



IP, addio al *Professor's Privilege*: i brevetti sono degli enti di ricerca

Si degli esperti del settore alla novità contenuta nel Codice della proprietà intellettuale
Paginea cura

DI ANTONIO RANALLI

Addio al «*Professor's Privilege*» che prevedeva la titolarità dei diritti derivanti dalle invenzioni brevettabili in capo ai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca. E quanto prevedono le recenti modifiche apportate all'art. 65 del Codice della Proprietà Intellettuale (CPI), entrate in vigore con la legge 102 del 24 luglio 2023. Un tema che ha appassionato molto gli avvocati che si occupano di proprietà intellettuale.

«In base alla nuova disciplina, i diritti patrimoniali sull'invenzione spettano alla struttura di appartenenza. Solo nel caso di "inerzia" da parte della struttura, ovvero qualora la struttura non si attivi tempestivamente per avviare l'iter di brevettazione, sorge in capo al ricercatore un diritto di "riscatto", ovvero la possibilità di procedere autonomamente e mantenere in capo a sé la titolarità dell'invenzione», spiega **Laura Orlando**, Italy managing partner e global Ip head di **Herbert Smith Freehills**. «La riforma va senz'altro nella direzione giusta, che è quella di agevolare il trasferimento tecnologico. Non a caso, il pacchetto delle nuove norme comprende anche la possibilità, per enti di ricerca pubblici ed istituzioni universitarie di dotarsi di un proprio Ufficio di trasferimento tecnologico al fine di valorizzare i propri

diritti di proprietà intellettuale. Resta da vedere quale sarà l'applicazione concreta della norma, in particolare con riferimento alla valutazione dell'inerzia in capo alla struttura pubblica.

È importante che non si innesci una corsa alla brevettazione "sempre e comunque", a discapito della strategia e della qualità dei diritti di brevetto. D'altro canto, spesso la vecchia normativa era di fatto disapplicata nella prassi, soprattutto nei casi in cui erano in gioco interessi economici forti, perché le società multinazionali più strutturate imponevano alle università e ai ricercatori i propri modelli di contratti, per evitare il rischio che l'invenzione sorta in seno alla struttura pubblica non fosse adeguatamente tutelata, attuata e messa a profitto. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, dovrà emettere delle linee guida, che faranno maggior luce sull'applicazione concreta della nuova normativa».

«Solo in caso di inerzia della struttura di appartenenza, dopo sei mesi (prorogabili per altri tre) dalla comunicazione dell'invenzione da parte del ricercatore, o di assenza di interesse comunicata dalla struttura, l'inventore può depositare la domanda di brevetto a pro-





prio nome», dice **Federico Fusco**, partner di **Dentons**: «rispetto al testo presentato al Senato a fine 2022, il nuovo art. 65 CPI come approvato nulla prevede sulla remunerazione dell'inventore, così discostandosi sostanzialmente dalla disciplina generale delle invenzioni dei dipendenti di cui all'art. 64 CPI. Le percentuali di remunerazione riservate all'inventore nella formulazione iniziale del disegno di legge erano chiaramente incongruenti rispetto ai criteri comunemente adottati per la quantificazione dell'equo premio dovuto ai dipendenti per le invenzioni di azienda. Tuttavia, la definizione delle «premierità connesse con l'attività inventiva» è ora rimessa interamente all'autonomia degli enti di appartenenza. Questo potrebbe creare inefficienze sul piano degli incentivi al raggiungimento di invenzioni brevettabili da parte dei ricercatori».

Sulla disciplina delle invenzioni generate dall'attività di ricerca finalizzata dalle imprese, vi sarà una certa flessibilità dei rapporti tra queste strutture universitarie per mezzo di criteri e procedure fissati entro 60 giorni dal Mimit con il ministero dell'Università e della ricerca. «Le modifiche sono di particolare rilevanza e impatto», spiega **Anna Maria Stein**, of counsel IP di **Eversheds Sutherland Italy**. «L'art. 65 CPI prevede ora che tali diritti spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore (Università, enti pubblici di ricerca, IRCCS), fatto salvo il diritto dell'inventore ad esserne riconosciuto autore. L'art. 65 CPI prevede un onere di comunicazione da parte dell'inventore alla struttura di appartenenza e

