

MARTINA CAVALIERE

**INVENZIONE E CREAZIONI INTELLETTUALI
NELL'UNIVERSITÀ E NEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA**

EVOLUZIONE STORICA E PROSPETTIVE DI RIFORMA

449

Quaderni di
**GIURISPRUDENZA
COMMERCIALE**

INTRODUZIONE

È ormai ampiamente dimostrato che l'innovazione tecnologica e lo sviluppo del capitale umano costituiscono le determinanti più significative della crescita economica di una nazione.

Nel nuovo modello di *entrepreneurial university*, le università e gli altri enti pubblici di ricerca travalicano i propri tradizionali confini e si rivolgono all'esterno, instaurando delle relazioni con l'industria per la raccolta di fondi e per attingere a risorse umane, altamente qualificate, e anche a competenze diverse.

L'inserimento degli enti universitari all'interno dell'*entrepreneurial ecosystem* ha certamente influito sulle attività di valorizzazione e di sfruttamento economico del patrimonio della proprietà intellettuale della ricerca pubblica con risultati che iniziano ad essere significativi, seppur ancora lontani da quelli raggiunti dagli atenei e dagli istituti di ricerca nordeuropei o nordamericani; il che ha giustificato l'intensificarsi del dibattito interno sia ai soggetti istituzionali coinvolti, sia alla comunità scientifica sulla adeguatezza della disciplina delle invenzioni realizzate nel contesto accademico.

Diverse indagini econometriche, analizzando il peso della ricerca pubblica nazionale (di base e applicata) nel processo innovativo, hanno però dimostrato che gli enti pubblici universitari e di ricerca domestici producono comparativamente pochi brevetti e ne trasferiscono ancor meno, probabilmente in ragione del basso e decrescente sostegno finanziario pubblico per R&S. Da altri studi, invece, è emersa una cospicua produzione brevettale "sommersa", che si caratterizza per la presenza di brevetti *university-invented* in cui figurano tra gli inventori i ricercatori universitari ma la cui titolarità è detenuta da imprese. È risultato altresì evidente che i ricercatori universitari — a causa della scarsa "inclinazione agli affari" e della fuorviante prospettiva dualistica in cui sono considerati l'attività di pubblicazione e di brevettazione — vedono nella pubblicazione scientifica lo strumento migliore (o più conveniente) per diffondere e valorizzare la nuova conoscenza prodotta. Il brevetto, quindi, appare come una seconda opzione, sostitutiva della pubblicazione, anche nei casi in cui la procedura di brevettazione sarebbe la scelta più opportuna e vantaggiosa a fini economici e competitivi.

Il testo raccoglie, in forma sistematica, i risultati dell'analisi della disciplina delle invenzioni realizzate dai ricercatori dell'università e degli enti pubblici di ricerca, a cui si è accompagnata una modesta esperienza pratica nel settore del trasferimento tecnologico accademico, svoltasi presso gli uffici di trasferimento tecnologico (UTT) dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna.

Un'attenzione particolare è stata rivolta alle questioni, in buona parte ancora in attesa di una chiara risposta, relative alla titolarità dei diritti al e di brevetto sulle invenzioni universitarie, con alcune osservazioni sul regime di appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale sugli altri risultati della ricerca pubblica, sia a contenuto prevalentemente tecnologico che intellettuale-estetico, distinti dall'invenzione industriale.

Sul tema della titolarità brevettuale incide la normativa nazionale, così come il potere regolamentare dell'università e degli enti pubblici di ricerca, in quanto espressione di una autonomia organizzativa, ad essi riservata, che, tuttavia, parrebbe rimarcare la contraddittorietà di un modello di appartenenza che, in netta controtendenza rispetto al contesto internazionale, è imperniato su una regola di titolarità individuale, che più volte si è tentata di capovolgere.

In ragione della discontinuità delle soluzioni normative proposte in materia nonché della trasversalità degli effetti che il tema dell'appartenenza delle invenzioni dei ricercatori produce sul piano operativo ed organizzativo, all'interno degli stessi organismi pubblici di ricerca e nei rapporti tra questi e gli altri soggetti pubblici e privati, il senso di questo contributo è quello di fornire ai lettori alcune soluzioni interpretative innovative rispetto alle molteplici ambiguità, incertezze e contraddizioni che l'attuale art. 65 c.p.i., anche per ragioni della qualità della tecnica legislativa impiegata, continua a porre a più di vent'anni di distanza dall'introduzione in Italia del c.d. *professor's privilege*.

L'approccio di analisi seguito è sia descrittivo sia interpretativo, proponendo una chiave di lettura di tipo interdisciplinare del fenomeno che, ricorrendo in via preliminare ad criterio di tipo storico-valutativo, consente un costante confronto fra il dato normativo e i dati quantitativi derivanti dalle indagini empiriche più recenti in materia.

Dopo aver delimitato il campo e il metodo d'indagine, si rileva che la struttura del lavoro rispecchia un percorso ideale che partendo dall'analisi della disciplina dell'invenzione industriale conseguita dalla figura più tradizionale del ricercatore « solitario » in un contesto di ricerca più semplice, quella individuale, conduce progressivamente ad ipotesi più complesse — ma certamente più frequenti nella pratica — di ricerche affidate a gruppi di ricercatori, con competenze sempre più specializzate.

Il testo si compone di cinque capitoli. Il capitolo primo prende in considerazione, in un'ottica comparata, i distinti modelli di appartenenza dei risultati della ricerca pubblica adottati negli Stati Uniti e nei principali ordinamenti giuridici europei, al fine di ricostruire, dal punto di vista storico, la *ratio* del modello italiano di titolarità dell'invenzione universitaria, che sarà utile a comprendere le ragioni per cui oggi parrebbe necessario intervenire, anche con una certa urgenza, sull'assetto normativo vigente, nonostante questo abbia assunto una indubbia rilevanza nella nostra società.

Si cercherà, quindi, di delineare questa evoluzione, sottolineandone lo sviluppo, attraverso quattro periodi storici, che sono i periodi che coincidono con le riforme che hanno coinvolto nel corso degli anni la disciplina generale delle invenzioni dei dipendenti.

Nella parte centrale del lavoro si analizza in chiave critica la disciplina sostanziale delle invenzioni accademiche nel *quarto periodo*, il quale rappresenta l'epoca che stiamo vivendo, in cui il maggiore spazio riservato all'autonomia universitaria sembra rendere sempre più evidente l'affermazione di un regime di cointeressenza fra inventore e ente di appartenenza, in un sistema in cui il ricercatore è formalmente titolare esclusivo dei diritti sull'invenzione ma non può disporre liberamente senza tener conto dell'interesse patrimoniale dell'ente pubblico di ricerca o universitario di appartenenza. In questo contesto, nel capitolo secondo è dedicata un'attenzione particolare ai dubbi interpretativi circa l'estensione dell'ambito di operatività dell'art. 65 c.p.i. sul piano soggettivo a fronte, per un verso, del progressivo incremento dell'attività di brevettazione da parte di istituti universitari privati non tradizionali (quali le università telematiche), nonché di enti pubblici di ricerca che non svolgono un'attività di ricerca come attività istituzionale in senso esclusivo, e, per altro verso, in considerazione del vario ed articolato arcipelago delle figure di inventori, distinti dal ricercatore in senso tecnico, che operano, su vari livelli, in ambito accademico.

Dal punto di vista oggettivo, invece, come emerge più chiaramente nel capitolo terzo, si affronta la questione interpretativa se il regime di attribuzione dell'art. 65 c.p.i. si applichi in via analogica anche agli altri oggetti di privativa generati in ambito accademico: dalle innovazioni più tecniche (modelli di utilità, varietà vegetali, topografie) a quelle estetico-intellettuali (opere dell'ingegno e creazioni "utili") sino alle innovazioni "ibride" (disegni e modelli), dal *know-how* industriale ai segni distintivi. Da entrambi i punti di vista considerati, soggettivo ed oggettivo, si deducono conclusioni distinte, tenuto conto sia del rapporto che lega l'inventore all'ente di appartenenza, sia della tipologia di creazione intellettuale prodotta.

Alla contitolarità brevettuale è dedicato il quarto capitolo, che esamina la disciplina applicabile in presenza di invenzioni plurisoggettive, realizzate

cioè da *équipe* di inventori sia nelle ipotesi di ricerca istituzionale (comma § 1, art. 65 c.p.i.), sia in quella vincolata (comma § 5, art. 65 c.p.i.), con alcuni cenni anche al regime di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale nell'ipotesi di invenzioni universitarie realizzate con il supporto, più o meno prevalente, di sistemi di intelligenza artificiale.

Il quinto e ultimo capitolo si occupa, infine, dell'analisi del recente intervento di revisione del Codice della proprietà industriale che ha previsto una serie di modifiche, sia a livello sostanziale sia nelle procedure di concessione dei titoli, fra cui una riscrittura dell'art. 65 c.p.i., più vicina al modello di titolarità istituzionale tradizionale che non alla disciplina attualmente vigente, con l'attribuzione alle istituzioni di appartenenza del ricercatore-inventore del diritto al e di brevetto.

Dall'indagine condotta è emerso che la versione attuale dell'art. 65 c.p.i. sembra aver prodotto un effetto opposto a quello di incentivazione della brevettazione e del trasferimento tecnologico accademico che il legislatore del 2001 riteneva concretamente prevedibile riconoscendo in favore del ricercatore il beneficio della titolarità dei diritti patrimoniali sull'invenzione e sul brevetto.

