

LINEE GUIDA

**ARTICOLO 65, COMMA 5, DELLA
LEGGE 24 LUGLIO 2023, N.102**

**“Modifiche al codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n.30”**

1. Premesse

10

La legge 24 luglio 2023, n. 102, recante Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ha interamente modificato l'art. 65, disciplinante la titolarità dei diritti di proprietà industriale delle invenzioni dei ricercatori delle Università, anche non statali legalmente riconosciute, degli Enti pubblici di ricerca e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). L'intervento rappresenta una delle riforme previste dal PNRR ed è il principale intervento indicato nelle “Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023” adottate con decreto ministeriale il 23 giugno 2021 a seguito di una consultazione pubblica condotta dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Esse prevedono, anche sulla base delle proposte ricevute nel corso della stessa consultazione, di abolire il cosiddetto “*professor privilege*” risultante dall'assetto dettato dall'allora vigente articolo 65 c.p.i.

20

Ribaltando il precedente regime, l'art. 65 prevede ora 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 a quest'ultimo, di esserne riconosciuto autore, secondo la disciplina dettata dal medesimo articolo.

30

Il successivo comma 5 del summenzionato articolo 65 prevede, infine, che i diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta da un'Università, anche non statale legalmente riconosciuta, un Ente pubblico di ricerca o un IRCCS, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, siano disciplinati da accordi ad uopo stipulati tra le parti, redatti sulla base delle presenti Linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, allorché oggetto dell'accordo sia un'attività di ricerca commissionata, anche al fine di agevolare i percorsi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle invenzioni.

2. Campo di applicazione

I criteri, i principi, le metodologie e gli schemi contenuti nelle presenti Linee guida possono essere presi in considerazione nei casi di attività di ricerca commissionata, intendendosi per tale quella particolare tipologia di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti terzi diversi dalle Università, anche non statali legalmente riconosciute, dagli Enti pubblici di ricerca e dagli IRCCS, che si svolge secondo una finalità orientata dal soggetto finanziatore per rispondere ad una sua necessità.

50 Le presenti Linee guida non riguardano, pertanto, questioni che non siano strettamente connesse con la protezione, lo sfruttamento e la diffusione dei risultati in quanto suscettibili di qualche forma di protezione ai sensi del Codice della proprietà industriale. Resta inteso, inoltre, che le parti sono libere di individuare il miglior assetto di interessi per la loro relazione contrattuale, essendo le Linee guida destinate a orientare la negoziazione secondo scenari alternativi che le parti possono valutare in funzione della concreta tipologia di ricerca e degli effettivi interessi coinvolti.

3. Definizioni

60

Ai fini delle presenti Linee guida si intendono:

per “Ente”, gli enti di cui all’art. 65 comma 1 c.p.i. cui viene commissionata una attività di ricerca: le Università, anche non statali legalmente riconosciute (di seguito anche solo “Università”), gli Enti pubblici di ricerca (di seguito anche solo “EPR”), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito anche solo “IRCSS”);.

per “soggetto finanziatore”, il soggetto, diverso da quelli di cui all’articolo 65, comma 1, del c.p.i. (ovvero Università, EPR e IRCSS), che commissiona l’attività di ricerca e
70 provvede, in tutto o in parte, al relativo finanziamento.

4. Principi

Anche in ragione dell’utilità che il soggetto finanziatore si attende e delle prospettive di sfruttamento industriale, i risultati della ricerca commissionata possono formare oggetto di diritti di proprietà industriale, ed è quindi essenziale garantire un’equilibrata composizione degli interessi delle parti. Infatti, fermo restando il principio della libertà negoziale tra le parti, generalmente l’interesse primario (ancorché non esclusivo) delle
80 strutture di ricerca è quello di dare visibilità alla propria attività inventiva e di disseminarne i risultati in modo tale da non pregiudicarne la protezione. L’interesse prioritario dei soggetti finanziatori, invece, è quello di disporre liberamente e fin da subito dei risultati della ricerca commissionata, per valorizzarla sotto il profilo industriale e commerciale, escludendo il rischio che la gestione dei risultati della ricerca possa rallentare la propria attività o che tali risultati possano avvantaggiare un concorrente, con conseguente pregiudizio economico.