un termine entro cui la struttura dovrà depositare la domanda di brevetto o comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Qualora l'invenzione sia conseguita da più soggetti, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione. La norma è estesa anche agli enti di ricerca no profit aventi struttura privatistica ed è applicabile anche ai lavoratori a tempo determinato, ampliandone così la portata e la nozione di ricercatore. È inoltre prevista la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della norma agli studenti ove conseguano risultati inventivi nell'ambito del percorso di laurea e di attività di laboratorio. Il nuovo testo dell'art. 65 CPI è apprezzabile perché, finalmente, ha armonizzato la normativa italiana a quella europea e perché volto ad allineare la disciplina della titolarità e dei diritti patrimoniali delle invenzioni dei dipendenti, dei lavoratori autonomi o su commissione a quelle dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca, inclusi gli altri soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca».

«I diritti nascenti dalle invenzioni realizzate dai ricercatori di università ed enti di ricerca, storicamente riconosciuti alle persone fisiche autrici materiali del ritrovato, spetteranno alla struttura di appartenenza del ricercatore», prosegue **Jacopo Liguori**, head of Italian IP, Technology & Privacy team di **Withers**, «Come noto, il regime generale delle invenzioni dei dipendenti impiegati in attività di ricerca, prevede che la titolarità dell'invenzione da questi





realizzate spetti all'impresa in qualità di datore di lavoro (art. 64 del CPI). Il nostro legislatore aveva posto, tuttavia, una deroga a questa disciplina, unica nel panorama europeo, prevedendo un regime più favorevole per i ricercatori che avessero avuto un rapporto di lavoro intercorrente con una pubblica

amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca oppure con un'università. L'inventore diveniva infatti titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui egli stesso era autore, salvo il diritto dell'università o ente di stabilire l'importo massimo del canone a sé spettante per licenze a terzi per l'uso dell'invenzione stessa (articolo 65 del CPI). La deroga trovava la sua ratio nel fatto che i ricercatori si sarebbero attivati in modo più efficace per tutelare la propria invenzione nell'inerzia delle università. Ma la norma è stata oggetto nel tempo di varie critiche e problematiche operative e già nel 2009 se ne era tentata la riforma, poi non andata a buon fine».

Per **Andrea Andolina**, senior associate, litigation & dispute resolution di **Clifford Chance** «l'abolizione del privilegio accademico era da tempo richiesto da operatori e consulenti. Nato come misura concepita per stimolare la ricerca e dare maggior protagonismo ai ricercatori, il privilegio accademico ha finito per essere al contrario un elemento di incertezza e frammentazione: se applicata, la norma ha portato ad ulteriori costi transattivi necessari per il trasferimento della titolarità dell'invenzione da ricer-

catore ed università che sono stati verosimilmente scaricati sul budget del dipartimento (a scapito proprio della ricerca); se ignorata, come pure è avvenuto più o meno consapevolmente, si sono avute ripercussioni nella circolazione secondaria dell'invenzione. Infatti, le università, agendo come titolari, senza aver preventivamente ottenuto i diritti dal ricercatore, hanno poi venduto o licenziato l'invenzione, innescando una catena di ambiguità e rischi commerciali ereditati in ogni passaggio ulteriore dell'invenzione e mettendo in difficoltà eventuali acquirenti ed investitori (e i loro consulenti). Per non parlare di aziende o investitori stranieri che difficilmente riuscivano a capire una norma così distante dallo standard internazionale (e dalla regola generale applicabile anche in Italia relativa alla titolarità delle invenzioni aziendali)».

«L'obiettivo della riforma è incentrato sul rilancio dell'Italia nella ricerca accademica per raggiungere la «best practice» a livello internazionale, rafforzando sempre di più il valore del made in Italy per contrastare il dilagare diffuso dell'Italian Sounding, facilitando in questo modo la digitalizzazione di tutte le procedure in un'ottica di potenziamento della competitività italiana», spiega **Antonio Bana**, partner di **Bana Avvocati Associati**, «Tra le novità della legge c'è l'avvicinamento della ricerca universitaria al mondo delle imprese, attraverso l'abbandono dell'ormai superato meccanismo del cosiddetto «Professor's Privilege» per favorire quei processi di trasferimento tecnologico alla produzione. In buona sostanza con la revisione del dlgs n. 30 del 10/2/2005 si vuole raggiungere l'obiettivo di far sì che an-





che in Italia, come negli altri Paesi occidentali, il brevetto che viene originato dalla ricerca divenga a far parte della titolarità della struttura: i diritti dell'invenzione spetteranno alla struttura e non all'inventore, a patto che la stessa ne dimostri interesse. D'ora in avanti il ricercatore non sarà più titolare esclusivo dei diritti dell'invenzione brevettuale, ma ci sarà un tragitto più agevole sia per i percorsi di trasferimento tecnologico che per la valorizzazione delle invenzioni. Da non sottovalutare le tempistiche rigorose che devono essere rispettate, ovvero: le università dovranno provvedere entro 6 mesi al deposito della domanda di brevetto oppure comunicare all'inventore che non intendono coltivare l'interesse».

