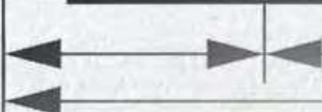




**La proprietà intellettuale:
nuove prospettive
per una crescita sostenibile**



1867

2695



La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

Estratto

Accordi di trasferimento tecnologico tra università ed industria

A cura di
Loredana Pastore e Anna Saraceno

Copyright © 2023 LES Italia - Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria), All rights reserved

Il presente estratto è parte integrante dell'opera "*La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile*" realizzata con l'ausilio dei singoli autori senza la corresponsione di corrispettivi allo scopo di fornire uno strumento di utile formazione ed orientamento nella complessa materia della proprietà intellettuale e industriale. La pubblicazione è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di completezza, tenuto conto della complessità della materia trattata. Le informazioni legali e tecniche, ivi incluse eventuali clausole contrattuali, contenute in questa pubblicazione sono quindi di natura generale e non esaustiva e sono fornite esclusivamente a scopo didattico ed orientativo. I contenuti della pubblicazione non possono pertanto sostituire il parere legale e/o tecnico di un professionista abilitato. Gli autori non possono pertanto essere ritenuti responsabili per eventuali usi dei contenuti di questa pubblicazione, ivi inclusi quelli inappropriati od illeciti, in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali eventuali usi. Inoltre i contenuti dei singoli articoli non riflettono necessariamente la posizione ufficiale delle associazioni di appartenenza; pertanto, le informazioni e le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono riferibili esclusivamente agli autori delle stesse. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d'autore. Dell'opera è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa approvazione preventiva. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella presente pubblicazione sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. Chiuso in redazione il 31 marzo 2023

Accordi di trasferimento tecnologico tra università ed industria

A cura di Loredana Pastore* e Anna Saraceno**

I. I differenti modelli di accordo di trasferimento tecnologico tra università e industria e il *flipped knowledge transfer*

Per valorizzazione della ricerca si intende l'insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza prodotta dalla ricerca universitaria è trasformata in applicazioni economiche commerciali. Le università, come istituzioni, non svolgono normalmente attività commerciale in forma esclusiva e non hanno come finalità lo sfruttamento commerciale di prodotti e servizi. Pertanto, la valorizzazione dei risultati codificati tramite brevetti e modelli di utilità, oppure *know-how*, può avvenire in maniera diretta oppure indiretta.

Il trasferimento dei risultati della ricerca universitaria e dei titoli di privativa sotesi avviene attraverso atti di autonomia privata, in genere contratti atipici, attraverso i quali si trasferiscono direttamente i risultati; per esempio, avviando attività imprenditoriali tramite la costituzione di *spin-off* accademiche, che possono prevedere la partecipazione o meno dell'università, oppure attraverso il trasferimento diretto di detti risultati a terzi tramite attività di *out licensing*. Solitamente i titoli di privativa possono essere oggetto di licenza o di cessione.

Accanto a queste note tipologie contrattuali, il trasferimento dei diritti patrimoniali può avvenire attraverso altre forme, quali il contratto di opzione e altri strumenti contrattuali, che disciplinano le eterogenee collaborazioni tra università e imprese.

Questa eterogeneità di rapporti sembra comunque essere riconducibile ad alcune forme già sperimentate a livello internazionale che tengono presente che nei rapporti tra l'università e l'industria resta rilevante mantenere, comunque, distinto il ruolo assegnato a ciascuna parte.

Facciamo riferimento, in particolare, ai contratti di ricerca, agli accordi di ricerca e sviluppo, agli «accordi collaborativi» in generale e alla «ricerca cooperativa». Mediante il rapporto di ricerca, l'università viene incaricata da terzi di svolgere una certa indagine scientifica e attraverso il contratto si compongono gli interessi del committente e dell'ente di ricerca. I contratti di ricerca o di consulenza rappresentano i modelli più utilizzati.

L'industria compensa l'università attraverso fondi assegnati a singoli o a gruppi di ricercatori per attività di ricerca di base o per l'ottenimento di consulenze.