90 **5. Identificazione delle fattispecie contrattuali di ricerca commissionata ai fini della disciplina dei diritti di proprietà intellettuale**

Ricorrono nella prassi diverse fattispecie contrattuali cui possono essere ricondotti i rapporti di ricerca commissionata. Queste possono così esemplificarsi:

- a) contratto avente ad oggetto attività di servizio;
- b) contratto avente ad oggetto attività di sviluppo;
- c) contratto avente ad oggetto attività di ricerca innovativa.

100 Benché in tutti i casi sopra indicati vi sia formalmente un rapporto contrattuale di commessa, variamente denominato, l'intensità dell'attività di ricerca varia. Con essa cambiano altresì sia le necessità di conoscenze pregresse delle parti, sia la previsione di nuova conoscenza, eventualmente proteggibile mediante diritti di proprietà industriale e, per quanto più nello specifico riguarda le presenti Linee guida, da brevetti.

5.1 Attività di servizio

Nell'ambito di un contratto di "servizio", il soggetto finanziatore:

- a) chiede all'Ente la realizzazione di un'attività standard, con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie;
- b) chiede che le vengano forniti i risultati delle attività svolte;
- 110 c) enfatizza il proprio ruolo di cliente nei confronti del fornitore dei servizi richiesti.

Può essere letta in questa luce l'esecuzione di analisi, sintesi, test, misurazioni, caratterizzazioni, indagini che non prevedano apporti specificamente originali e inventivi da parte del ricercatore dell'Ente (ad es. l'analisi routinaria anche se complessa di un prodotto o per la quale occorre una strumentazione non in dotazione al soggetto finanziatore), ovvero la preparazione di prodotti noti/standard, ovvero la raccolta di dati. Nel contesto di tale tipologia contrattuale, i risultati attesi sono rappresentati da dati e relazioni di carattere scientifico. Un risultato che abbia i requisiti di protezione brevettuale rappresenta pertanto, di solito, in questi casi, un risultato inusuale.

120

5.2 Attività di sviluppo

Questa tipologia contrattuale ha in genere come oggetto la ricerca applicativa su progetti di ottimizzazione o selezione di prodotti/processi o applicazioni già in fase di sviluppo presso lo stesso soggetto finanziatore, che normalmente dispone di conoscenze pregresse di natura proprietaria e talvolta anche già protette da forme di privativa.

130 In un contratto di questo tipo, il soggetto finanziatore ha concepito autonomamente l'idea progettuale che sarà sviluppata nell'ambito della collaborazione, ovvero realizzato la tecnologia che si intende applicare e chiede l'Ente un intervento qualificato volto all'ottimizzazione, validazione, affinamento o completamento dell'idea/tecnologia.

La generazione di nuova proprietà industriale rappresenta un esito possibile delle attività di ricerca e si rivela generalmente correlata all'innovazione preesistente del soggetto finanziatore e in alcuni casi costituisce invece un trovato autonomo.

5.3 Attività di ricerca innovativa

- 140 In questo tipo di contratto, oggetto del rapporto sono generalmente progetti con una marcata propensione all'innovazione, quali, ad esempio, ricerche che portino alla soluzione di un problema tecnico o ad un nuovo prodotto o nuovo uso di un prodotto/applicazione del soggetto finanziatore.
- In siffatte ipotesi, il contributo di innovazione dell'Ente è particolarmente rilevante poiché, fermo restando il finanziamento e l'indirizzo applicativo dato dal soggetto finanziatore, la soluzione scaturente è pienamente frutto delle conoscenze e della capacità inventiva del ricercatore o del gruppo incaricato delle attività di ricerca.
- La generazione di nuova proprietà industriale è solitamente un risultato contemplato dal programma contrattuale e rappresenta un esito molto probabile e atteso delle attività di
- 150 ricerca. Può accadere che il contributo innovativo derivi dalle conoscenze tecnologiche indifferenziate pregresse sia del soggetto finanziatore che dell'Ente ed è frutto dell'applicazione di conoscenze accademiche alle tecnologie e alle problematiche aziendali, anche in combinazione con le conoscenze del soggetto finanziatore.