Secondo **Simona Cardillo** partner di **Lexant SBtA** «grazie a questa importante misura le invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario saranno di proprietà delle istituzioni stesse. Questa decisione apre nuove opportunità per semplificare i percorsi di trasferimento tecnologico, consentendo alle innovazioni di raggiungere più rapidamente il mercato e di contribuire in modo più efficace alla crescita economica. Inoltre, questa nuova disposizione favorirà la valorizzazione delle invenzioni, promuovendo la collaborazione tra il mondo accademico e l'industria. Ciò stimolerà lo sviluppo di soluzioni innovative e consentirà al Paese di restare competitivo nel panorama globale

**Jacopo Liguori****Federico Fusco****Laura Orlando**



Migliore il trasferimento tecnologico tra ricerca e industria

della ricerca e dell'innovazione».

La novità consiste in un ribaltamento del meccanismo previsto per l'attribuzione della titolarità dei diritti derivanti da un'invenzione brevettabile fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto di lavoro intercorrente con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerche. «La precedente versione dell'art. 65 c.p.i., infatti, attribuiva al ricercatore il diritto all'invenzione, mentre per effetto della modifica tale diritto spetta ora all'università o all'ente di ricerca», prosegue **Ilaria Carli**, partner di **Legalitax**, «Con l'abolizione del vecchio sistema, che era stato oggetto di critiche da parte della dottrina sin dalla sua adozione nel 2001, l'Italia si allinea alla maggior parte degli altri Paesi europei e avvicina la ricerca universitaria al mondo delle imprese. L'auspicio è che, attribuendo il diritto alla brevettazione al soggetto dotato di maggiori risorse e, dunque, più incline ad investire nella procedura di brevettazione, il provvedimento possa costituire uno stimolo per una più efficace valorizzazione delle invenzioni scaturenti dall'attività di ricerca e, a cascata, possa avere ricadute positive anche per la stessa ricerca universitaria».

Per **Andrea Comelli**, partner di **GR Legal** «nella nostra esperienza di negoziazione di contratti di ricerca, la riforma recepisce quella che era già una realtà di fatto nella prassi di diversi atenei ed enti di ricerca. È infatti comune che i diritti IP

sulle invenzioni brevettabili realizzate da dipendenti di Università ed enti nell'alveo di rapporti di ricerca commissionata siano direttamente allocati all'ente o al terzo finanziatore. Frequentemente, inoltre, i regolamenti interni prevedono la cessione all'Ateneo dei diritti sull'invenzione sviluppata nell'ambito della ricerca c.d. istituzionale, laddove il dipendente intenda avvalersi del supporto tecnico o finanziario dell'Università per procedere al deposito della domanda di brevetto. L'ostacolo alla brevettazione in nome proprio da parte dei dipendenti di enti pubblici è sempre stato infatti quello dei costi di brevettazione elevati (specie per estendere il titolo brevettuale all'estero) e delle limitate possibilità di sfruttamento da parte della persona fisica. La riforma va salutata quindi come un positivo adeguamento della normativa alla prassi della brevettazione in ambito universitario».

Secondo **Aurora Agostini**, Counsel di **LEXIA** «in questo nuovo assetto, una menzione particolare merita il nuovo art. 65-bis CPI dedicato agli uffici – composti da staff specializzato di trasferimento tecnologico, destinati ad essere un innovativo canale di dialogo tra il sistema della ricerca e il sistema industriale. Si tratta certamente

dell'aspetto programmatico più significativo della riforma dell'art. 65, perché si viene finalmente a riconoscere una struttura che contribuisce allo sviluppo e al sostegno di nuove tecnologie (attraverso attività di valutazione, protezione, marketing e commercializzazione