* Avvocato, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

** Avvocato, Poggio Saraceno, Avvocati.

ze e informazioni inerenti ad attività di ricerca applicata, realizzata nell'ambito dell'industria stessa. In questo caso, generalmente, le università non assumono alcun controllo sui risultati commerciali derivanti dall'utilizzo di tali informazioni o risultati di ricerca. In taluni casi i risultati prodotti sono a uno stadio embrionale, o comunque molto lontani da una applicazione concreta, e ancora soltanto diretti a una integrazione esterna e una condivisione delle conoscenze tecniche. In altri casi si tratta di sperimentazioni cliniche necessarie: si pensi, per esempio, all'immissione in commercio di un farmaco. Infatti, l'università è un sito di sperimentazione, ma con attività di ricerca limitata.

Gli accordi collaborativi con le imprese sono finalizzati al raggiungimento di uno scopo comune, sono accordi quadro, convenzioni, protocolli di intesa senza uno specifico *do ut des*.

La ricerca cooperativa è, in genere, sostenuta da finanziamenti nazionali e comunitari (Programmi Quadro) e generalmente si muove in un'ottica di lungo periodo. La convenzione quadro regola le forme di condivisione del personale, delle strutture e dei laboratori sia dell'impresa sia dell'università con cui si sviluppa la collaborazione. La modalità di cooperazione e collaborazione così indicate creano un meccanismo virtuoso bidirezionale, che favorisce lo scambio di conoscenze tecnico-scientifiche tra attori di ricerca differenti. Le aziende beneficiano, nell'ambito delle attività di ricerca svolte, di un più ampio e diversificato bagaglio di conoscenze scientifiche e tecnologiche, mentre le università traggono vantaggio dai maggiori contributi e dal supporto finanziario offerto dall'industria per la ricerca svolta. Per le università il vantaggio ulteriore è quello di comprendere e intercettare i fabbisogni e le esigenze del mercato.

Le collaborazioni di ricerca e di sviluppo prevedono, invece, lo sviluppo della tecnologia già protetta. La negoziazione di questi contratti parte, in genere, dal processo di valorizzazione della proprietà intellettuale, quando l'impresa è interessata alla tecnologia, ma richiede uno sviluppo ulteriore prima di procedere alla stipulazione di un accordo di licenza.

L'impresa può procedere a finanziare la ricerca necessaria, garantendosi la successiva possibilità di concessione della licenza mediante apposito contratto di opzione temporale e condizionata. La negoziazione può avere come obiettivo, quindi, lo sviluppo industriale e commerciale di un trovato brevettato, sia che si tratti di contratto di sviluppo sia che si faccia riferimento a un contratto di ricerca. Il processo prevede due macro-fasi: la macrofase di marketing e quella di negoziazione del contratto. L'attività di marketing è finalizzata a individuare e selezionare dei partner industriali verso cui orientare la successiva attività di negoziazione. Si tratta di favorire l'incontro tra il bisogno di tecnologia da parte delle imprese e l'offerta espressa dalla ricerca.

Nell'ambito delle attività di collaborazione con l'industria in generale, la proprietà intellettuale generata da o con l'apporto di personale universitario è un

elemento che genera problematiche di imputazione, gestione e sfruttamento dei risultati. Le parti infatti sono caratterizzate da: diversità di linguaggio, asimmetria informativa, diversi obiettivi, che possono costituire motivi di attrito o rallentare i processi decisionali e operativi.

Gli Uffici di Trasferimento Tecnologico delle Università (UTT) possono svolgere in questa attività un ruolo fondamentale di interfaccia con i *Technology Transfer Manager* esperti dell'industria. Le imprese tendono infatti, tipicamente, a volersi assicurare la titolarità dei risultati che origineranno dall'esecuzione della ricerca, in quanto preferiscono essere autonomi nel controllare il processo.

Normalmente il gruppo di ricerca tende a sottovalutare il valore della futura proprietà intellettuale e dei relativi flussi di cassa, perché maggiormente interessato all'ottenimento di fondi immediati per la ricerca. Tuttavia, negli ultimi anni si è ormai giunti a una consapevolezza del problema e sono stati introdotti degli utili strumenti da parte delle strutture universitarie.

Alcuni UTT promuovono servizi dedicati al supporto nella negoziazione, con particolare riferimento alle clausole sulla proprietà intellettuale e svolgono anche attività di formazione alla comunità accademica, per studenti, dottorandi di ricerca, assegnisti. Alcune università forniscono ai ricercatori modelli contrattuali alternativi per la gestione della proprietà intellettuale nei contratti di ricerca.

