stampa del manuale, infatti, era atteso l’avvio dell’*iter* parlamentare che si proponeva di modificare radicalmente anche, per quanto qui di interesse, l’art. 65 del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale.

L’*iter* normativo si è concluso con l’approvazione della L. 24 luglio 2023 n. 102, la quale ha confermato le previsioni di sostanziale ribaltamento della disciplina contenuta all’interno del menzionato articolo 65 c.p.i.. La riforma si inserisce nel contesto della Missione 1, Componente 2 “*Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2021. All’intero *iter* di approvazione ha contribuito la Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, con la finalità di perseguire il rafforzamento della protezione della proprietà industriale.

Per ciò che concerne in particolare la riforma dell’art. 65 c.p.i., all’intervento normativo viene riconosciuto il merito di aver allineato la legislazione italiana in materia a quella della maggior parte dei paesi europei. L’unica rilevante eccezione, insieme all’Italia, al principio della titolarità istituzionale dei diritti derivanti dalle invenzioni originate da attività di ricerca, era rappresentata dalla normativa tedesca la quale, proprio in ragione degli ostacoli che l’assetto di disciplina poneva alla diffusione della ricerca e al trasferimento tecnologico, aveva abolito il c.d. *Hochschullehrerprivileg* (privilegio del docente universitario) già nel 2002.

La previgente disciplina dettata dall’art. 65 c.p.i., non solo poneva problemi interpretativi di non poco conto, ma aveva addirittura sollevato più che ragionevoli dubbi di legittimità costituzionale relativi alla disparità di trattamento che si veniva a creare non solo tra ricercatori pubblici e privati, ma anche all’interno della categoria degli stessi ricercatori pubblici. La disciplina circa la titolarità dei diritti derivanti dalle invenzioni originate da attività di ricerca era, infatti, sostanzialmente opposta a seconda che l’attività di ricerca fosse vincolata o libera (e cioè finanziata

o meno da terzi). A ciò si aggiunga che l'impianto normativo aveva mostrato tutta la sua inadeguatezza a fornire supporto alla diffusione della ricerca, allo sviluppo e al trasferimento tecnologico. Da un lato, infatti, gli oneri di brevettazione venivano fatti ricadere sul ricercatore che, spesso e volentieri, non disponeva di strumenti tecnici ed economici per assolverli, dall'altro le istituzioni di appartenenza dei ricercatori, che pure mettevano a disposizione il supporto e i mezzi tecnici necessari all'invenzione, venivano private di un importante mezzo di autofinanziamento.

Alla luce delle importanti novità legislative registrate in materia si è resa opportuna un'integrazione al capitolo 7 del manuale che fornisca un'analisi della disciplina aggiornata all'esito del recente intervento normativo.

2. LA NUOVA DISCIPLINA DETTATA DALL'ART. 65 C.P.I.

Il nuovo comma 1 dell'art. 65 c.p.i. esordisce, come nella formulazione precedente alla riforma, preannunciando una deroga al regime generale delineato dall'art. 64 c.p.i. in merito alle invenzioni del lavoro dipendente. La deroga, tuttavia, si atteggia oggi in maniera del tutto diversa, posto che le due disposizioni, artt. 64 e 65 c.p.i., dettano sì un regime differenziato in ragione dei diversi ambiti applicativi, ma determinano, in sostanza, un medesimo effetto giuridico. Infatti, la nuova norma stabilisce che *“[...] quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore [...]”*. Come anticipato, dalla lettura del primo comma emerge una disciplina diametralmente opposta a quella delineata dalla Legge n. 383/2001 poi confermata dal Codice dei Diritti di Proprietà Industriale del 2005: il nuovo art. 65 c.p.i., fermo il diritto dell'inventore di essere riconosciuto tale, determina un'automatica acquisizione, da parte dell'università o degli altri soggetti menzionati nella norma (sui quali ci si soffermerà a breve) dei diritti nascenti dall'invenzione originata dall'esecuzione o dall'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego. Per il caso in cui l'invenzione sia conseguita da più persone, il nuovo art. 65 c.p.i. precisa che i diritti da essa derivanti *“appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali [...]”*.