All'opposto, il testo della norma qui considerata, per un verso, ha introdotto un maggiore rischio finanziario per l'inventore che, qualora decidesse di brevettare in proprio, sarà tenuto ad affrontare da solo gli ingenti costi di brevettazione, di mantenimento e di eventuale estensione della privativa. Per altro verso, un maggiore costo opportunità, ciò in quanto il ricercatore che, almeno in via teorica, dovrebbe essere impegnato a fare ricerca all'interno dell'università — da intendersi quale sede primaria della ricerca scientifica — si è trovato a dover sottrarre del tempo alla propria attività inventiva per dedicarsi ad attività manageriali di trasferimento tecnologico, con una competenza ed esperienza minima, dovendosi interfacciare, tra l'altro, con delle imprese interessate ad acquisire tecnologie spesso poco propense a negoziare con il singolo ricercatore.

Di qui l'inevitabile incremento di cessioni volontarie dei diritti al e di brevetto in favore di terzi, incluso l'ente di appartenenza del ricercatore-inventore, con conseguente innalzamento complessivo dei costi transattivi, proprio in ragione del rimbalzo di titolarità. Così operando, la norma della titolarità istituzionale, che era stata cacciata dalla porta, rientrerebbe, così, attraverso la finestra, tornando in capo all'ente universitario.

La vicenda del regime di titolarità individuale è emblematica sotto questo profilo: essa segnala una profonda esigenza della moderna attività di ricerca pubblica, ossia quella della modifica della ormai anacronistica disciplina delle invenzioni del ricercatore universitario, al fine di costruire una normativa

Termine estratto capitolo

creazioni intellettuali, che

CAPITOLO I

L'APPARTENENZA DELL'INVENZIONE
DEL RICERCATORE SOLITARIO

SOMMARIO: 1. Delimitazione del campo e del metodo di indagine. Ricorso preliminare ad un criterio « storico-valutativo ». — 2. I modelli di titolarità dell'invenzione universitaria: *rationes* in termini di efficiente gestione e valorizzazione economica del sistema di ricerca pubblica. Cenni comparatistici. — 3. *Segue*. Il modello di titolarità istituzionale: Stati Uniti, Germania e Francia. — 4. *Segue*. Il modello di titolarità misto istituzionale-individuale: il caso ucraino. — 5. *Segue*. Il modello di titolarità individuale: Svezia e Italia. — 6. La singolarità italiana. Il *primo periodo*: l'invenzione al datore di lavoro. — 7. Il *secondo periodo*: la restituzione dell'invenzione all'inventore. — 8. Tentativi di ripristino del modello di titolarità istituzionale nel *terzo periodo*.

1. *Delimitazione del campo e del metodo di indagine. Ricorso preliminare ad un criterio « storico-valutativo ».*

La disciplina delle invenzioni realizzate nell'università o in una pubblica amministrazione, avente tra i suoi scopi istituzionali finalità istituzionale di ricerca ⁽¹⁾, è prevista nel nostro ordinamento all'art. 65 c.p.i. che,

(¹) La letteratura in materia di invenzioni dei ricercatori delle università e degli altri enti pubblici di ricerca è relativamente. Vanno segnalati almeno i contributi di PAMPANIN, *Invenzioni dei dipendenti statali*, in *Riv. dir. ind.*, 1967, 82; UBERTAZZI, *I profili soggettivi del brevetto*, Milano, 1985; ID., *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, in AA.VV., *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, II, Milano, 2004, 1727; FLORIDIA, *Ricerca universitaria ed invenzioni brevettabili*, in *Il Dir. ind.*, 1996, 446; ID., *Le invenzioni universitarie*, *ivi*, 2007, 4, 213; GALLI, *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, 19; ID., *La nuova disciplina delle invenzioni realizzate dai pubblici ricercatori*, in *Dir. prat. soc.*, 2002, 37; RICOLFI, *Invenzioni brevettabili e ricerca universitaria ed ospedaliera: fra regole e contratto*, in *Il Dir. ind.*, 1998, 10; SENA, *Una norma da riscrivere*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, 243; DI CATALDO, *Le invenzioni delle università. Regole di attribuzione di diritti, regole di distribuzione di proventi, e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese*, in *Il Dir. ind.*, 2002, 337; LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle "invenzioni universitarie"*, in *Il Foro it.*, 2002, 2171; ID., *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, 49; MUSSO, *Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni "universitarie" (con alcune osservazioni sul regime delle altre creazioni immateriali)*, in AA.VV., *Studi in onore di Adriano Vanzetti: proprietà intellettuale e concorrenza*, II, Milano, 2004, 1061; GRANIERI, *La disciplina delle invenzioni accademiche nel Codice della proprietà industriale*, in *Il Dir. ind.*, 2005, 29; BAX, *Le invenzioni dei ricercatori universitari: la normativa italiana*, in *Il Dir. ind.*, 2008, 205; SARACENO, *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, in *Codice commentato della proprietà*

in deroga all'art. 64 c.p.i., attribuisce al ricercatore la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.

Com'è emerso dalla Relazione governativa al d.d.l. che ha dato luogo al previgente art. 24-*bis* l.inv. si è ritenuto che una regola di titolarità individuale fosse più idonea ad incentivare il ricercatore universitario ad innovare e valorizzare al meglio i risultati della propria attività creativa — in modo da “favorire la trasformazione delle invenzioni in progetti concreti e dunque alimentare la spinta economica” — rispetto, invece, alla regola della titolarità istituzionale, in cui l'ente universitario di appartenenza del ricercatore-inventore è titolare dei diritti patrimoniali sull'invenzione realizzata dal proprio dipendente. La *ratio* dell'art. 65 c.p.i. parrebbe risiedere nella incentivazione che si reputa derivi dall'attribuzione del diritto al brevetto direttamente a chi l'abbia conseguita.

Il legislatore italiano, dunque, ritenne che una regola di titolarità individuale sarebbe stata maggiormente foriera di innovazione rispetto alla tradizionale regola della titolarità istituzionale prevista sia all'art. 64 c.p.i., sia nella gran parte ordinamenti giuridici nazionali con riguardo alle invenzioni dei dipendenti privati e pubblici.

Benché i diritti esclusivi sull'innovazione generata — e con essi il diritto a brevettare — spettino in via originaria al ricercatore in forza del comma 1 dell'art. 65 c.p.i., i successivi commi 2 e 3 attribuiscono all'università e agli altri enti pubblici di ricerca, nell'ambito della loro autonomia regolamentare, non soltanto il potere di determinare l'importo massimo del canone, ad essi spettanti dallo sfruttamento dell'altrui invenzione, ma anche il potere di incidere, salvo quanto previsto dal comma 5, sui rapporti con l'eventuale terzo finanziatore della ricerca.

Si tratterebbe, in sostanza, di un sistema di cointeressenza fra l'inventore e l'ente universitario di appartenenza, in cui il ricercatore-inventore è formalmente titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale sull'invenzione e del diritto di depositare la domanda di brevetto, dovendo sostenere i relativi costi, ma, al contempo, non può disporre liberamente senza tener conto dell'interesse economico del proprio datore di lavoro di percepire una quota degli utili da valorizzazione.

industriale e intellettuale, a cura di Galli, Gambino, Torino, 2011; TRAVOSTINO, *Le invenzioni dei ricercatori universitari di cui all'art. 65 c.p.i. e la mancata attuazione della delega*, in *La riforma del codice della proprietà industriale*, a cura di Bottero, Milano, 2011, 202. Tra i più recenti interventi sul tema: AREZZO, *La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi*, in *Riv. dir. ind.*, 2013, 148; DEL RE, *Il modello di titolarità dei risultati della ricerca universitaria come parametro di efficienza del trasferimento tecnologico accademico: la preferibilità del modello di titolarità istituzionale*, *ivi*, 2016, 272; CAPITTI, *Le università e il trasferimento tecnologico. Perché ripensare l'istituto del Privilegio Accademico diciassette anni dopo la sua introduzione*, in *Merc. Conc. Reg.*, 2018, 111; CAVALIERE, *Inventions “académiques” du salarié et régimes d'appartenance des droits*, in *Perspectives nouvelles du droit. Thèmes, méthodes et historiographie en France et en Italie*, a cura di Grisi, Rassu, Roma, 2020, 131.

Il testo dell'art. 65 c.p.i. prevede poi ulteriori singolarità: non si comprende, per esempio, quale sia la disciplina applicabile nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti, pubblici o privati, diversi dall'ente di appartenenza del ricercatore-inventore e, soprattutto, chi sia il titolare dei diritti sui risultati eventualmente conseguiti. Ed ancora, la norma pone all'interprete ulteriori dubbi in ordine agli ambiti soggettivo ed oggettivo di applicazione, posto che, per un verso, il legislatore non chiarisce se con il termine "ricercatore-dipendente" ci si debba riferire al solo ricercatore in senso tecnico o, per contro, a tutto il personale che, a vario titolo, svolge la propria attività all'interno dell'ente universitario (come, ad esempio, tesisti, dottorandi, tecnici di laboratorio, personale amministrativo). Per altro verso ancora, la norma fa esclusivo riferimento all'invenzione, pur nella consapevolezza che, in ambito universitario, i ricercatori realizzano anche altre creazioni intellettuali, sia a contenuto tecnologico che a contenuto estetico. Infine, nell'ipotesi in cui sia stata conseguita un'invenzione di gruppo, la previsione di una regola di ripartizione paritaria dei diritti di utilizzazione economica potrebbe condurre a risultati iniqui ed essere causa di contrasti e di inefficienze all'interno delle strutture pubbliche di ricerca. In definitiva, sarebbe opportuno che la disciplina delle invenzioni accademiche venga definita attraverso precise indicazioni legislative, laddove non si voglia affidare all'interprete una funzione sostanzialmente legislativa.