La scelta del modello da parte del gruppo di ricerca porta il gruppo stesso a essere consapevole del valore del risultato, teso alla corretta composizione degli interessi in gioco. Qualunque sia la tipologia di relazione in cui le parti operano, varrà sempre tra loro il principio generale secondo cui l'istituzione di ricerca non opera in regime di concorrenza nei confronti dell'industria, rivestendo reciprocamente ruoli distinti, ma risulta fortemente interessata a che l'industria possa sfruttare l'innovazione generata nell'ambito della collaborazione.

Negli ultimi anni si sta, inoltre, assistendo a un nuovo concetto di TT soprattutto nel mondo anglosassone. Si tratta della definizione di *Flipped Knowledge Transfer*, introdotta per la prima volta da De Cleyn & Gielen (2016). L'elemento più rilevante di questo approccio è il fatto di essere orientato verso una domanda di tecnologia che proviene dall'esterno e di avere un forte legame con gli attori della società e del mercato. Secondo il FKT, questi 'clienti' (aziende, cittadini, ONG, governo) possono operare sia come attori, dando *input* alla ricerca, alla competenza e alla creazione di conoscenza e alla tecnologia, che essere coinvolti nel processo di co-creazione insieme ai ricercatori.

Il trasferimento delle conoscenze risulta, quindi, non come una relazione lineare, bensì bidirezionale, nell'ambito della quale gli enti di ricerca e le università possono trasferire i propri risultati di ricerca, conoscenze e competenze alla società e allo stesso modo ottenere *input* dalle imprese e dalla collettività stessa.

L'innovazione è quindi vista attraverso il modello della «quadrupla elica» con il coinvolgimento della società (aziende, cittadini, ONG, governo nella fase iniziale del processo), in cui questi soggetti non agiscono solo come 'clienti, ma anche come 'fornitori' di *input* di conoscenza o, addirittura, come partner di co-creazione.

Punto saliente dell'approccio FKT è il fatto di non essere incentrato solo sull'innovazione tecnologica, ma anche su aspetti come l'innovazione sociale, al fine di trovare soluzioni per l'economia e la società. Ciò sottolinea l'importanza della collaborazione interdisciplinare in tale approccio e il rapporto diretto con la società e l'intelligenza collettiva.

2. La tutela dei risultati conseguiti in ambito universitario e la (discussa) normativa che li disciplina

L'attività di trasferimento tecnologico sin qui descritta ha avuto particolare impulso all'interno delle università italiane soltanto nell'ultimo decennio. Il periodo precedente è stato contrassegnato da scarse iniziative di tutela e, di conseguenza, di valorizzazione dei risultati conseguiti nell'ambito della ricerca universitaria.

Molti ricercatori non erano (e non sono tuttora) interessati allo sfruttamento delle invenzioni; preferiscono tutelare la propria carriera e pubblicare la ricerca, rivelandone in questo modo il contenuto al pubblico e impedendo a qualsiasi soggetto, potenzialmente interessato a finanziare l'invenzione per sfruttarla commercialmente, di poter ottenere un brevetto, essendo venuto meno il necessario requisito della novità. In questo modo, la conoscenza finanziata dallo Stato circola liberamente – anche al di fuori dei confini nazionali – con conseguente danno sulla competitività.

In Italia, i rallentamenti e le difficoltà incontrate nella valorizzazione del patrimonio tecnologico derivante dalla ricerca universitaria sono collegati anche alla (discussa) disciplina delle invenzioni dei ricercatori; disciplina che ha conosciuto alterne vicende nel suo *iter* legislativo. L'attuale testo della norma – che, come principio generale, attribuisce agli inventori il diritto di brevettare le invenzioni da questi ottenute nell'ambito della ricerca universitaria (il c.d. *Professor privilege*) – al momento dell'emanazione del CPI aveva a sua volta mantenuto invariata la controversa disciplina introdotta nel 2001 nella legge invenzioni (art. 24 *bis*¹), fatta eccezione per l'aggiunta del 5° co., che esclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi nel caso in cui la ricerca venga finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati o pubblici diversi dall'università di cui fa parte l'inventore.