6 Aspetti inderogabili da disciplinare

- Il contratto tra le parti deve essere stipulato antecedentemente all'avvio dell'attività di
- 160 collaborazione, in modo da definire *ab origine* tutti gli aspetti oggetto del rapporto. Si ritiene che in ogni caso i seguenti aspetti debbano essere disciplinati:
- a) indicazione delle parti;
 - b) esplicitazione chiara delle finalità della collaborazione;
 - c) definizione delle parole o espressioni chiave che sono utilizzate all'interno del contratto;
 - d) indicazione chiara e dettagliata dell'oggetto e della natura della collaborazione;
 - e) regime delle conoscenze pregresse delle parti (c.d. *background*);
 - f) regime delle conoscenze attese dalla ricerca commissionata (c.d. *foreground*);
 - g) disseminazione dei risultati;
 - 170 h) indicazione dei responsabili per ciascuna delle parti dell'attuazione della collaborazione/ profilo dei soggetti attualmente o potenzialmente coinvolti nelle attività di ricerca;
 - i) definizione degli aspetti economici (quantificazione *ex ante* del finanziamento, definizione di eventuali premi e corrispettivi, modalità e tempistica di pagamento, ecc);
 - j) definizione della proprietà dei risultati;
 - k) disciplina della riservatezza/ tutela della confidenzialità/disciplina degli obblighi e delle modalità di comunicazione dei risultati dell'attività di ricerca;

- l) disciplina delle pubblicazioni;
- 180 m) indicazione della durata;
- n) disciplina del recesso e della risoluzione (con indicazione puntuale delle modalità di risoluzione in caso di disputa, del foro competente e della normativa di riferimento).

Di seguito si elencano alcune raccomandazioni particolarmente rilevanti al fine di definire correttamente il perimetro del contratto che l'Ente stipula con il soggetto finanziatore, soprattutto con riferimento ai profili relativi alla generazione, allo sfruttamento e alla diffusione dei risultati della ricerca commissionata.

6.1 Soggetti attualmente o potenzialmente coinvolti nelle attività di ricerca

190 Ancorché i gruppi di ricerca possano cambiare nel corso del tempo, all'interno del contratto di ricerca è sempre raccomandabile individuare con precisione i profili coinvolti, sia che si tratti di dipendenti, sia che si tratti di ricercatori con profili diversi da quelli del dipendente. Questo aspetto è rilevante anche ai fini della determinazione della titolarità e dei premi inventivi.

6.2 Natura della prestazione in relazione alla possibilità di ottenere proprietà industriale

200 Nei limiti in cui sia possibile farlo *ex ante*, è sempre raccomandabile definire con esattezza la natura della prestazione e l'oggetto della stessa, in particolare evidenziando quegli elementi che valgano a differenziare il rapporto da altre fattispecie (di tipo, per esempio, collaborativo). Anche in ragione del tipo di prestazione, è possibile definire con esattezza quale sia il contributo atteso da ciascuna parte ai fini dello svolgimento delle attività nonché il risultato atteso da parte del soggetto finanziatore e dell'Ente.

6.3 Tutela della confidenzialità

210 Anche al fine di assicurare che *background* e *foreground* conservino adeguatamente la caratteristica di segretezza (*ex art. 98 c.p.i. "Segreti commerciali"*), o della novità se destinati alla brevettazione, è raccomandabile una previsione sulla confidenzialità. Questo vale anche in considerazione del fatto che le informazioni che le parti si scambiano in vista della definizione della prestazione, così come in occasione dell'esecuzione della commessa, possano effettivamente rivestire carattere di segretezza e non essere destinate al pubblico dominio.