Nel presente lavoro si intende delineare la disciplina delle invenzioni realizzate dai ricercatori nelle università e negli altri enti pubblici di ricerca non universitari, nell'esigenza di suggerire una lettura dell'art. 65 c.p.i. finalizzata a superare le lacune e le incertezze interpretative che tutt'ora si registrano circa la portata e l'ambito applicativo della norma. Operazione non semplice, poiché il testo della norma in esame presenta alcune incongruenze e si caratterizza per la scarsa precisione terminologica.

L'indagine verrà condotta ricorrendo, in primo luogo, ad un criterio « storico-valutativo »⁽²⁾, così da accertare rispetto a quali fattispecie e per quali ragioni storiche, di tipo operativo ed organizzativo, sia stata introdotta la regola di attribuzione individuale dei diritti patrimoniali sul risultato conseguito nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di una università o di altro ente pubblico di ricerca. La prospettiva storica, a mio avviso, sarà funzionale a delineare la genesi, i caratteri, le funzioni e l'evoluzione del privilegio del professore nel contesto nazionale e transna-

(2) Cfr. ampiamente GAMBINO, *L'assicurazione e la categoria dei contratti aleatori*, rist., Napoli, 2015, 13, che nell'indagine diretta a valutare la categoria dei contratti aleatori, e nella rilevata opportunità di inquadramento dell'assicurazione in tale categoria, ha ritenuto ricorrere, in primo luogo, ad « criterio storico-valutativo », così da « accertare intorno a quali contratti e per quali ragioni pratiche sia sorta la categoria e da quali negozi essa sia tradizionalmente rappresentata », per poi avvalersi di un'« indagine sistematica, che serva da controllo e di perfezionamento rispetto ai risultati raggiunti in sede storica ».

zionale, per comprendere se quelle stesse funzioni possano ancora oggi giustificare la scelta allocativa domestica di attribuzione dei diritti patrimoniali di brevetto in favore del ricercatore-inventore. Oppure, se nel mutato ed odierno contesto di ricerca pubblica italiana, la stessa norma sia ormai anacronistica, rendendo necessari profondi ed urgenti interventi di modifica, com'è emerso, del resto, dall'esito della recente consultazione pubblica sulla riforma della proprietà industriale, avviata ad aprile 2021 dal Ministero dello sviluppo economico.

Occorre evidenziare, inoltre, che l'attuale disciplina delle innovazioni universitarie è esattamente opposta a quella che si verificava quando era vigente l'art. 34 del D.P.R. n. 3/1957 che, nel ricalcare, pressoché interamente, la disciplina di cui agli art. 23 e ss. della Legge invenzioni (in seguito "l.inv."), attribuiva allo Stato i diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esecuzione del rapporto d'impiego, in cui l'attività inventiva era prevista come oggetto del rapporto ed a tale scopo retribuita, salvo il riconoscimento del diritto dell'inventore di esserne riconosciuto autore. Se non fosse stata prevista una retribuzione, si sarebbe dovuto corrispondere al dipendente pubblico-inventore anche un equo premio, tenuto conto dell'importanza dell'invenzione. Tale disciplina non veniva abrogata con la riforma del 2001, che introduceva, tuttavia, all'art. 24-*bis* l.inv. la regola della titolarità individuale, poi confluita nell'art. 65 c.p.i., tanto che alcuni autori ritennero che la nuova disposizione si sarebbe dovuta applicare solo nell'ipotesi in cui l'invenzione fosse stata realizzata nell'ambito di un'attività di ricerca libera, mentre l'art. 34 t.u. imp. civ. St. si sarebbe riferito esclusivamente alla ricerca vincolata.

La scelta legislativa verso un modello di titolarità individuale, diversamente da quanto è accaduto all'estero, è stata probabilmente influenzata dalle opinioni di coloro che hanno fortemente criticato il regime previgente di attribuzione istituzionale dei diritti di proprietà intellettuale sull'invenzione in favore della pubblica amministrazione, incapace, come si disse, di sfruttare al meglio i risultati delle attività inventive dei propri ricercatori. Tuttavia, la strategia nazionale di gestione e di valorizzazione dei risultati della ricerca non ha fatto i conti con l'attuale realtà, che vede il singolo ricercatore, per attitudine e per disponibilità finanziaria, poco adatto e poco propenso ad affrontare i costi, spesso non indifferenti, di brevettazione "a monte" e di commercializzazione "a valle" dell'invenzione nonché poco motivato, anche quando manifesti delle particolari propensioni imprenditoriali, al contatto con l'impresa.

Sempre nell'ambito di una coerente interpretazione sistematica della materia, nella seconda fase di tale indagine ha assunto rilievo l'esame della disciplina sostanziale di cui al vigente art. 65 c.p.i., valutandone la portata applicativa e

Termine estratto capitolo

applicabile anche alle altre

CAPITOLO II

LA DISCIPLINA DELL'INVENZIONE NELL'UNIVERSITÀ
E NEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA*Sezione I*REGOLE DI TITOLARITÀ, PROFILI SOGGETTIVI E *INVENTION DISCLOSURE*

SOMMARIO: 1. Modelli di titolarità (individuale e istituzionale) nel *quarto periodo*. — 2. Incertezze e problemi applicativi. Un ultimo tentativo di riforma dell'art. 65 c.p.i. — 3. Delimitazione soggettiva e complessità definitorie. Le strutture istituzionali di ricerca che generano innovazione: *a)* università statali e non statali. Le università telematiche. — 4. *b)* enti pubblici di ricerca e “scopo istituzionale di ricerca”. — 5. I soggetti che generano innovazione: le figure ricomprese nella categoria di ricercatore. — 6. Il processo conoscitivo dell'invenzione. La gestione della *disclosure*.

1. *Modelli di titolarità (individuale e istituzionale) nel quarto periodo.*

La disciplina delle invenzioni realizzate dai ricercatori dell'università e di altri enti pubblici di ricerca è ora contenuta all'art. 65 c.p.i. ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ CODICE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sul “Riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005. Il c.p.i. è stato aggiornato a seguito del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, recante “Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010. Si segnala, infine, che il c.p.i. è stato di recente aggiornato a seguito del D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 65, in “Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 7 giugno 2018 ed entrato in vigore il 22 giugno 2018; e con il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, in “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo

Come si è detto, l'art. 65 c.p.i. prevede la regola della titolarità individuale stabilendo al comma 1 che, in deroga all'art. 64 c.p.i. (e, quindi, come eccezione alla disciplina generale delle invenzioni del dipendente del settore privato), quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione con finalità istituzionali di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. Oltre alla paternità dei diritti morali, al ricercatore sono attribuiti *ab origine* anche i diritti di natura patrimoniale salvo il diritto dell'ente pubblico di ricerca o universitario di ricevere una quota dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione non superiore al 50% (comma § 3).

Queste regole non si applicano, invece, nell'ipotesi di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati oppure realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'ente pubblico di ricerca o universitario di appartenenza del ricercatore-inventore (comma § 5). La norma, su cui si tornerà ampiamente nel prosieguo quando si tenterà di comprendere la sorte della proprietà intellettuale nell'ambito della ricerca commissionata e degli accordi di ricerca e sviluppo ⁽²⁾, sembra creare più « inconvenienti » ⁽³⁾ di quelli che ambisce a risolvere ⁽⁴⁾. Mentre nelle intenzioni del legislatore l'inserimento del comma 5 avrebbe dovuto stimolare gli investimenti privati nella ricerca pubblica, la disposizione *de qua*, oltre a generare interferenze con i commi 1 e 2 ⁽⁵⁾, non specifica quale sia il regime di titolarità applicabile in tutti

2019 ed entrato in vigore il 23 marzo 2019. Si segnala che le recenti modifiche non hanno coinvolto la disciplina delle invenzioni accademiche.

⁽²⁾ Per un inquadramento economico e giuridico dell'attività di ricerca e sviluppo e per una definizione degli *accordi di ricerca e sviluppo*, le questioni definitorie e la qualificazione antitrust dell'accordo, si veda ampiamente CALABRESE, *Concorrenza e innovazione negli accordi di ricerca e sviluppo*, Milano, 2017.

⁽³⁾ CONTI, GRANIERI, PICCALUGA, *La gestione del trasferimento tecnologico*, 22.

⁽⁴⁾ Per DI CATALDO, *Il nuovo codice della proprietà industriale*, in *Giur. comm.*, 2005, 570, dopo aver definito l'inserimento del comma 5 una « creazione infelice », ha condivisibilmente affermato che nella nuova formulazione dell'art. 65 c.p.i. « riappare, cioè, intatto, il vecchio problema pre-legge Tremonti (alle invenzioni universitarie si applica il 1° o il 2° comma dell'art. 23 l.inv.?) ». Critici sulla questione anche LIBERTINI, *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, 62; GHIDINI, PANUCCI, *La disciplina dei brevetti per invenzione nel nuovo codice della proprietà industriale*, 27; RINALDI, *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari*, 446; GHIDINI, DE BENEDETTI, *Codice della Proprietà Industriale*, 182; BELLAN, *Prospettive di modifica per la disciplina delle invenzioni universitarie*, 213.