Fino al 2001, la disciplina delle invenzioni realizzate dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tra cui le università, prevedeva, invece, un regime di

attribuzione del diritto al brevetto in capo all'ente di appartenenza dell'inventore, in linea con la disciplina delle invenzioni dei dipendenti di cui agli artt. 23 ss. dell'abrogata legge invenzioni (oggi art. 64 CPI).

Tuttavia, l'inerzia delle università nell'attivarsi per la brevettazione dei risultati inventivi ottenuti nel proprio ambito aveva fatto ritenere che assegnare al dipendente i risultati ottenuti avrebbe potuto ampliare la tutela del patrimonio brevettuale all'interno delle università, dato che i ricercatori sarebbero stati stimolati a innovare e sfruttare i frutti della propria creatività.

In oltre vent'anni di applicazione la disciplina delle invenzioni dei ricercatori universitari non ha, invece, portato ai risultati sperati in sede di riforma del 2001 e i profili problematici evidenziati negli anni dagli atenei hanno trovato conferma.

Ciò, innanzitutto, a causa delle resistenze spesso dimostrate dai ricercatori ad attivarsi per conseguire la titolarità del brevetto e sfruttare economicamente l'invenzione. A ciò si aggiunga il più debole potere contrattuale del singolo nel negoziare contratti con potenziali imprese interessate, rispetto a quello che avrebbe l'organizzazione universitaria.

La norma, inoltre, non prevede un obbligo per il ricercatore di brevettare l'invenzione, soluzione che invece garantirebbe la protezione dell'invenzione. A ciò si aggiungano le ulteriori difficoltà interpretative legate all'applicabilità della norma anche ai ricercatori legati all'università non da un rapporto di lavoro, ma da altre forme di collaborazione (per esempio dottorandi, assegnisti, ecc.); ovvero si pensi ancora alla difficoltà di distinguere, in certi casi specifici, tra la c.d. ricerca istituzionale, cui si applicano i primi quattro commi dell'art. 65, e la ricerca c.d. finanziata, cui si applica invece l'ultimo comma dell'art. 65.

Sulla spinta delle istanze provenienti dai vari settori interessati – su tutti le università che, nonostante l'emanazione al loro interno di regolamenti sulla proprietà intellettuale, negli anni hanno riscontrato non pochi inconvenienti nel gestire le questioni legate alle invenzioni dei propri ricercatori, oltre a vedere spesso pregiudicati i propri interessi economici – già nel 2009 il legislatore aveva deciso di ripristinare il regime della titolarità delle invenzioni universitarie in capo alle università medesime.

La *ratio* dell'intervento all'epoca ipotizzato era quella di incentivare il più possibile la brevettazione delle invenzioni dei ricercatori italiani, sia sollecitando gli atenei a predisporre misure organizzative atte a favorire la proposizione delle domande, sia consentendo ai ricercatori – qualora l'università non avesse deciso di provvedere in tal senso – di depositare la domanda di brevetto a proprio nome. Quanto al primo aspetto, si trattava di una riforma programmatica, che sollecitava nel senso descritto le strutture di ricerca (nell'ambito della propria autonomia e nei limiti delle proprie risorse umane e finanziarie); quanto al se-

condo aspetto, la norma prevedeva un'eccezione rispetto al principio generale delle invenzioni dei dipendenti, brevettabili esclusivamente dal datore di lavoro.

Ciononostante il 'nuovo' testo dell'art. 65 CPI, in sede di approvazione definitiva del decreto di revisione del CPI (nel luglio 2010), venne espunto, lasciando la disciplina invariata e mantenendo inalterati tutti i problemi applicativi più volte evidenziati dalle università, alle quali – a quel punto – non restava che auspicare una partecipazione sempre più attiva di capitale privato nella gestione della ricerca universitaria.

Entrando nel merito dell'art. 65 CPI, in esso sono contenute due diverse discipline a seconda che si ricada nell'ambito della c.d. ricerca libera o istituzionale (cioè la ricerca che le università e i ricercatori svolgono in assoluta autonomia scegliendo le linee di ricerca) ovvero di quella c.d. vincolata (cioè quella che viene svolta dalle università sulla base di rapporti contrattuali con terzi – industrie o altri enti di ricerca – che finanziano in tutto o in parte la ricerca e che quindi con l'università individuano gli obiettivi della stessa).