6.4 Regime delle conoscenze pregresse delle parti (c.d. *background*)

220 Il regime di conoscenze e di competenze di cui le parti dispongono prima dell'inizio dell'esecuzione della commessa sono alla base della collaborazione, poiché consentono di formulare compiutamente la richiesta da parte del soggetto finanziatore e di intenderla da parte dell'Ente. Le conoscenze di *background* sono anche solitamente strumentali alla soluzione del problema, quale che sia la fattispecie contrattuale concretamente posta in essere tra le parti.

Poiché, per definizione, una conoscenza di *background* preesiste alla collaborazione, questa non viene mai intaccata dal rapporto, ed è raccomandabile che i contratti specifichino che in nessun caso la collaborazione dà luogo alla instaurazione di diversi rapporti di titolarità o di contitolarità rispetto a quelli preesistenti, fermo restando il principio di autonomia negoziale.

230 Quando il *background* del soggetto finanziatore è già codificato e la prestazione dell'Ente è di tipo evolutivo – come nel caso dei rapporti che ricadono nelle attività di sviluppo – solo la loro combinazione consentirà di arrivare ad un'innovazione proteggibile.

Diversa questione può porsi quando, in esito al compimento delle attività di ricerca, le conoscenze attese dipendano tecnicamente da un *background* appartenente all'Ente. In tali circostanze, l'utilizzo del *foreground* successivo al compimento dell'attività di ricerca presuppone il continuato accesso al *background* dell'Ente. È quindi raccomandabile che il contratto di ricerca stabilisca anche le condizioni di accesso a tale *background* da parte del soggetto finanziatore in caso di sfruttamento commerciale del *foreground*. In questo caso, l'accesso potrebbe essere concesso mediante una licenza; starà alla negoziazione tra le parti, anche in ragione del contributo economico ricevuto dall'Ente, della natura della licenza e della rilevanza del *background*, determinare se prevedere uno specifico corrispettivo che può essere fisso o variabile.

240

6.5 Regime delle conoscenze attese dalla ricerca commissionata (c.d. *foreground*)

Come evidenziato nelle Premesse, il testo dell'art. 65 c.p.i. è stato modificato ed è stato introdotto il principio della titolarità istituzionale dei diritti nascenti dall'invenzione industriale.

250 I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta presso gli Enti, anche in forma consorziata, ma finanziata in tutto o in parte da altro soggetto devono, tuttavia, essere regolati con uno specifico accordo contrattuale.

Quanto al cosiddetto *foreground*, si possono ipotizzare diversi scenari alternativi inerenti alla titolarità dei risultati e al relativo sfruttamento, tutte le volte in cui il risultato atteso dall'attività dell'Ente non è semplicemente di tipo routinario o meramente esecutivo (una prova, una misura, un parere, una relazione tecnica, ecc.), ma sottende un maggiore apporto di nuova conoscenza, come tipicamente nel caso di attività di sviluppo o innovativa:

- a) contitolarità dei risultati tra Ente e soggetto finanziatore;
- 260 b) titolarità esclusiva dell'Ente;
- c) titolarità esclusiva del soggetto finanziatore.

6.5.1 Contitolarità dei risultati

Una situazione di contitolarità dei risultati può determinarsi sia quando entrambe le parti abbiano concorso al raggiungimento del risultato inventivo, sia quando contrattualmente le parti abbiano stabilito l'insorgenza di una situazione di contitolarità.

270 Al fine di realizzare quell'equilibrata composizione degli interessi delle parti (di cui più diffusamente si veda *supra*, al par. 4) presupposto per la realizzazione di una attività di ricerca commissionata, il contratto potrà specificare a chi spetti l'onere di procedere al

deposito della domanda di brevetto e i relativi costi, nonché le modalità ed i tempi di trasferimento della quota di contitolarità dell'Ente, in favore del soggetto finanziatore. Ciò al fine di evitare che una contitolarità *sine die* dei diritti derivanti dal brevetto sia causa di contenzioso e problemi nella gestione delle invenzioni brevettate per entrambe le parti (si veda *infra*, par. 6.6).