⁽⁵⁾ Tra le due disposizioni vi sarebbe una « incompatibilità », come osservato da LIBERTINI, *I centri di ricerca*, 73, posto che il comma 5 dichiara inapplicabile l'intera disciplina dei commi precedenti (quindi compreso il 2) alle ricerche finanziate da privati finanziatori, mentre il comma 2 riconosce all'ente pubblico di ricerca, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, di stabilire l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante anche « a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci ». Secondo l'autore, dunque, « dovendosi superare la "lacuna per contraddizione" », parrebbe più « ragionevole dare prevalenza alla norma storicamente sopravvenuta, cioè al comma 5 ». In senso adesivo BAX, *Le invenzioni dei ricercatori universitari*,

questi casi, ad oggi prevalenti, in cui si deroga al regime “speciale” delle invenzioni accademiche.

Appare assolutamente incomprensibile la coesistenza dei commi 1 e 5 dell'art. 65 c.p.i. Se è vero che, ai sensi del comma 1, i diritti sulle invenzioni universitarie spettano al ricercatore non è agevole comprendere la ragione per cui quando l'attiva di ricerca, da cui scaturisce il risultato inventivo, si inserisce in una ricerca su commessa, contrattualizzata tra l'università e un soggetto finanziatore, non si applica il comma 1 bensì il comma 5. In questo quadro, si toglie, pertanto, un diritto dato all'inventore dal comma 1 senza che il ricercatore intervenga minimamente in questa contrattazione tra la struttura di appartenenza e il terzo finanziatore della ricerca.

Vista l'evidenza della difficoltà derivante dalla coesistenza dei commi 1 e 5 dell'art. 65 c.p.i., la questione di fondo è comprendere, però, a chi, in questo scenario piuttosto insensato, debba riconoscersi la spettanza dei diritti patrimoniali sull'invenzione concepita e realizzata nel contesto di una ricerca vincolata. La risposta normativa che, negli anni, è stata data sul tema segue tre modelli, i quali si fondano su tre diversi approcci di tutela.

Un primo orientamento ritiene applicabili i principi generali sul contratto di finanziamento ⁽⁶⁾, con conseguente attribuzione della titolarità sui risultati ottenuti in favore del finanziatore e/o al co-finanziatore del progetto di ricerca, che sarà così libero di disporre contrattualmente sui diritti medesimi, senza tuttavia precisare la regola da considerare al fine della individuazione del dante causa tra ricercatore e ente universitario.

Un secondo orientamento ritiene applicabile la norma generale dell'art. 63 c.p.i., che attribuisce il diritto al brevetto per invenzione industriale all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa. In ragione di ciò, anche nella fattispecie del comma 5 troverebbe applicazione la regola della titolarità individuale (che sembrava essere stata cacciata dalla porta e, invece, si ritroverebbe a rientrare attraverso la finestra) ⁽⁷⁾. Se si accedesse a questa seconda impostazione, a mio avviso l'applicazione dell'art. 63 c.p.i. renderebbe inutile la presenza dell'intero art. 65 c.p.i., dal momento che la regola generale sarebbe sempre quella della titolarità individuale dell'art. 63 c.p.i. rispetto alla quale l'art. 64 c.p.i. costituirebbe un'eccezione.

Certamente più condivisibile è la tesi che afferma il ritorno del regime di titolarità istituzionale per effetto della applicazione dell'art. 64 c.p.i. ⁽⁸⁾,

211. Sempre sul tema RINALDI, *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari*, 444.

⁽⁶⁾ Così SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, 199; PELLACANI, *La disciplina delle invenzioni nel nuovo « Codice della proprietà industriale »*, in *Riv. rel. ind.*, 2005, 754.

⁽⁷⁾ CONTI, GRANIERI, PICCALUGA, *La gestione del trasferimento tecnologico*, 22.

⁽⁸⁾ In argomento, per tutti, FLORIDIA, *Le invenzioni universitarie secondo il pacchetto Tremonti*, 10, che ha osservato, con riguardo all'art. 24-bis l.inv., che « le invenzioni dei

come avviene negli altri ordinamenti. Questa norma, derogata dal comma 1 dell'art. 65 c.p.i. per i risultati derivanti da ricerca istituzionale, tornerrebbe ad applicarsi nel comma 5, che precisa che le disposizioni di cui ai commi 1-4 dell'art. 65 c.p.i. non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate. Aderendo a questa impostazione, si afferma infatti la riespansione della regola della titolarità istituzionale in favore del datore di lavoro, mentre il ricercatore, che si è già visto sottrarre la titolarità dei diritti patrimoniali sulle proprie invenzioni (comma § 1, art. 65 c.p.i.) nonché il diritto di percepire non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento del trovato (comma § 3, art. 65 c.p.i.), avrà diritto a ricevere un compenso aggiuntivo allo stipendio (sotto forma di equo premio) per l'attività inventiva.

Al di là dell'ipotesi di ricerca vincolata, a me pare che si dovrebbe intervenire innanzitutto sul modello di titolarità individuale ⁽⁹⁾, per migliorarlo e renderlo più rispondente con l'obiettivo di fondo della disciplina delle invenzioni del ricercatore, che è manifestamente quella di incentivare la ricerca pubblica e di far sì che i suoi risultati vengano attuati e adeguatamente valorizzati.

Come più volte evidenziato, il singolo ricercatore, salvo rari casi di inclinazione agli affari, è da sempre tendenzialmente poco propenso ad affrontare i costi, spesso non indifferenti, di brevettazione a monte e di commercializzazione a valle dell'invenzione e del brevetto, nonché poco motivato, anche quando abbia propensioni imprenditoriali, al contatto e alla negoziazione con l'impresa.

Un modello certamente più soddisfacente potrebbe allora delinearasi attribuendo all'ufficio di trasferimento tecnologico, attraverso il conferimento di un mandato *ex lege* — da prevedere, eventualmente, già all'in-

ricercatori universitari realizzate nel contesto della ricerca vincolata, essendo invenzioni ottenute nell'ambito di un'attività di prestazione, entrano nel novero delle invenzioni dei dipendenti che appartengono per definizione al datore di lavoro oppure all'amministrazione nella quale il ricercatore è organicamente inserito». Negli stessi termini PELLACANI, *Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale*, 49; LIBERTINI, *I centri di ricerca*, 73; VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 430; GRANIERI, *La disciplina delle invenzioni accademiche*, 25; RINALDI, *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari*, 445, che ha evidenziato che « anche la disciplina prevista dall'art. 65 c.p.i. per le invenzioni dei ricercatori universitari è inderogabile *in peius* per il ricercatore, esattamente come lo è quella prevista dall'art. 64 c.p.i. per le invenzioni dei dipendenti; reciprocamente la sola deroga *in peius* possibile per il ricercatore è quella prevista dall'ult. comma dell'art. 65 c.p.i. per il caso di invenzioni finanziate da imprese private o da università terze ». In giurisprudenza, si veda Trib. Milano, 25 ottobre 2012, in *Giur. it.*, 2013, 1585, con nota di SARACENO, *La ricerca universitaria e il riconoscimento dell'equo premio a favore dell'inventore*, che ha condiviso l'applicabilità dell'art. 64 c.p.i.

⁽⁹⁾ *Contra*: Termine estratto capitolo della ricerca universitaria, 272.

CAPITOLO III

IL REGIME DI TITOLARITÀ DELLE ALTRE CREAZIONI
INTELLETTUALI DISTINTE DALL'INVENZIONE

SOMMARIO: 1. Diversificazione e multisetorialità dei risultati della ricerca pubblica. — 2. Conoscenza e innovazione tecnica: know-how, modelli di utilità e topografie. — 3. *Segue*. Innovazioni nel settore della ricerca vegetale aventi ad oggetto materiale biologico: privative industrialistiche e diritto di proprietà. — 4. L'innovazione estetico-intellettuale: creazioni utili e opere dell'ingegno più tradizionali. — 5. L'innovazione "ibrida": disegni e modelli. — 6. Innovazione e segni distintivi.

1. *Diversificazione e multisetorialità dei risultati della ricerca pubblica.*

Dal punto di vista oggettivo, l'art. 65 c.p.i. prende in considerazione le sole invenzioni industriali suscettibili di brevettazione. Non si comprende, tuttavia, se la scelta di prevedere *in subiecta materia* una disciplina che tuteli i risultati della ricerca universitaria con esclusivo riferimento all'invenzione sia stata consapevole oppure derivi da una mera disattenzione del legislatore ⁽¹⁾. In effetti, l'innovazione prodotta in ambito universitario va oltre l'invenzione industriale, e il paradigma di protezione non è soltanto il brevetto. Occorre dunque prendere in considerazione anche le ulteriori creazioni intellettuali del ricercatore, a contenuto sia tecnologico sia estetico, che possono scaturire dall'esecuzione di attività di ricerca istituzionale e vincolata.

Nell'ambito di una coerente interpretazione sistematica della disciplina, occorre, quindi, comprendere l'ulteriore questione circa il regime di titolarità applicabile a tutti gli altri risultati della ricerca pubblica ⁽²⁾ generati all'interno del contesto accademico, e distinti dall'invenzione industriale, ma che sono tuttavia partecipi della stessa rilevanza per le

⁽¹⁾ Tali perplessità sono state espresse anche da GRANIERI, *La disciplina delle invenzioni accademiche*, 33.