della proprietà intellettuale), che evita la dispersione di conoscenza scientifica meritevole di essere valorizzata e al contempo è in grado di veicolarla efficacemente verso le imprese (le quali spesso hanno necessità di essere «accompagnate» nella piena comprensione delle nuove tecnologie affinché trovino applicazione in ambito industriale). In attesa di vedere come saranno applicate le nuove regole e come opereranno in concreto gli istituti di ricerca e le nuove strutture per il trasferimento tecnologico, al processo disegnato dall'art. 65 va riconosciuto il pregio di aver finalmente allineato l'Italia alle politiche europee (e non solo) in materia di trasferimento tecnologico e innovazione; resta tuttavia da capire se questa nuova modalità di trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici sarà in grado effettivamente di abbattere le barriere tra istituzioni di ricerca e imprese, promuovendo il processo di innovazione e, conseguentemente, lo sviluppo e la crescita competitiva - che rimane l'obiettivo primario della riforma in esame».

Francesco Santonastaso, Associate di **Ughi e Nunziante** ricorda che «il diritto di brevettare le invenzioni realizzate dai dipendenti di Università ed enti pubblici di ricerca veniva attribuito ai dipendenti medesimi, anche quando l'attività inventiva rientrava nelle loro mansioni contrattuali, anziché all'ente di appartenenza, cui spettava solo una quota percentuale dei proventi di sfruttamento delle invenzioni. Questa norma, nel tempo, ha destato numerosi dubbi sotto il profilo dell'interpretazione e in punto di applicabilità, tanto da essere

invocata da più fronti e con assiduità la possibilità di una riforma del relativo sistema, noto come «Professor's privilege», in favore di una titolarità istituzionale delle invenzioni in grado di adeguare il Paese al contesto internazionale e restituire alle Università proventi che avrebbero potuto finanziare le loro attività di ricerca. Proprio allo scopo di favorire i processi di trasfe-

ramento tecnologico dal mondo delle Università a quello delle imprese, la riforma ribalta l'approccio e stabilisce che i diritti nascenti dall'invenzione «istituzionale» (laddove i risultati inventivi delle ricerche c.d. libere restano di titolarità del ricercatore) spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse, facendo comunque salvo il diritto del ricercatore di essere riconosciuto autore».

La recente riforma del Codice della Proprietà Industriale rappresenta un punto di svolta per l'Italia, in linea con gli obiettivi previsti dal Pnrr. Curata dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale, la riforma ha due finalità: rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale e semplificare i processi amministrativi attraverso la digitalizzazione. «L'abolizione del Professor's Privilege, riducendo il rischio che un'invenzione non sia attuata e messa a profitto», spiega **Paola Furiosi** di **PwC TLS**, «è strategica per la valorizzazione delle invenzioni ed è volta ad attrarre maggiori investimenti in ricerca e sviluppo. In tale ottica, è stato esteso l'ambito di applicazione della previsione anche ad ulteriori enti di ricerca pubblici rispetto





al passato, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) e le università non statali legalmente riconosciute. Si rafforza così la collaborazione tra industria e centri di ricerca pubblici, incentivando l'innovazione necessaria per la competitività industriale. Tale obiettivo è perseguito anche attraverso l'istituzione di uffici interni alle università e agli istituti di ricerca volti a facilitare il trasferimento tecnologico».

Gli scopi della riforma sono quindi evidenti. «Da un lato si intende rendere più chiara (e più pubblica) l'attribuzione del diritto di proprietà, dall'altro si spera di ottenere una semplificazione delle licenze e della commercializzazione ossia, in due parole, del trasferimento tecnologico», prosegue **Gabriele Girardello**, partner di **Pavia e Ansaldo**. «La riforma è quindi benvenuta, sebbene ora si porrà ancora una volta il tema delle limitate risorse dei nostri centri pubblici di ricerca che hanno in questo modo ridotto i vantaggi dei ricercatori (essere titolari di un diritto di pro-

prietà intellettuale rappresentava infatti comunque un'attrattiva), ma che non necessariamente potranno – quantomeno immediatamente – innalzare i compensi per portarli al livello dei principali competitor internazionali e dell'industria privata. E il cuore della ricerca risiede evidentemente nella qualità dei ricercatori».