280

6.5.2 Titolarità esclusiva dell'Ente esecutore

L'accordo stipulato tra l'Ente e il soggetto finanziatore può riconoscere al primo una titolarità esclusiva dei diritti di proprietà industriale, soprattutto quando il risultato inventivo sia conseguito interamente dal ricercatore o dal gruppo di ricercatori dell'Ente; Il pregio di tale soluzione risiede nel non dover disciplinare la comunione dei diritti connessa all'eventuale regime della contitolarità; inoltre, l'Ente può trarne maggiore visibilità e può rivendicare a sé la pienezza della proprietà dei risultati.

290

Tuttavia, affinché non venga meno per il soggetto finanziatore la possibilità di valorizzare sin da subito i risultati della ricerca commissionata sotto il profilo industriale e commerciale, anche ove in sede di stipula si opti per tale soluzione, è possibile prevedere il trasferimento, in capo al soggetto finanziatore, della titolarità dei diritti di sfruttamento dell'invenzione, nonché i relativi tempi e gli oneri di brevettazione, come meglio specificato *infra* (si veda *infra*, par. 6.6).

6.5.3 Titolarità esclusiva del soggetto finanziatore

300

Con riguardo all'attività di servizio, le conoscenze attese non hanno carattere particolarmente innovativo e coincidono per lo più con gli esiti della prestazione (per es. una misurazione, una relazione tecnica, uno studio di fattibilità, una caratterizzazione di un materiale). In queste situazioni, può essere ragionevole e corrispondente all'interesse delle parti che i risultati dell'attività appartengano, in linea di principio, al soggetto finanziatore. Si tratterà di verificare in concreto se la specifica prestazione dedotta di volta in volta nel contratto richieda un maggiore accorgimento ed una diversa soluzione.

6.6 Contrattualizzazione del regime dello sfruttamento

310

Le ipotesi di contrattualizzazione del *foreground* delineate nel precedente paragrafo hanno un evidente impatto sul regime dello sfruttamento commerciale dei risultati dell'attività commissionata, cui di norma il soggetto finanziatore è interessato. Per tale ragione, uno degli elementi che gli accordi tra le parti devono preoccuparsi di stabilire in modo accurato è il regime della proprietà industriale dal punto di vista del suo sfruttamento, tenuto conto dell'importanza di bilanciare gli interessi delle parti e in considerazione del fatto che, come già precisato *supra* (si veda par. 4), l'interesse dell'Ente è generalmente quello di avere una sua visibilità e dimostrare la capacità di generazione di proprietà industriale, mentre sotto il profilo dello sfruttamento è molto probabile che prevalga l'interesse del soggetto finanziatore.

320

Nessun particolare accorgimento è richiesto per quanto riguarda l'attività di servizio, se per essa è previsto, in linea di principio, che i risultati appartengano direttamente al

soggetto finanziatore. In questo caso, è opportuno che le parti disciplinino la possibilità per l'Ente di utilizzare i dati derivanti dall'attività di servizio per finalità di ulteriore ricerca o per attività didattica (per es. illustrazione di casi, esempi concreti), ovviamente senza che ciò comprometta la protezione del risultato dell'attività di ricerca commissionata.

Relativamente alle attività di sviluppo e di innovazione, in caso di titolarità esclusiva dei risultati in capo all'Ente, o di contitolarità con il soggetto finanziatore, è opportuno che l'accordo tra le parti preveda (come accennato nel precedente paragrafo) le modalità di trasferimento a favore del soggetto finanziatore dei risultati. Il trasferimento può avvenire mediante cessione delle domande di brevetto che l'Ente (da solo o in contitolarità con il soggetto finanziatore) avrà depositato o dei brevetti già concessi. È opportuno che l'Ente assuma, sin dalla stipula dell'accordo antecedente all'avvio della collaborazione (si veda par. 6 *supra*), l'impegno al trasferimento e vi provveda a seguito di manifestazione di interesse del soggetto finanziatore entro i termini stabiliti dalle parti..