⁽²⁾ In argomento, per tutti, FLORIDIA, *Ricerca universitaria ed invenzioni brevettabili*, 446; ID., *Le invenzioni universitarie*, 213; RICOLFI, *Invenzioni brevettabili e ricerca universitaria ed ospedaliera*, 10; MUSSO, *Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni "universitarie"*, 1100.

università e per gli altri enti pubblici di ricerca in termini di creazione « di valore economico, di capitale di immagine e di accreditamento delle strutture » (3). Tra l'altro, molti dei vigenti regolamenti universitari (4) ricomprendono nella definizione di *risultati della ricerca*, a cui applicare la disciplina delle invenzioni, anche i modelli di utilità, i marchi, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le banche di dati, i programmi per elaboratore, così come definiti dalla normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, e, più in generale, ogni conoscenza che sia protetta o suscettibile di essere brevettata/registrata e, in quanto tale, valorizzabile in chiave economica.

L'attività di ricerca e sviluppo universitaria produce dei risultati che appartengono non solo ad ogni settore della scienza e della tecnica ma anche al campo delle scienze umane e sociali.

La questione dell'attribuzione dei diritti patrimoniali sulla conoscenza e innovazione della ricerca pubblica si pone, tuttavia, in termini distinti nelle discipline scientifiche rispetto a quelle umanistiche. Alla distinta e più articolata disciplina dei rapporti tra dipendente e datore di lavoro (privato

(3) Cfr. LOFFREDO, *Introduzione*, in Università degli Studi di Cagliari, *Regolamento brevetti*, 3, emanato con D.R. n. 162 del 14 novembre 2008, e successivamente modificato.

(4) Anche al fine della redazione del presente capitolo sono stati analizzati 23 regolamenti accademici in materia di proprietà intellettuale, di cui 3 regolamenti dei principali enti pubblici di ricerca non universitari e 20 regolamenti universitari, uno per regione, di cui sono state esaminate le singole previsioni. In relazione agli EPR, cfr.: *Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui risultati della ricerca* del CNR (art. § 2, lett. l); *Disciplina relativa alla proprietà industriale* dell'ENEA (art. § 1, comma 1, lett. h); *Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze* dell'INFN (art. § 3, comma 1). Tra i regolamenti universitari, invece, si vedano: *Regolamento in materia di Brevetti* dell'Università degli studi di Teramo (art. § 2, lett. a); *Regolamento di ateneo per i brevetti* dell'Università degli Studi della Basilicata (art. § 1, comma 1); *Regolamento brevetti* dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro (art. § 2, comma 1); *Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale* dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (art. § 8); *Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale* Università di Bologna-Alma Mater Studiorum (art. § 2, lett. c); *Regolamento sulla proprietà intellettuale* della Scuola Internazionale degli Studi Superiori Avanzati di Trieste (art. § 2); *Regolamento brevetti* dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza" (art. § 2, comma 2.1., lett. a); *Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale* dell'Università degli Studi Di Genova (art. § 1, comma 2); *Regolamento in materia di proprietà industriale* dell'Università degli Studi di Milano "La Statale" (art. § 1); *Regolamento Proprietà intellettuale (Brevettazione)* dell'Università Politecnica delle Marche (art. § 1, comma 1); *Regolamento in materia di invenzioni conseguite dal personale* dell'Università degli Studi del Molise (art. § 1); *Regolamento relativo alla proprietà industriale e intellettuale* del Politecnico di Torino (art. § 1, comma 1, lett. g e h); *Regolamento brevetti* dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (art. § 1); *Regolamento brevetti* dell'Università degli Studi di Cagliari (art. § 5); *Regolamento in materia di brevetti* dell'Università degli Studi di Palermo (art. § 1, lett. b); *Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale* della Scuola Superiore Sant'Anna, della Scuola Superiore Normale, della Scuola IMT Alti Studi Lucca e della Scuola Universitaria Superiore di Pavia (art. § 2, comma 1); *Regolamento brevetti* dell'Università di Trento (art. § 2); *Regolamento in materia di brevetti* dell'Università Ca' Foscari di Venezia (art. § 1).

e pubblico) contenuta nell'ambito dell'assetto normativo delle invenzioni industriali fa da contraltare la mancanza di una puntuale regolamentazione giuridica delle opere dell'ingegno (e dei segni distintivi) realizzate nel corso del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una università o di altro ente pubblico di ricerca. Una differenza che non sembra derivare da una qualche posizione di privilegio del ricercatore scientifico rispetto al « confratello »⁽⁵⁾ umanistico quanto, piuttosto, del diverso oggetto dei tre paradigmi fondamentali di privativa: diritto d'autore, brevetto e marchio⁽⁶⁾.

Quanto al primo paradigma di protezione, va innanzitutto ricordato che il diritto d'autore sorge immediatamente, a titolo originario *ex lege*, con la creazione dell'opera personale ed originale dell'autore, quale particolare espressione formale del lavoro intellettuale (artt. § 2575-2582 c.c. e 6 l.d.a.).

La particolarità del diritto d'autore sta nel fatto che questo tutela, in linea di principio, la forma espressiva (e non l'idea) in cui si estrinseca l'opera che sia dovuta all'apporto creativo dell'autore, quando concorrano i requisiti di proteggibilità all'uopo richiesti e a prescindere da un esame del merito, ossia indipendentemente dal valore intrinseco e dalla rilevanza e utilità pratica dell'opera da un punto di vista artistico, scientifico o tecnico. Si tratta, in sostanza, di una forma di protezione che non attiene all'utilizzabilità dell'argomento o dell'insegnamento in sé considerato.

La tutela autoriale, inoltre, viene accordata indipendentemente dal compimento di formalità costitutive, a differenza, quindi, dell'accennata modalità giuridica di protezione dell'innovazione tecnologica, qual'è tipicamente il brevetto per invenzione industriale, che, come si disse⁽⁷⁾, è « il provvedimento in virtù del quale un'Amministrazione, nazionale, regionale — per esempio europea — o internazionale, costituisce una o più privative di sfruttamento economico “in cambio” di una descrizione sufficiente a mettere un esperto del ramo in condizione di attuarla ».

Poiché la creazione letteraria o artistica è intesa quale manifestazione della particolare personalità umana dell'autore, che sia dotata di idoneità a tradursi in un *quid* materiale, la dimensione morale⁽⁸⁾ dell'opera dell'in-

(5) Cfr. RICOLFI, *Invenzioni brevettabili e ricerca universitaria ed ospedaliera*, 10.

(6) Per una ricostruzione del divenire del moderno diritto industriale e sulla articolazione dei paradigmi fondamentali di protezione della proprietà industriale e intellettuale, si veda ineludibilmente GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, 5.

(7) Così ROMANO, SPADA, *Parte generale*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, ed. V, Torino, 2016, 31.

(8) Sul tema, è stato affermato che mentre il riconoscimento della paternità dell'autore concerne tutte le azioni e tutti gli atti di creazione intellettuale, la disciplina giuridica delle creazioni intellettuali riguarda solo quelle che presentino specifici requisiti. Peraltro, i limiti e le eccezioni che sono state poste dall'ordinamento giuridico nell'ambito della disciplina dei beni immateriali non pregiudicano il diritto di essere riconosciuto autore dell'opera. Così, è lecita l'utilizzazione di un'opera che sia caduta in pubblico dominio ma sempre con l'indica-

gegno non è soggetta a limiti spaziali e temporali: l'autore dell'opera sarà sempre il titolare dei diritti morali sull'opera creata e lo sarà ovunque. Ciò che, invece, ha una durata limitata è il godimento dei diritti di utilizzazione economica dell'opera riservati all'autore e agli aventi causa, il cui termine si potrae, oltre che per l'intera durata della vita dell'autore, anche per un certo numero di anni (in genere 70 anni) dopo la sua morte; il che vuol dire che detti diritti si trasmetteranno e potranno essere esercitati dagli eredi. Si riscontra, quindi, una tendenza di allungamento del termine di tutela della disciplina autoriale che, come osservato da illustre dottrina ⁽⁹⁾, risulta « proiettato su più generazioni di “pubblico pagante”, anziché, come per il brevetto, su una sola generazione umana (20 anni) ».

Oltre alle prerogative di ordine morale, l'autore gode di diritti di natura patrimoniale — distinti in relazione alla diversa forma espressiva dell'opera e della tecnica di diffusione impiegata (pubblicazione, riproduzione, rielaborazione) — i quali, creando delle legittime aspettative di guadagno, configurano per l'autore un incentivo economico alla creazione di nuove opere a beneficio dell'intera collettività.

Tale principio generale, tuttavia, sembra subire delle eccezioni in talune ipotesi specifiche, come nel caso di software, banche dati (art. § 12-*bis* l.d.a.) e per le fotografie semplici (art. § 88 l.d.a.) del dipendente. Tant'è che laddove il plusvalore derivante dal contesto organizzativo e finanziario fornito dall'organizzazione imprenditoriale nel quale il singolo dipendente è inserito finisce per incidere sulle caratteristiche tutelabili dell'opera, anche il diritto d'autore prevede, salvo patto contrario, delle regole di spettanza dei diritti patrimoniali in favore del datore di lavoro e non dei singoli (o al gruppo di) autori.