La distinzione tra i due tipi di ricerca ha due differenti conseguenze sul regime proprietario delle invenzioni, dato che nel primo caso, in deroga all'art. 64 CPI, la titolarità apparterrà al ricercatore, nel secondo all'ente di appartenenza di quest'ultimo.

Quanto alla nozione di ricercatore, il termine non può essere riferito ai soli soggetti titolari di qualifiche così denominate. La disposizione si riferisce a tutti i dipendenti che abbiano fra le proprie mansioni lo svolgimento di attività di ricerca. Quindi ciò vale sia per quei soggetti che hanno mansioni di maggiore responsabilità rispetto ai ricercatori (vale a dire professori ordinari o associati) che per i funzionari tecnici che collaborano all'attività di ricerca con mansioni non puramente esecutive.

La disciplina, per analogia, deve ritenersi applicabile anche a soggetti inseriti nell'organizzazione della ricerca delle università con un rapporto di tipo parasubordinato, cioè di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito di una direzione unitaria della ricerca svolta dall'ente (per esempio titolari di assegni o contratti di ricerca individuali, di borse di studio post-laurea o post-dottorato). Restano invece fuori le invenzioni realizzate dai dipendenti pubblici non ricercatori.

La norma in esame parla poi di titolarità esclusiva dei diritti derivanti dalla "invenzione brevettabile". Ci si chiede dunque cosa accade a quei risultati che ricadono al di fuori della disciplina brevettuale; per esempio, *software* e *design*. A questo proposito, evidentemente anche al fine di gestire in modo analogo tutti i risultati inventivi e creativi conseguiti dai propri ricercatori, diverse università italiane hanno equiparato le invenzioni e gli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, riconoscendo ai propri ricercatori, in entrambi i casi, i diritti di cui all'art. 65 CPI

Questa norma, al 1° comma, stabilisce che l'inventore, una volta conseguita l'invenzione, presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione. La norma non prevede, quindi, un potere dell'amministrazione di sostituirsi al dipendente nella brevettazione in caso di inattività. Questo quadro normativo ha fatto sì che negli anni, nonostante gli auspici del legislatore del 2001, molte invenzioni andassero perse, a causa dell'inazione degli inventori già solo nella fase iniziale delle comunicazioni.

Il 2° e il 3° co. dell'art. 65 CPI assegnano alle università il potere di determinare, nell'ambito della propria autonomia, l'importo massimo dei canoni derivanti dalle licenze a terzi e spettanti o all'ente stesso ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché quello di stabilire «ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci». In ogni caso, l'inventore avrà diritto almeno al 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione dal medesimo conseguita, mentre l'ente di appartenenza, se non esercita il potere di cui al 2° co., avrà diritto a non meno del 30% dei suddetti proventi. Interpretando estensivamente l'espressione sopra richiamata, il ricercatore rimane titolare esclusivo del brevetto, ma non può disporne liberamente, rinunciandovi, o cedendolo, senza tener conto dell'interesse anche patrimoniale dell'ente di appartenenza.

A questo proposito è da sempre ritenuta legittima la previsione della possibilità di una cessione facoltativa del diritto al brevetto da parte del ricercatore al proprio ente di appartenenza. Non è, invece, considerata legittima, perché in contrasto con il principio della titolarità esclusiva, un'eventuale attribuzione automatica o cessione preventiva e generalizzata al proprio ente dei diritti di proprietà industriale su invenzioni future.

Nel caso in cui la ricerca sia stata finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero venga condotta nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'ente di appartenenza dell'inventore, le disposizioni di cui all'art. 65 non sono più applicabili. L'aggiunta del 5° co. all'abrogato art. 24 *bis* l. inv., accoglie, dunque, le indicazioni della dottrina che riteneva questa norma non coerente con l'assetto di interessi nel mondo della ricerca. In questa specifica fattispecie si applicherà l'art. 64 CPI e le invenzioni dei ricercatori universitari saranno trattate come le invenzioni di un qualsiasi altro dipendente privato.

In Italia, la decisione di adottare (nel 2001) la disciplina del *Professor privilege* venne presa in controtendenza rispetto a tutti gli altri Paesi occidentali, i quali si sono, invece, ispirati al Bayh Dole Act, emanato negli Stati Uniti nel 1980. Questo atto normativo concesse alle università i diritti sulle invenzioni dei propri ricercatori e diede il via a un processo di modernizzazione del sistema accademico volto al trasferimento tecnologico. In applicazione dei principi della teoria economica evolutiva, l'università è un attore del *Nation Innovation System* ed è

bene che collabori con le imprese per favorire il trasferimento della conoscenza, affinché un'invenzione venga sviluppata e si trasformi in innovazione.