Dalla lettura del primo comma emergono ulteriori e non secondarie novità. Innanzitutto, quella appena accennata, relativa all'ambito soggettivo di applicazione. La norma non si riferisce più soltanto ai rapporti di lavoro del ricercatore intercorrenti *“con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca”*, ma ai rapporti di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, alle convenzioni e all'esecuzione di contratti con una *“università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)”*.

Si nota, innanzitutto, che la norma specifica l'applicabilità della disciplina ivi delineata anche ai rapporti con le università private legalmente riconosciute, recependo espressamente un'interpretazione che si era affermata anche nella vigenza del vecchio testo (cfr pag. 96 del Manuale). Altra novità di rilievo è rappresentata dalla precisazione dell'inclusione dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Risulta invece confermata, quantomeno a livello letterale, l'esclusione dei rapporti intercorrenti con qualsiasi struttura di tipo privatistico anche se sottoposta a controllo da parte di enti pubblici. Il riferimento alla *pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca* è ora sostituito da quello agli *enti pubblici di ricerca*, mentre una novità è rappresentata dall'inclusione degli *istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)*. In particolare, l'inclusione degli IRCCS chiude il cerchio tracciato dalla riforma attuata per mezzo del D. lgs 200/2022 avente quale obiettivo quello di rafforzare il rapporto tra ricerca, innovazione e cure sanitarie, attraverso la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli IRCCS e delle politiche di ricerca di competenza del Ministero della salute.

Sotto un profilo procedurale, la riforma prevede ora che *“L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza”* (art. 65 c.p.i. comma 2) e che quest'ultima, entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione, proceda al deposito del brevetto ovvero comunichi all'inventore *“l'assenza di interesse a procedervi”* (art. 65 c.p.i. comma 3). Il medesimo comma della disposizione prosegue poi disponendo che, nel caso in cui il predetto termine di sei mesi decorra senza che la struttura di appartenenza abbia depositato il brevetto, ovvero comunicato all'inventore la volontà di non procedervi, quest'ultimo può depositare in autonomia il brevetto, a patto che dell'invenzione avesse dato comunicazione alla struttura di appartenenza. La procedura individuata dal nuovo art. 65 c.p.i. differisce notevolmente da quella vigente fino allo scorso luglio 2023 e ciò non solo per l'ovvia inversione delle parti, quale logica conseguenza del ribaltamento del c.d. *Professor's Privilege*. La vecchia norma, infatti, prevedeva che l'inventore acquisisse automaticamente i diritti patrimoniali connessi all'invenzione e che potesse procedere al deposito del brevetto informando di ciò l'amministrazione. Si prevedeva poi l'acquisizione di un diritto gratuito da parte dell'amministrazione subordinato al decorso di un termine di cinque anni senza che l'inventore o i suoi aventi causa avessero dato inizio allo sfruttamento industriale del brevetto.

Adesso, a ben vedere, la procedura si instaura in una fase precedente al deposito del brevetto e cioè nel momento in cui l'invenzione venga semplicemente comunicata dal ricercatore alla struttura di appartenenza e, inoltre, il tempo necessario affinché si possa determinare il passaggio dei diritti connessi all'invenzione da una parte (l'amministrazione) all'altra (il ricercatore) è assai più ristretto rispetto al termine quinquennale richiesto dalla previgente normativa. Del resto, il termine quinquennale al quale si è appena fatto riferimento risultava senza dubbio eccessivo ed inadeguato a consentire un effettivo sfruttamento dei diritti connessi alle invenzioni posto che, soprattutto in settori scientifici in continua e

rapida trasformazione, il suo decorso determinava spesso l'obsolescenza dell'invenzione e, dunque, una perdita di interesse da parte delle amministrazioni ad un loro sfruttamento economico. A ciò si aggiunge che la vecchia disciplina nulla prevedeva nel caso di mancata brevettazione da parte del ricercatore, al quale l'istituzione di appartenenza non poteva sostituirsi.