I diritti d'autore spettano poi alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese (art. § 11, comma 1, l.d.a.), nonché agli enti privati che

zione del nome dell'autore. Così ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 299, il quale ha abbandonato l'orientamento dominante che ravvisava nell'atto di creazione intellettuale la fattispecie costitutiva sia di un diritto morale che di un diritto patrimoniale ovvero di un diritto nel quale andrebbero a concorrere facoltà sia morali che patrimoniali (in questo senso, per tutti, CIAMPI, *Diritto di autore, diritto naturale*, Milano, 1957, che ha definito il diritto di autore come un diritto misto personale-patrimoniale, che nasce dalla « natura delle cose » (diritto naturale), considerandolo « viziato e contraddittorio ». “Viziato” perché detta impostazione finirebbe per identificare un diritto di paternità solo nei confronti delle creazioni intellettuali e non anche di qualsiasi azione del soggetto, ponendo così una limitazione a quest'ultimo ambito. Da altro punto di vista, l'impostazione comune sembrerebbe “contraddittoria” in quanto il presupposto di un diritto di personalità prescinderebbe dalla « occorrenza di una sua peculiare fattispecie costitutiva ». In altri termini, la dottrina dominante parrebbe non essere riuscita ad identificare nell'autonomo diritto morale di paternità un contenuto distinto da quello proprio del diritto di paternità che si riconosce ad ogni soggetto per qualsiasi azione abbia compiuto. L'illustre autore riteneva, pertanto, di dover necessariamente identificare il diritto di paternità patrimoniale, mentre il diritto di

Termine estratto capitolo

CAPITOLO IV

DAL RICERCATORE SOLITARIO ALL'ÉQUIPE DI RICERCA:
L'INVENZIONE PLURISOGGETTIVA

SOMMARIO: 1. L'invenzione accademica di gruppo. — 2. La contitolarità nell'attività di ricerca istituzionale. — 3. *Segue*. Gestione dell'invenzione comune in assenza di accordo. — 4. *Segue*. Gestione dell'invenzione comune in presenza di accordo. — 5. La contitolarità nell'attività di ricerca vincolata. — 6. Il ricercatore e l'intelligenza artificiale: un'ipotesi di contitolarità *sui generis*?

1. *L'invenzione accademica di gruppo.*

Sin qui il tema dell'invenzione del ricercatore dell'università e degli enti pubblici di ricerca è stato analizzato con riguardo all'ipotesi di ricerca più semplice, quella, cioè, in cui la ricerca è condotta e l'invenzione è ottenuta da un ricercatore solitario ⁽¹⁾.

In questa ipotesi, è stato agevole concludere che entrambi i diritti morale e di utilizzazione economica relativi al risultato ottenuto spettano al ricercatore-inventore, oppure all'ente di appartenenza per effetto di un atto di cessione del ricercatore o nell'ipotesi di ricerca vincolata.

L'odierna attività di ricerca parrebbe invece discostarsi in maniera evidente da quell'ideale di ricerca *one-to-one* al quale sembra essersi riferito il legislatore: un datore di lavoro (università o altro ente pubblico di ricerca) e un'attività istituzionale di ricerca svolta singolarmente da un solo dipendente (ricercatore) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ L'espressione è di UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, 2.

⁽²⁾ In argomento, per tutti, BASILE, voce "Ricerca scientifica", b) *Contratto di ricerca*", in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 413; LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle "invenzioni universitarie"*, 2171, che già evidenziava che « quasi tutte le ricerche attuali hanno carattere di ricerca di gruppo » e che « quest'ipotesi più complessa è oggi quella più frequente e (...) produce i risultati inventivi di maggior rilievo economico ». In tempi più recenti, in senso conforme GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, 182; PELLACANI, *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, 71, che ha ritenuto che la circostanza che, ad oggi, la ricerca scientifica venga svolta in forma prevalentemente collettiva « si ricollega alla crescente specializzazione del personale, alla sempre maggiore complessità delle indagini e all'aumento dei costi »; CUOMO, *La contitolarità di diritti di proprietà industriale tra comunione e contratti associativi*, 35, che ha evidenziato che « È constatazione diffusa e corretta che la fattispecie maggiormente ricorrente nella prassi

Oggi la ricerca nel settore pubblico, data l'intrinseca complessità dei processi innovativi e la più alta specializzazione dei ricercatori, è per di più una ricerca *one-to-many*, il che significa che più ricercatori possono operare insieme in un progetto di ricerca, giungendo congiuntamente, in via incidentale o in virtù di un previo accordo esplicito, alla realizzazione di un *output* innovativo comune.

A ciò si aggiunga l'incremento delle fonti di finanziamento alla ricerca (nazionali, comunitarie ed internazionali) e la maggiore partecipazione degli enti universitari a progetti di ricerca finanziata. Di qui, il moltiplicarsi di invenzioni realizzate da *équipe* di ricerca, a composizione mista pubblico-privato, rientranti nella previsione dell'ultimo comma dell'art. 65 c.p.i.

Tutto ciò si traduce, dunque, nella possibilità che l'invenzione sia creata da una pluralità di inventori, appartenenti al medesimo organismo pubblico di ricerca, o ad enti pubblici distinti oppure a imprese private ⁽³⁾.

La contitolarità del diritto al e di brevetto è una fattispecie di indubbia rilevanza sotto il profilo socio-economico, che pone notoriamente delicate questioni giuridiche e che influisce in maniera significativa sui finanziamenti alla collaborazione nelle attività di R&S, nonché sugli incentivi che orientano le strategie di trasferimento tecnologico accademico ⁽⁴⁾.

La contitolarità può essere a titolo originario o derivativo ⁽⁵⁾. Quanto alla contitolarità a titolo originario, la situazione tipica è quella del brevetto relativo ad una invenzione risultante dalla collaborazione creativa realizzata nell'ambito di un progetto di ricerca in cui hanno partecipato una pluralità di ricercatori. Sicchè l'esercizio del diritto al brevetto spetterà a ciascun coinventore che ha contribuito in maniera creativa al processo inventivo.

Con riguardo, invece, alla contitolarità a titolo derivativo, la comunione sul diritto al e di brevetto potrà costituirsi sia per effetto di un atto di disposizione *inter vivos*, sia per effetto di un atto *mortis causa*.

Ne discende che la contitolarità potrà derivare dalla cessione volonta-

è, almeno oggi, quella della contitolarità frutto od oggetto di un contratto di collaborazione (nell'attività inventiva e/o nella gestione dei diritti di sfruttamento economico dell'invenzione), e segnatamente di contratti di collaborazione inter-imprenditoriali o tra una o più imprese e una o più università o enti di ricerca ». In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., 6 dicembre 2002, n. 17398, in *Giust. civ. mass.*, 2002, 2138, in cui è stato affermato che « l'evoluzione del sistema produttivo e tecnologico ha modificato l'organizzazione e la forma dell'attività creativa del lavoratore dipendente, sia perché al singolo lavoratore si è sostituita più frequentemente l'*équipe* di ricerca all'interno di nuove realtà produttive ».

⁽³⁾ Così si è espresso M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, 182.

⁽⁴⁾ Si veda CUOMO, *La contitolarità del brevetto tra cooperazione e concorrenza*, Milano, 2020.

⁽⁵⁾ Per un approfondimento sulle distinte fattispecie di comunione brevettuale in funzione della natura originaria o derivativa del titolo costitutivo, si vedano, per tutti, GRECO, VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, 258; CORRADO, *Opere dell'ingegno*, 76; mentre con riguardo alle fattispecie di comunione nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, si veda UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, 30.

ria del ricercatore-inventore della propria quota di contitolarità in favore di altro coinventore o di un terzo, oppure potrà verificarsi per successione ereditaria in caso di morte dell'inventore.

Nella prospettiva di identificare i problemi relativi all'esercizio delle prerogative derivanti dall'ottenimento di una invenzione accademica plurisoggettiva, non rileva tanto distinguere tra contitolarità originaria e contitolarità derivativa. Piuttosto, sarà utile distinguere tra la fattispecie in cui la comunione si realizza in un contesto di ricerca istituzionale (commi §1-4, art. 65 c.p.i.), in cui i ricercatori potrebbero non aver ancora raggiunto un accordo sulla gestione e sullo sfruttamento congiunto dell'invenzione comune, e la fattispecie in cui l'invenzione di gruppo sia il risultato atteso e futuro di una ricerca commissionata all'università (o altro ente pubblico di ricerca) oppure di un progetto finanziato a cui partecipa uno o più ricercatori dell'ente (comma § 5, art. 65 c.p.i.), in ambito nazionale o transnazionale, in cui è tendenzialmente certo che un simile accordo sia stato perfezionato *ex ante* prima dell'avvio della prima delle distinte fasi in cui si articola la ricerca collaborativa.

2. La contitolarità nell'attività di ricerca istituzionale.

Procedendo per gradi, nell'ipotesi in cui l'invenzione di gruppo risulti da un'attività di ricerca istituzionale troverà applicazione il regime di contitolarità di cui al comma 1 dell'art. 65 c.p.i.

Si osserva al riguardo che anche tale disposizione ha subito nel corso degli anni diverse modifiche.