Per svolgere questa funzione e non incorrere in un fallimento del sistema, le università americane si dotarono dei *Technology Transfer Offices* (TTO) – cui si è fatto cenno nel paragrafo che precede – e il sistema dei TTO risultò vincente. Tant'è che questa evidenza spinse Paesi, come Francia, Spagna, Svizzera, che avevano già un sistema simile di diritti, a rafforzarli e armonizzarli con la nuova terza missione delle università e Paesi, che prima adottavano il sistema del *Professor privilege*, come Germania, Austria, Danimarca, Finlandia e Norvegia, decisero di abolirlo a partire dai primi anni del 2000; attualmente – oltre all'Italia – l'unica Nazione a mantenere da sempre il privilegio del professore è la Svezia.

Per le ragioni sopra esposte e per uniformare il sistema italiano a quello degli altri Paesi UE è stato approvato recentemente un disegno di legge sulla modifica del codice della proprietà industriale, che riforma l'articolo 65 CPI e che dovrebbe essere attuato entro il terzo trimestre del 2023².

L'art. 3 del decreto sposta la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca, in prima battuta, alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest'ultima, al ricercatore. Per effetto del nuovo meccanismo, l'inventore annuncia il conseguimento del trovato e l'istituzione di appartenenza ha sei mesi, eventualmente prorogabili, per rispondere. Nell'iniziale proposta di modifica, si prevedeva – rimanendo in linea con la norma attualmente in vigore – che ove l'ateneo avesse optato per l'attuazione del brevetto, avrebbe dovuto riconoscere all'inventore il 50% degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico (detratti i costi). Questa previsione, tuttavia, risulta espunta nell'ultimo degli emendamenti al disegno di legge, ancora in corso di discussione al Senato; di converso è stata lasciata all'autonomia delle strutture di appartenenza la disciplina delle premialità connesse con l'attività inventiva.

Pur dovendosi attendere – per trarre le opportune conclusioni – la versione finale dell'art. 65 CPI quale risulterà al termine dell'*iter* legislativo, appare chiaro che la proposta di modifica ha l'obiettivo di favorire il trasferimento tecnologico dalle università alle imprese, per consentire che le invenzioni, uscendo dal circuito universitario, vengano concretamente utilizzate.

Come accennato, viene posto in rilievo il rapporto di lavoro esistente tra inventore e struttura di appartenenza: qualora l'invenzione derivi dall'esecuzione di un contratto, di un rapporto di lavoro (anche a tempo determinato) o di una convenzione con un'università o un ente pubblico di ricerca, i diritti nascenti dall'invenzione sono di titolarità della struttura di appartenenza (analogamente a quanto previsto dall'articolo 64 CPI).

Peraltro, rispetto alla versione oggi vigente dell'art. 65 CPI, l'art. 3 del decreto ne estende l'ambito di applicazione soggettivo – oltre alle già contemplate

università e pubbliche amministrazioni - anche alle università non statali legalmente riconosciute, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle competenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro.

Questi soggetti saranno chiamati a disciplinare, in modo autonomo, i rapporti con gli inventori, le premialità connesse con l'attività inventiva e i rapporti con i finanziatori della ricerca. Inoltre, sempre in autonomia, dovranno individuare le modalità di trasmissione della comunicazione dell'invenzione e le conseguenze che derivano dall'omissione o dalla mancanza delle formalità prescritte. Un ulteriore profilo sul quale sarà necessario che le università e i soggetti sopra citati predispongano una disciplina interna riguarda le modalità di applicazione del nuovo art. 65 CPI a coloro che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca – si pensi agli studenti dei corsi di laurea – per i risultati inventivi conseguiti all'interno dell'università e durante le attività inserite nel percorso formativo dei corsi di laurea e nelle attività di laboratorio.