Con riguardo specifico all'attività di sviluppo, in considerazione della rilevanza del *background* del soggetto finanziatore, del verosimile contributo allo sviluppo e del valore della commessa, le parti possono convenire contrattualmente che il trasferimento avvenga previo corrispettivo comprensivo di una quota di remunerazione per il trasferimento.

Relativamente all'attività di innovazione vera e propria, quando il contributo di *background* e di *foreground* dell'Ente è maggiormente significativo e l'innovazione non può considerarsi come un semplice ampliamento delle conoscenze di *background* delle parti (sia in caso di titolarità esclusiva in capo all'Ente, sia in caso di contitolarità), sono configurabili due modalità di accesso a favore del soggetto finanziatore. Vi potrebbe essere una cessione dei risultati, secondo le modalità previste per l'attività di sviluppo, oppure una licenza esclusiva, che riguarderà l'intera titolarità o la quota dell'Ente.

La maggiore intensità dello sforzo compiuto dall'Ente in questo tipo di commessa richiede di norma che l'accesso del soggetto finanziatore sia accompagnato dalla previsione di un corrispettivo più importante, che potrà essere configurato come importo fisso o come canone.

Resta ferma, anche in relazione alla definizione contrattuale delle clausole relative allo sfruttamento, la possibilità di diversi accordi tra le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale.

6.7 Disseminazione dei risultati mediante pubblicazione

Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione dei risultati della ricerca, è necessario definire con attenzione detti aspetti nell'atto contrattuale in modo tale da poter soddisfare le differenti esigenze, generalmente di maggiore riservatezza per il soggetto finanziatore e di maggiore diffusione per l'Ente, anche in relazione sia ai soggetti potenzialmente coinvolti (ricercatori, tesisti, dottorandi) sia ai tempi di realizzazione dell'attività commissionata. Resta fermo che le attività di disseminazione non devono inficiare le possibilità di protezione brevettuale.

La collaborazione tra l'Ente ed il soggetto finanziatore può portare principalmente a tre tipologie di risultati: brevetti (o altre esclusive titolate), pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico e *know-how* per il quale il soggetto finanziatore desidera mantenere la

segretezza e la non divulgazione. I contratti relativi a tali collaborazioni regolano anche queste tipologie di risultati.

370 La regolamentazione della collaborazione tra Ente e soggetto finanziatore prevede solitamente che: le informazioni scambiate tra le parti durante l'attuazione del contratto siano sottoposte a riservatezza/segretezza, ad esclusione di quelle informazioni che risultino di dominio pubblico alla data dell'accordo; che siano in possesso delle parti pur non essendo state fornite direttamente o indirettamente dall'altra parte; che siano divenute di dominio pubblico in data successiva alla data dell'accordo per cause indipendenti da colpa delle stesse parti, oppure che siano state rivelate legittimamente da un terzo che ne aveva libera disponibilità, senza vincoli di segretezza.

Tenendo conto dei vincoli di segretezza, la documentazione elaborata in attuazione del contratto può essere, in tutto od in parte, oggetto di pubblicazioni scientifiche previo
380 accordo scritto tra le parti; quest'ultimo può prevedere che, nel caso in cui la richiesta di pubblicazione venga dall'Ente, sia necessaria una preventiva autorizzazione da parte del soggetto finanziatore, che si riserva di valutare l'eventuale pregiudizio ad essa derivante dalla divulgazione. In caso di autorizzazione, si può prevedere anche una citazione del soggetto finanziatore come promotore e finanziatore dell'iniziativa di ricerca. In ogni caso, l'eventuale mancato consenso del soggetto finanziatore che neghi del tutto la pubblicazione deve essere sempre puntualmente motivato e deve intervenire in tempi certi da definire preventivamente in sede contrattuale. Le parti potranno valutare se inserire nel contratto meccanismi di silenzio-assenso in caso di richiesta di pubblicazione al soggetto finanziatore.

390 Nel caso in cui invece la richiesta/necessità di pubblicazione derivi da un'esigenza del soggetto finanziatore, si può prevedere che lo stesso si impegni a citare espressamente l'Ente con cui si è sviluppata la collaborazione.