Sino all'ultima bozza del Codice di proprietà industriale del 23 luglio 2004 (bozza 7-2004) ⁽⁶⁾, l'art. 65 forniva una disciplina senz'altro più completa in tema di invenzioni accademiche plurisoggettive, stabilendo al suo ultimo comma che "In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori; in tal caso il diritto a percepire almeno il trenta per cento di quanto ottenuto dallo sfruttamento del brevetto è da ripartirsi fra gli autori in parti uguali, salvo che risulti una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione avviene in misura proporzionale al contributo di ciascuno". Tale disposizione, senza comprenderne la ragione, scompariva nel testo del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, per poi essere riproposta, ed essere nuovamente eliminata, sia nel testo della bozza di modifica al Codice di proprietà industriale ⁽⁷⁾,

⁽⁶⁾ COMMISSIONE MINISTERIALE, *Codice di proprietà industriale. Bozza del 23 luglio 2004*, 2004.

⁽⁷⁾ COMMISSIONE MINISTERIALE, *Bozza di modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 dell'11 novembre 2005*, 2005.

dell'11 novembre 2005, sia nel testo consolidato del Codice del 23 dicembre 2005 ⁽⁸⁾.

Le vicende modificative dell'art. 65 c.p.i. proseguivano con la riforma del 2010, tant'è che nella prima bozza di decreto legislativo di correzione del Codice di proprietà industriale, redatto dalla Commissione tecnica ministeriale il 2 febbraio 2010 ⁽⁹⁾, l'art 34 ⁽¹⁰⁾ proponeva una versione migliorativa dell'art. 65 c.p.i., senza la previsione, tuttavia, di alcun riferimento alla fattispecie di invenzione realizzata con l'apporto inventivo di più ricercatori-inventori.

Si è trattata di un'omissione che riterrei poco comprensibile, soprattutto in ragione del fatto che, già nel 2010, il sistema della ricerca pubblica era mutato rispetto al passato, la complessità delle attività investigative era notevole e il ruolo del ricercatore solitario stava già assumendo un ruolo sempre più marginale.

Anche questa proposta di modifica, dopo aver superato l'esame delle Commissioni parlamentari, ottenere l'approvazione del Consiglio dei Ministri e il parere favorevole del Consiglio di Stato veniva abbandonata.

Nella vigente formulazione dell'art. 65 c.p.i. la seconda parte del comma 1 prevede, in via del tutto semplificativa, una regola di contitolarietà *pro quota*, disponendo che nel caso in cui l'invenzione sia stata ottenuta congiuntamente da più inventori, dipendenti delle università, delle pubbli-

⁽⁸⁾ COMMISSIONE MINISTERIALE, *Testo consolidato del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 modificato del 23 dicembre 2005*, 2005.

⁽⁹⁾ COMMISSIONE MINISTERIALE, *Bozza di decreto legislativo di correzione del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 275, del 2 febbraio 2010*, 2010.

⁽¹⁰⁾ *Ivi*, art. § 34: 1. L'articolo 65 del Codice è sostituito dal seguente: "La disciplina di cui all'articolo 64 si applica anche nel caso in cui il rapporto di lavoro intercorre con un'Università o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca. Tuttavia in questo caso, in deroga all'articolo 64: a) qualora l'Università o l'Amministrazione non abbia proceduto al deposito a proprio nome entro sei mesi da quando l'inventore le abbia comunicato l'invenzione, l'inventore può depositare domanda di brevetto a proprio nome anche nei casi previsti dai commi 1° e 2° dell'art. 64; b) qualora l'Università o l'Amministrazione abbia esercitato il diritto di chiedere il brevetto, ma non intenda acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, essa lo comunica all'inventore con almeno quarantacinque giorni di anticipo sulla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di priorità di cui all'articolo 4, ed in tal caso l'inventore acquisisce automaticamente il diritto a chiedere i brevetti a proprio nome, esercitando il diritto di priorità, per i Paesi esteri nei quali l'Università o l'Amministrazione non intende acquistare i brevetti; c) qualora l'Università o l'Amministrazione decida, una volta depositato il brevetto, di venderlo offrendolo sul mercato, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto. 2. Le Università e le Amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie ed eventualmente anche consorziandosi tra loro o con altri soggetti, di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori e adottano, nell'ambito della loro autonomia, regolamenti relativi ai rapporti con i ricercatori ed ai reciproci diritti. 3. Le disposizioni del presente articolo che derogano all'articolo 64 non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti diversi dall'Università, ente o"

CAPITOLO V

PROSPETTIVE DI RIFORMA

SOMMARIO: 1. Le invenzioni realizzate nell'ambito di università e enti di ricerca nel d.d.l. di revisione del Codice della proprietà industriale. — 2. Profilo applicativo soggettivo (e oggettivo). — 3. Gli obblighi di *disclosure*. — 4. Valorizzazione e sfruttamento dell'invenzione.

1. *Le invenzioni realizzate nell'ambito di università e enti di ricerca nel d.d.l. di revisione del Codice della proprietà industriale.*

È oggi incerto se la disciplina delle invenzioni accademiche di cui all'attuale art. 65 c.p.i. sia destinata ad una stabilità nel tempo oppure ad una prossima controriforma.

Anche il legislatore italiano, in analogia con quanto previsto nella maggioranza dei Paesi europei, sembra ormai propendere per un *dietro front*. Il disegno di legge S.2631 del 2022 ⁽¹⁾ attualmente assegnato alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica, dopo essere stato esaminato e approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso aprile, prevede la revisione del Codice di proprietà industriale.

Un intervento che appare funzionale ad assicurare una maggiore protezione delle privative industrialistiche universitarie e che mira a rafforzare la competitività tecnologica e digitale delle imprese e degli istituti di ricerca nazionali sui mercati promuovendo la valorizzazione della conoscenza, l'uso e la diffusione dei brevetti per incentivare gli investimenti e il trasferimento tecnologico delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo. L'obiettivo è quindi quello di favorire lo sviluppo di efficienti processi di trasferimento tecnologico nel settore accademico, evitando che

⁽¹⁾ SENATO DELLA REPUBBLICA, N. 26311, *Disegno di legge. Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, 2001.*

le invenzioni e le conoscenze prodotte dai ricercatori restino confinate nelle sedi e nei laboratori universitari, consentendone il loro pieno utilizzo ⁽²⁾.

All'interno di questa cornice, tra le diverse modifiche introdotte, due novità, fra le altre, appaiono particolarmente rilevanti e riguardano, rispettivamente, la riscrittura del vigente art. 65 c.p.i. e l'introduzione di un nuovo art. 65-*bis* c.p.i. ⁽³⁾.

Sotto il primo profilo, la disposizione fin qui discussa potrebbe essere abrogata entro breve e sostituita con una nuova redazione dell'art. 65 c.p.i. Dalla lettura della norma emergono infatti una serie di aggiustamenti alla disciplina vigente, attesi ed auspicati da tempo dalla comunità scientifica e dai soggetti coinvolti, ma che lasciano, tuttavia, diversi dubbi e appaiono purtroppo, ancora una volta, non chiaramente formulati.

La nuova formulazione della norma prevede innanzitutto un totale ribaltamento del regime di titolarità individuale, che tiene conto del fatto che il sistema di titolarità brevettuale vigente è risultato e risulta tutt'ora di ostacolo ad una efficiente gestione dei processi di trasferimento tecnologico del settore pubblico. Mentre il diritto morale di paternità dell'invenzione resterà in capo all'inventore, la titolarità dei diritti patrimoniali si attribuirà, in prima battuta, all'ente di appartenenza dell'inventore e, solo in caso di inerzia di quest'ultimo, al ricercatore.

Se, dunque, la previsione di cui al d.d.l. S.2631 verrà approvata, le università e gli altri pubblici di ricerca, analogamente ai datori di lavoro del settore privato *ex art. 64 c.p.i.*, torneranno ad essere titolari dei diritti al e di brevetto sull'invenzione del ricercatore, con la precisazione che entro sei mesi dalla comunicazione dell'invenzione queste dovranno depositare la domanda di brevetto o comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi, salvo proroghe dei termini.

Il regime di titolarità istituzionale sarà applicabile nei confronti delle invenzioni industriali conseguite dai ricercatori tanto nelle ipotesi di ricerca libera quanto in quelle di ricerca vincolata, superando il distinto e ambiguo sistema di titolarità ora vigente ai sensi dei commi 1 e 5 della versione attuale dell'art. 65 c.p.i.

Una politica della proprietà intellettuale istituzionale universitaria, che vuole incentivare il trasferimento tecnologico accademico, dovrebbe cercare di armonizzare gli interessi contrastanti di tutte le parti interessate. La controriforma dovrebbe infatti consentire il potenziamento delle interazioni tra il mondo della ricerca e il mondo industriale rafforzando, sotto un profilo strutturale, la capacità di incontro e di servizio verso le imprese e

⁽²⁾ *Ibidem*, 26.

⁽³⁾ Per alcuni commenti sul tema si vedano GALLI, *Codice proprietà industriale, quanti dubbi: perché è urgente migliorare il testo*, in www.agendadigitale.eu, 2022; GRANIERI, *Nel disegno di legge governativo di modifica al Codice della proprietà industriale proposto il superamento del c.d. privilegio del professore all'italiana*, in *Il Foro it.*, 2022.

agevolando lo sviluppo di innovazione e di conoscenza in determinati settori produttivi e contesti locali ⁽⁴⁾.