Per effetto delle modifiche proposte, gli artt. 64 e 65 CPI detterebbero, quindi, discipline differenziate partendo dal medesimo effetto giuridico, ovvero il riconoscimento in capo al datore di lavoro (o all'ateneo) dei diritti derivanti dall'invenzione. Ciò considerato, in sede di discussione del disegno di legge è stata rilevata un'esigenza di coordinamento tra i due regimi, dal momento che verranno ad assottigliarsi le differenze, prima lampanti, nella disciplina dettata dalle due norme.

Se infatti l'art. 65 ora vigente rappresenta una deroga al principio generale dettato dall'art. 64 CPI, la nuova formulazione della norma rappresenterebbe una «controriforma», per anni auspicata da università e centri di ricerca, nell'ottica di avvicinare i due regimi.

Ciononostante, la prima proposta di modifica dell'art. 65 CPI non è andata esente da critiche. Su tutte, è stata giudicata negativamente l'eliminazione della previsione secondo la quale le deroghe all'art. 64 CPI non si applicherebbero nel caso di ricerca finanziata da terzi; un intervento correttivo è stato adottato attraverso un emendamento del testo, con la previsione che i diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti terzi, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti (tenendo conto di linee guida che verranno approvate con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca). Premesso che, nell'applicazione di quest'ultimo comma, molto dipenderà dal tenore che avranno le suddette linee guida, a una prima riflessione la formulazione da ultimo emendata pare virare verso una compressione dell'autonomia negoziale delle parti; soprattutto delle imprese, che potrebbero essere disincentivate ad avviare negoziazioni con le università, dovendo condurre la contrattazione privata secondo dettami imposti «dall'alto».

Dal punto di vista degli effetti della modifica proposta, si potrebbe pensare che con l'abolizione del *Professor privilege* non vi sia più per i ricercatori l'incentivo a svolgere ricerche mirate a conseguire soluzioni con un'applicabilità industriale. Tuttavia, l'incentivo permane se si valutano i possibili guadagni derivanti dagli *spin-off*, di cui il ricercatore otterrebbe quote di partecipazione.

Molti studi empirici si sono interrogati su quale fosse il sistema migliore tra il sistema del *Bayh Dole Act* o del *Professor privilege*; non è stato, tuttavia, possibile determinare quale delle due soluzioni consenta di ottenere un più alto tasso di trasferimento tecnologico. Probabilmente, le disparità tra gli Stati dipendono dalla diversa capacità ed efficienza dei TTO. Stati Uniti e Svezia, per esempio, valorizzano efficacemente la propria ricerca accademica anche se utilizzano sistemi differenti. Dal confronto, invece, tra Stati europei che hanno effettuato il cambiamento di sistema emerge addirittura come negli Stati in cui si è abolito il privilegio vi è sì stato un aumento dei brevetti in possesso delle università, ma contestualmente una diminuzione del loro valore, in quanto risultano meno citati e perfezionati.