Proseguendo nell'analisi del nuovo art. 65 c.p.i., si osserva che il legislatore con la formulazione del comma 4 ha deciso di attribuire alle università e agli altri soggetti inclusi dal comma 1 nell'ambito di applicazione della disciplina, un'ampia autonomia nella disciplina di diversi aspetti. Peraltro, nelle pagine del manuale dedicate all'argomento, si era evidenziato come, proprio a causa dei numerosi dubbi interpretativi e delle incertezze applicative determinate dalla vecchia disciplina del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale, molte Università ed Enti pubblici di ricerca si fossero dotati di regolamenti interni atti proprio a sanare tali problematiche e favorire così la valorizzazione dei risultati innovativi della ricerca scientifica e tecnologica. Adesso tale prerogativa viene riconosciuta alle Università e agli altri soggetti precisati al comma 1 dell'art. 65 c.p.i. direttamente dal menzionato comma 4 il quale attribuisce loro il potere di disciplinare in autonomia *“a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea; b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva; c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5; d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni”*.

Si nota innanzitutto che la disposizione esplicita la rinuncia del legislatore alla soluzione di un problema interpretativo generato dalla formulazione abrogata e relativo all'identificazione dei soggetti appartenenti alla categoria dei “ricercatori universitari”. Spetta infatti alle stesse università (ovvero ai soggetti precisati dal comma 1 della norma) definire i confini di quella categoria identificabile oggi in quella dei *“soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca”* menzionati alla lettera a), all'interno della quale, precisa la norma, rientrano anche *“gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea”*.

Parimenti, viene rimessa all'autonomia delle strutture di appartenenza degli inventori la disciplina dei rapporti tra le prime e gli inventori medesimi, nonché la regolamentazione delle premialità connesse alla invenzione. Il comma 4 si conclude poi con una clausola di apertura che delega alle amministrazioni il compito di disciplinare *“ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni”*.

La materia trattata dall'ultimo comma della disposizione in esame, infine, ricalca sostanzialmente quella che già costituiva l'oggetto del previgente comma 5 dell'art. 65 c.p.i., incentrata sulla c.d. *ricerca vincolata* (per tale intendendosi la ricerca finanziata da soggetti terzi). Tuttavia, mentre la vecchia norma sanciva la

non applicabilità della disciplina del *Professor Privilege* alle ipotesi di “*ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore*”, la nuova formulazione del comma 5 rinvia, per la disciplina dei diritti derivanti dall'invenzione realizzata “*nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata in tutto o in parte, da altro soggetto*”, ad accordi contrattuali da concludersi con i soggetti finanziatori e redatti sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca (MIUR).

3. LE LINEE GUIDA SUL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Le linee guida da ultimo richiamate a chiusura del paragrafo precedente sono state puntualmente adottate il 28 settembre 2023 ed offrono alcuni interessanti spunti volti ad orientare la negoziazione tra gli enti di cui all'art. 65 comma 1 c.p.i. e i soggetti finanziatori delle attività di ricerca. Di seguito se ne riassumono brevemente i contenuti.

Le linee guida in esame hanno ad oggetto, come anticipato, le attività di c.d. ricerca commissionata, ovvero quelle attività di ricerca finanziate, in tutto o in parte, da soggetti diversi dalle Università, anche non statali legalmente riconosciute, dagli Enti pubblici di ricerca e dagli IRCCS e che si svolgono secondo una finalità orientata dal soggetto finanziatore al fine di rispondere ad una sua necessità. Gli orientamenti ivi contenuti partono dalla presa in considerazione dei diversi interessi che muovono i soggetti protagonisti degli accordi di trasferimento tecnologico: dare visibilità alle proprie attività di ricerca è l'interesse che generalmente muove le strutture di ricerca, mentre la valorizzazione industriale e commerciale dei risultati della ricerca corrisponde, di regola, agli scopi dei soggetti finanziatori. Gli accordi tra queste parti, dunque, pongono rilevanti questioni inerenti alla proprietà industriale delle invenzioni occasionate dalla ricerca commissionata, di tal che una corretta e puntuale disciplina contrattuale si pone come condizione necessaria alla salvaguardia dei richiamati interessi.

