

L'ITALIA ABOLISCE IL "PROFESSOR'S PRIVILEGE" COSA CAMBIA PER LE INVENZIONI DEI RICERCATORI UNIVERSITARI E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Anna Maria Stein – Avvocato Proprietà Intellettuale (Counsel Eversheds Sutherland)

SOMMARIO

Tra le modifiche apportate al Codice della Proprietà Industriale dalla Legge n. 102 del 24 luglio 2023, entrata in vigore lo scorso 23 agosto 2023, vi è l'abrogazione del cosiddetto "Professor's Privilege", che prevedeva la titolarità dei diritti sulle invenzioni brevettabili in capo ricercatori dipendenti, o legati da contratto, delle università e degli enti pubblici di ricerca.

L'ARTICOLO 65 DEL CPI E LE SUE ULTIME MODIFICHE

Il "Professor's Privilege" era stato introdotto in Italia nel 2001 come risposta alla percezione di una certa incapacità delle università e di altri istituti di ricerca pubblici di valorizzare la proprietà intellettuale creata all'interno di tali strutture dai ricercatori. L'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) prevedeva infatti la titolarità di ogni diritto (morale e di sfruttamento economico) derivante dalle invenzioni in capo ai soli ricercatori e non alla struttura di appartenenza (creando così un "privilegio"), anche se l'attività di ricerca rientrava fra le loro mansioni. La passata formulazione dell'art. 65 CPI costituiva una deroga espressa rispetto a quanto previsto all'art. 64 CPI che, invece, riconosce l'attribuzione al datore di lavoro, a certe condizioni, dei diritti relativi alle invenzioni realizzate dai propri dipendenti.

Il nuovo testo dell'articolo 65 CPI ha eliminato questo "privilegio". L'articolo 65 del CPI ora prevede che la titolarità dei diritti sulle invenzioni alla struttura (università, enti pubblici di ricerca, ospedali di ricerca-IRCCS) a cui appartiene l'inventore, fatto salvo il diritto morale dell'inventore stesso di essere riconosciuto come autore. L'art. 65 del CPI prevede un obbligo di comunicazione da parte dell'inventore alla struttura di appartenenza e un termine entro il quale la struttura deve depositare la domanda di brevetto o informare l'inventore della mancanza di interesse a procedere. Se l'invenzione è realizzata da più enti, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture coinvolte in parti uguali, salvo accordi diversi. La norma è estesa anche alle organizzazioni di ricerca senza scopo di lucro con struttura privata ed è applicabile anche ai lavoratori a tempo determinato, ampliando così l'ambito di applicazione e la nozione di ricercatore. È inoltre prevista l'estensione del campo di

applicazione della norma agli studenti che ottengano risultati inventivi nell'ambito delle loro attività di laurea e di laboratorio.

Rilevante è anche la modifica dell'art. 65, comma 4, CPI secondo cui è preservata l'autonomia delle parti nel disciplinare le modalità di gestione dei rapporti contrattuali e della previsione di premialità connesse all'attività inventiva, cioè della definizione delle condizioni economiche fra struttura e inventore.

Infine l'art. 65 prevede ora, al comma 5, che i diritti derivanti dall'invenzione saranno disciplinati da appositi accordi contrattuali allorché oggetto dell'accordo sia un'attività di ricerca commissionata, anche al fine di agevolare percorsi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle invenzioni.

LA RICERCA COMMISSIONATA E LE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Per quanto riguarda la ricerca commissionata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta da un'Università, anche non statale legalmente riconosciuta, da un ente pubblico di ricerca o da un IRCCS, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, l'art. 65 prevede ora, al comma 5, che i diritti derivanti dalle invenzioni saranno disciplinati da appositi accordi contrattuali. Il 26 settembre 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministero delle Università e della Ricerca (MUR), ha pubblicato delle "Linee guida" per la negoziazione nell'ambito di attività della ricerca commissionata. Tali linee guida, pur non essendo vincolanti, indicano principi, definizioni e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali uniformi.

GLI UFFICI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Altra disposizione di rilievo è l'articolo 65-bis CPI, di nuova introduzione, che prevede che "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". La norma ha l'obiettivo di rafforzare la valorizzazione e la capacità di sfruttamento delle invenzioni nell'ambito di tali enti ed istituzioni.

COMMENTO

Il nuovo testo dell'art. 65 del CPI, seppur oggetto di alcune critiche, è in generale apprezzabile perché ha finalmente armonizzato la normativa italiana con

quella europea e perché è volto ad allineare la disciplina interna italiana sulla titolarità e dei diritti patrimoniali derivanti delle invenzioni dei lavoratori dipendenti, autonomi o incaricati a prescindere dalla loro appartenenza a imprese private o a università e enti pubblici di ricerca. La modifica normativa appare rilevante anche ai fini dell'incentivazione della collaborazione tra enti di ricerca e imprese private e del trasferimento tecnologico, favorendo un auspicato e generale ampliamento dell'autonomia degli enti di ricerca, che dovranno così dare maggiore importanza ai regolamenti interni per la gestione della proprietà intellettuale, rafforzando l'importanza dei brevetti e valorizzando le invenzioni.

Art. 65 Codice della proprietà industriale

1. In deroga all'articolo 64, 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, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.
2. L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.
3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.
4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:
 - 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.
5. I 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, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida.

Art. 65 bis Codice della proprietà industriale

1. 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.