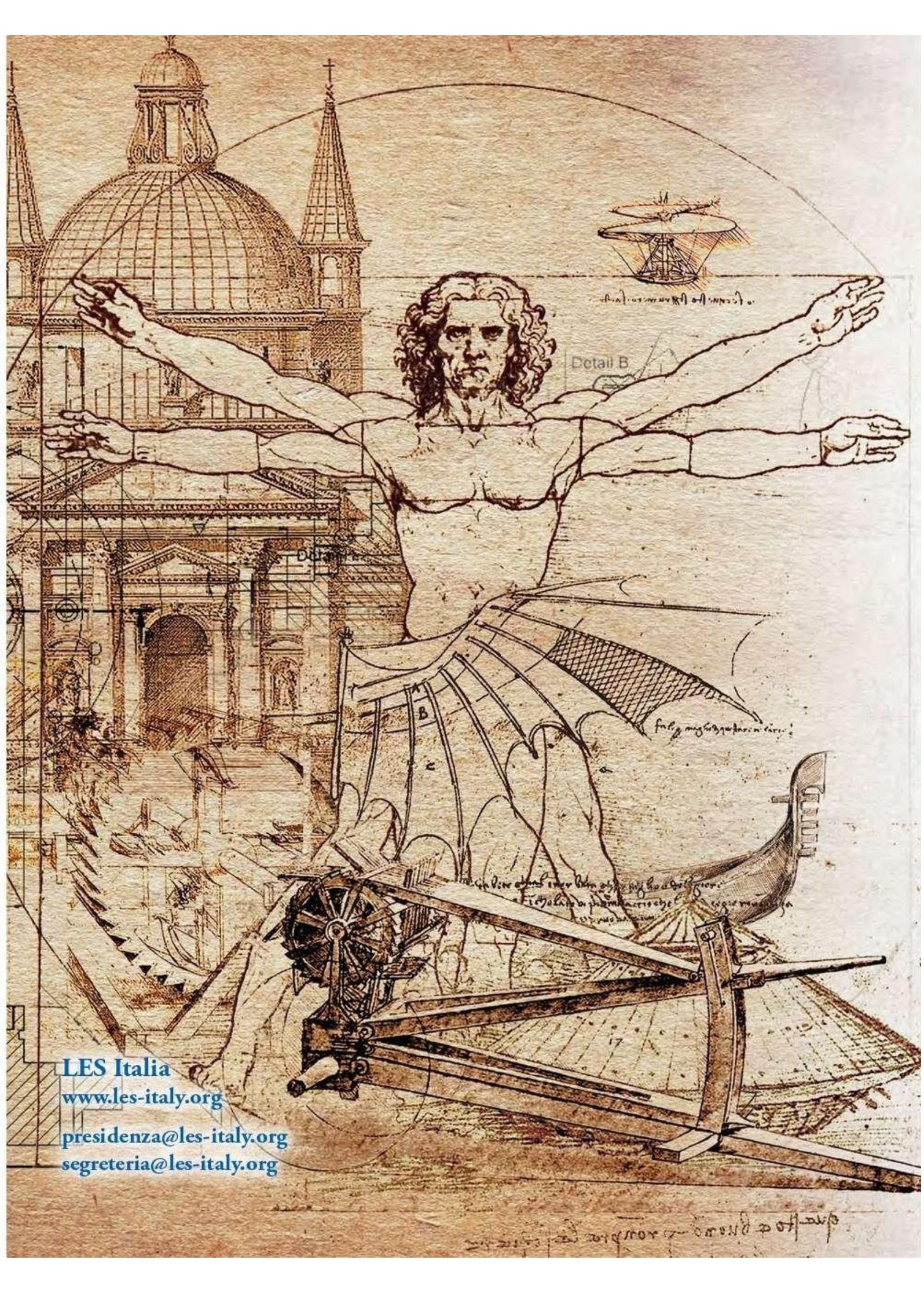
Il legislatore, con il disegno di legge n. 411, intende apportare significative innovazioni anche sotto l'aspetto da ultimo analizzato introducendo, dopo l'art. 65, l'art. 65**bis** CPI, una disposizione specificamente dedicata a quei TTO di stampo americano che da noi sono definiti Uffici di Trasferimento Tecnologico.

Le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, e gli IRCCS avranno la possibilità di dotarsi, nell'ambito della propria autonomia, di questi uffici, con l'obiettivo di promuovere la valorizzazione del loro portafoglio di proprietà industriale, operando quali strutture di raccordo tra il mondo dell'università e quello dell'industria.

Peraltro, a dimostrazione dell'importanza riconosciuta agli UTT e nell'ottica di consolidare le competenze di chi vi opera concretamente, verranno predisposti specifici percorsi di qualificazione professionale, in previsione di un inserimento stabile negli UTT di personale specializzato, con l'obiettivo «di aumentare la capacità di incontro e servizio verso le imprese e di agevolare lo sviluppo di conoscenza scientifico-tecnologica in specifici settori produttivi e contesti locali», come precisato nell'Analisi di Impatto della Regolamentazione che affianca il disegno di legge oggi in discussione al Senato.

¹ Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e ss.mm., abrogato dall'art. 246, D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (CPI). L'art. 24**bis** era stato aggiunto dall'art. 7, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

² Si precisa che il contributo è stato realizzato avendo a riferimento il testo del disegno di legge n. 411/2022, in corso di discussione al Senato, e tenendo conto degli emendamenti discussi al 29 marzo 2023. Gli aggiornamenti sull'*iter* di approvazione delle modifiche al CPI contenute nel disegno di legge sono disponibili al seguente link: <https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56325.htm>.



LES Italia

www.les-italy.org

presidenza@les-italy.org

segreteria@les-italy.org

Handwritten text at the bottom of the page, likely a signature or date, oriented upside down.