Le linee guida muovono dalla distinzione di tre diverse fattispecie contrattuali di ricerca commissionata, distinte a seconda della maggiore o minore incisività dell'attività di ricerca nell'ambito dell'attività commissionata, nonché della maggiore o minore probabilità che l'attività commissionata porti a risultati proteggibili brevettualmente. Vengono definite sulla scorta di questi parametri, in un ordine crescente di rilevanza della ricerca e probabilità di risultato brevettabile, le *attività di servizio*, le *attività di sviluppo* e le *attività di ricerca innovativa*. Rientrano nella prima definizione tutti i casi in cui l'ente di ricerca svolga, su commissione dell'ente finanziatore, un'attività standard con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie (analisi, sintesi, test, misurazioni) con successiva messa a disposizione dei risultati conseguiti. Di rado le *attività di*

servizio portano a risultati che abbiano i requisiti per la protezione brevettuale. Le *attività di sviluppo* hanno in genere ad oggetto un'idea progettuale già autonomamente concepita dal soggetto finanziatore che sarà sviluppata nell'ambito della collaborazione. In questi casi, la generazione di nuova proprietà industriale rappresenta un esito possibile. Nelle *attività di ricerca innovativa*, infine, il contributo dell'ente di ricerca è centrale a fronte del finanziamento e di un'attività di mero indirizzo da parte del soggetto finanziatore. La generazione di proprietà industriale è in questi casi non solo probabile ma, si potrebbe dire, l'esito atteso dal regolamento contrattuale.

Muovendo dalla distinzione ora riassunta, le linee guida raccomandano, ferma la libertà contrattuale delle parti, i contenuti del contratto che l'ente di ricerca stipula con il soggetto finanziatore, soffermandosi in particolare sul regime delle conoscenze pregresse delle parti (c.d. *background*) e su quello delle conoscenze attese dalla ricerca commissionata (c.d. *foreground*). Quanto alle prime, che per definizione preesistono alla collaborazione, le linee guida raccomandano che il contratto specifichi che il rapporto da esso discendente non ne trasferirà la titolarità né determinerà rapporti di contitolarità.

Per ciò che concerne il c.d. *foreground* fatta salva l'ipotesi delle *attività di servizio* i cui risultati, in linea di principio, appartengono al soggetto finanziatore, gli assetti di titolarità configurabili sono tre: titolarità esclusiva dell'uno o dell'altro soggetto o contitolarità. Quest'ultima ipotesi è quella maggiormente foriera di problemi di gestione delle invenzioni brevettate per cui la disciplina del contratto dovrà essere particolarmente scrupolosa, preoccupandosi, ad esempio, di regolare a chi spetti l'onere di procedere al deposito della domanda di brevetto, nonché le modalità ed i tempi di trasferimento della quota di contitolarità dell'ente di ricerca in favore del soggetto finanziatore. Nei casi in cui invece la titolarità spetti in via esclusiva all'una o all'altra parte dell'accordo, sarà invece opportuno regolare i diritti di sfruttamento riconosciuti alla parte non titolare, tenendo conto degli interessi menzionati *supra* e generalmente sottesi a questo genere di collaborazioni.

Un ulteriore aspetto rilevante negli accordi di trasferimento tecnologico e sul quale si soffermano le linee guida riguarda poi la disciplina della pubblicazione dei risultati della ricerca. A tal proposito, il regolamento contrattuale dovrà essere in grado di bilanciare le differenti esigenze dei soggetti coinvolti, di norma di maggior riservatezza per il soggetto finanziatore e di maggiore diffusione e pubblicizzazione per l'ente ricercatore.

Unitamente alla riscrittura dell'art. 65 c.p.i., le linee guida appena analizzate, recependo in parte le prassi più virtuose registrate sotto la vigenza della normativa abrogata, costituiscono un buon punto di partenza per il rilancio della ricerca scientifica e tecnologica e del suo collegamento con il mondo produttivo.

3.1 IL NUOVO ART. 65-BIS: GLI UFFICI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Un ulteriore impulso all'agevolazione dei rapporti tra imprese e istituzioni di ricerca viene fornito dalla previsione di un nuovo articolo 65-bis c.p.i., introdotto dall'art. 4 della L. 24 luglio 2023 n. 102. La nuova previsione normativa, rubricata “*Uffici di trasferimento tecnologico*” (UTT o anche denominati secondo l'acronimo inglese TTO, *Technology Transfer Office*), recita: “*Le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio*”.

L'introduzione di questa nuova norma è stata particolarmente apprezzata per aver ufficializzato – e, dunque, per incentivare - la prassi, già ben affermata in molte università ed enti pubblici, di dotarsi di uffici aventi lo scopo di gestire ed agevolare i rapporti tra l'istituzione di ricerca e le imprese.