Per **Francesco Inturri**, partner di **Andersen** «questa tanto attesa modifica mira ad incentivare la collaborazione e il trasferimento tecnologico tra enti di ricerca e imprese, riducendo il fenomeno di invenzioni realizzate da università e non

attuata. Il raggiungimento di tale obiettivo dipenderà dalla capacità di enti e università di adattarsi al loro nuovo ruolo «imprenditoriale». A tal fine, fondamentali saranno: la creazione, come previsto dalla riforma, di uffici interni agli enti che si occupino della valorizzazione delle invenzioni con collaborazioni con imprese e che potranno aiutare gli enti a regolare i rapporti con gli inventori (e le premialità connesse) e con i finanziatori della ricerca; e l'adozione delle linee guida a ciò destinate che il Ministero dovrà emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della riforma. Questa riforma costituisce un'importante occasione per enti e università e solo col tempo vedremo se i vantaggi saranno superiori ai costi che gli enti dovranno sostenere per la gestione dei loro diritti di proprietà industriale».

Il nuovo meccanismo impone al ricercatore di comunicare (pena l'impossibilità di depositare domanda di brevetto a nome proprio) alla struttura di appartenenza l'oggetto dell'invenzione e che, solo nel caso in cui, decorsi sei mesi (prorogabili fino al massimo di nove) dalla suddetta comunicazione, la struttura si astenga dal depositare la relativa domanda di brevetto, o comunichi l'assenza di un interesse a farlo, il ricercatore potrà procedere autonomamente e intestarsi validamente la proprietà del trovato e del relativo brevetto. «Questa formulazione mira ad arginare il rischio che un'invenzione sorta in seno a strutture pubbliche non venga tutelata, e conseguentemente attuata e messa a profitto», dice **Massimo Cozza**, cofondatore di **Cosmo Legal Group**. «Il fenomeno della mancata attuazione delle invenzioni rap-





presenta infatti un potenziale freno allo sviluppo tecnologico. L'assegnazione del diritto al brevetto a quei soggetti che la finanziano, alleggerirà quindi i ricercatori dal gravoso onere di dover predisporre quanto necessario (in termini di capitale, mezzi, infrastrutture, personale, ecc.) alla realizzazione dell'invenzione e che ha talvolta comportato la perdita definitiva dell'innovazione. Viene inoltre previsto che gli enti di ricerca possano «dotarsi... di un ufficio di trasferimento tecnologico («UTT») con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese». Da capire meglio invece il contenuto e l'applicabilità delle Linee guida richiamate nel 5° comma dell'65 C.P.I. Nel complesso, la modifica è stata accolta con entusiasmo, soprattutto dal settore del «Tech Transfer», in quanto ritenuta potenzialmente in grado di aprire la strada alla possibilità per le nostre istituzioni di ricerca di competere a livello globale sul mercato delle ricerche su commessa. Ci si aspetta che la modifica renda molto più agevole il passaggio dell'innovazione dal mondo della ricerca a quello produttivo, consentendo inoltre di attirare maggiori investimenti, anche dal settore privato nazionale e estero, segnando un vero cambio di passo nell'ambito della ricerca, da troppi anni frenata e non certo per la mancanza di eccellenze: si auspica che ciò possa creare un circolo virtuoso in grado anche di migliorare le condizioni economiche in cui operano i nostri ri-

cercatori – cronicamente precarie – così frenando quel triste e dannoso fenomeno conosciuto come fuga di cervelli».

Secondo **Francesco Rossi**, partner dello studio legale **Spheriens** «negli oltre vent'anni di vigenza questo sistema ha dunque scavato un gap di competitività delle nostre università rispetto a quelle straniere, che sarà difficile da colmare. Dal canto loro le università avevano cercato di porre riparo alla situazione essenzialmente su due fronti: da un lato cercando di indurre – con vari strumenti contrattuali, più o meno forzati – i ricercatori a cedere i diritti sulle invenzioni agli enti; e dall'altro lato ponendo in essere attività di lobby per cercare di convincere i governi ad abolire il «professor's privilege». Attività di lobby che – dopo numerosi tentativi di modifica legislativa falliti all'ultimo istante, spesso per ignote ragioni – hanno finalmente avuto successo, ottenendo la rimozione di un ostacolo, tanto gravoso quanto ingiustificato, allo sviluppo degli enti di ricerca del nostro Paese».

—© Riproduzione riservata—

**Supplemento a cura
di Roberto Miliacca
rmiliacca@italiaoggi.it
e Gianni Macheda
gmacheda@italiaoggi.it**





Paola Furiosi



Francesco Inturri



Massimo Cozza