Temo tuttavia che, sebbene gli sforzi e le migliori intenzioni dei soggetti coinvolti, possano verificarsi conflitti di interesse. Ad esempio, gli interessi sottesi alla ricerca sponsorizzata potrebbero porsi in conflitto con il fine dell'università di diffondere rapidamente e ampiamente i risultati della ricerca. In questo senso, sarebbe opportuno che le istituzioni di ricerca sviluppino *policies* e procedure per la divulgazione e la gestione dei potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere in sede di divulgazione del risultato e di contestuale trasferimento.

Senz'altro positiva è l'introduzione nel Codice di proprietà industriale di un art. 65-*bis* che propone l'adozione delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli enti pubblici di ricerca e degli IRCCS, nell'ambito della propria autonomia e delle risorse disponibili a legislazione vigente, di uffici di trasferimento tecnologico. Tali uffici avranno l'obiettivo primario di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche mediante la promozione di collaborazioni con le imprese e dovranno dotarsi di personale di idonea qualificazione professionale allo svolgimento di attività di promozione della proprietà industriale.

Sebbene sia apprezzabile il tentativo del legislatore di disciplinare la presenza e il ruolo degli uffici di trasferimento tecnologico, la disposizione appare superata, posto che è da tempo che gli atenei e gli altri enti pubblici di ricerca si sono dotate di strutture interne di trasferimento tecnologico, con personale certamente qualificato. Non si comprende, però, la ragione per cui l'istituzione di tali uffici debba essere rimessa all'autonomia degli enti. Piuttosto, per consentire una gestione più efficiente dei risultati della ricerca universitaria avrebbe dovuto introdursi un obbligo istitutivo degli uffici.

2. *Profilo applicativo soggettivo (e oggettivo).*

Nella proposta di revisione del Codice di proprietà industriale sono definiti, inoltre, alcuni aspetti che hanno determinato incertezze in fase operativa ma che potrebbero continuare ad essere fonte di ambiguità in ragione della mal formulazione della norma, quali l'ambito applicativo soggettivo ed oggettivo della disciplina delle invenzioni del ricercatore universitario.

Quanto al datore di lavoro, la nuova formulazione dell'attuale art. 65 c.p.i. parla al comma 1 di "università", "ente pubblico di ricerca" o "istituto

⁽⁴⁾ *Ibidem*, 29.

di ricovero e cura a carattere scientifico” (IRCCS). Come indicato al comma 2, la disciplina proposta si applica anche alle università non statali legalmente riconosciute nell’ottica di assicurare una parità di trattamento e una concorrenza fra i due distinti tipi di sedi primarie di ricerca e di libera formazione. E da ritenere, inoltre, che l’ambito applicativo della proposta di riforma dovrebbe intendersi estesa anche alle università telematiche, sempre più coinvolte in progetti finanziati di ricerca nazionali e transnazionali, al fine di implementare una regolazione più omogenea dei processi di tutela, di gestione e di valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria *tout court*.

Peraltro, per quanto riguarda gli enti pubblici, la nuova disciplina si applica alle invenzioni dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca in generale e degli IRCCS (comma § 1) e agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro (comma § 2). Il riferimento agli IRCCS di diritto pubblico, per un verso, e l’eliminazione della dizione “scopo istituzionale di ricerca” dal vigente comma 1 dell’art. 65 c.p.i. in relazione all’attività della struttura di appartenenza dell’inventore, per altro verso, sembrano confermare l’intenzione del legislatore di estendere il perimetro dell’ambito applicativo dell’art. 65 c.p.i. alle invenzioni conseguite in qualsiasi pubblica amministrazione in cui la ricerca potrebbe anche non rappresentare la finalità istituzionale principale ed esclusiva dell’ente.

La norma proposta si applicherebbe sia nell’ipotesi in cui l’attività di ricerca si svolge all’interno di ciascun ente, sia nel caso in cui questa sia condotta nel quadro di una convenzione interistituzionale. Si tratta, quest’ultima, di una prassi sempre più diffusa in ambiente accademico anche in ragione delle doppie affiliazioni di molti professori e ricercatori ad una università italiana e ad un ateneo o ente di ricerca nazionale o straniero.

Maggiori incertezze desta, invece, il modificato comma 2 che estende la disciplina alle invenzioni conseguite da ricercatori afferenti ad organismi che perseguono la promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche. Sotto questo profilo, vi è la consapevolezza di ricomprendere in questa previsione anche le invenzioni di alcuni soggetti privati. È il caso, per esempio, delle invenzioni dei ricercatori del CIRA o dell’IIT o degli IRCCS di diritto privato, ad oggi collocate all’interno della portata applicativa dell’art. 64 c.p.i.

Come rilevato da attenta dottrina ⁽⁵⁾, resta, però, da chiarire la disciplina delle invenzioni conseguite in un contesto “ibrido”. Il riferimento è, per esempio, ai prodotti dell’ingegno e invenzioni del personale di ruolo dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), per i quali il Rego-

Termine estratto capitolo

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, ed. V, Torino, 2016.
- AA.VV., *Gli incubatori d'impresa in Italia*, Banca d'Italia, Roma, 2014.
- AA.VV., *Marchi, brevetti e know-how*, Milano, 2014.
- AA.VV., *Ricerca scientifica e trasferimento tecnologico. Generazione, valorizzazione e sfruttamento della conoscenza nel settore biomedico*, Milano, 2007.
- AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998.
- R. ABBOTT, *Artificial Intelligence, Big Data and Intellectual Property: Protecting Computer-Generated Works in the United Kingdom*, in *Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies*, a cura di Tanya, 2020, 322.
- R. ABBOTT, *The Artificial Inventor Project*, in *Wipo Magazine*, 2019, vol. 6, 1.
- R. ABBOTT, *I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law*, in *Boston College Law Review*, 2016, vol. 4757, 1079.
- G. ABRAMO, *Il sistema ricerca in Italia: il nodo del trasferimento tecnologico*, in *Economia e politica industriale*, 1998, vol. 99, 67.
- G. ABRAMO, A. D'ANGELO, *La ricerca pubblica in Italia: per chi suona la campana?*, in *Economia pubblica*, 2005, vol. 6, 99.
- G. ABRAMO, F. PUGINI, *L'attività di licensing delle università italiane: un'indagine empirica*, in *Economia e politica industriale*, 2005, vol. 32 (3), 43.
- G. ABRAMO, S. LUCANTONI, *Ricerca pubblica e trasferimento tecnologico: il caso del Consiglio Nazionale delle Ricerche*, in *Economia e politica industriale*, 2003, vol. 119, 77.
- N. ABRIANI, voce "Brevetto", in Abriani (a cura di), *Diritto commerciale*, collana dei *Dizionari del diritto privato* promossi da Irti, Milano, 2011.
- N. ABRIANI, G. COTTINO, *I brevetti per invenzione e per modello*, in ABRIANI, COTTINO, RICOLFI, *Trattato di diritto commerciale. Volume secondo. Il Diritto industriale*, 2001, 217.
- N. ABRIANI, G. COTTINO, M. RICOLFI, *Trattato di diritto commerciale. Volume secondo. Il Diritto industriale*, Padova, 2001.
- G. AGHINA, *I contratti di ricerca*, in *Rivista di diritto industriale*, 1995, 281.
- G. AGNELLI, *Trattato del diritto di privativa industriale*, Milano, 1868.
- F. AHNER, J.J. TOUATI, *Inventions et créations de salariés: du code du travail au code de la propriété intellectuelle*, ed. 3, Paris (FR), 2015.
- AICIPI, *Linee di intervento strategiche sulla Proprietà Industriale per il triennio 2021-2023. Osservazioni e commenti da parte dell'Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese (AICIPI)*, Milano, 2021.
- AIPPI-ITALIA, *La riforma del Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2010.

- AIPPI-ITALIA, *News n. 4/2019. Applicazione dell'intelligenza artificiale negli uffici di proprietà industriale*, 2019.
- AIPPI-ITALIA, *Commenti alla bozza di Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2003.
- AIRI, *Specifiche raccomandazioni Airi sulle Linee di intervento sulla PI per il triennio 2021-2025*, Roma, 2021.
- L. ALBERTINI, *La comunione di brevetto tra sfruttamento diretto e indiretto*, in *Giustizia civile*, 2000, 2245.
- Z. ALGARDI, *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, Padova, 1978.
- Z. ALGARDI, *Disegno industriale e arte applicata*, Milano, 1977.
- M. AMMENDOLA, *Il diritto acquisito dagli enti indicati dall'art. 11 l.a. sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese*, in *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, 1994, 616.
- M. AMMENDOLA, voce "Diritto d'autore", in *Digesto-Discipline privatistiche-Sezione commerciale*, vol. IV, Torino, 1989, 372.
- M. AMMENDOLA, *La brevettabilità nella Convenzione di Monaco*, Milano, 1981.
- G. AMOROSO, voce "Invenzione del prestatore di lavoro", in *Enciclopedia del diritto*, II, Milano, 1998, 449.
- G. ANGELICCHIO, *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine*, in Scuffi, Franzosi, *Diritto industriale italiano. Tomo Primo. Diritto sostanziale*, Padova, 2014, 345.
- A. ANGIELLO, *Invenzioni dei dipendenti. Diritti patrimoniali e morali*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1986, 556.
- R. AOKI, A. SCHIFF, *Promoting Access to Intellectual Property: Patent Pools, Copyright Collectives, and Clearinghouses*, in *R&D Management*, 2008, vol. 38, 187.
- M. ARE, voce "Beni immateriali (diritto privato)", in *Enciclopedia del diritto*, V, Milano, 1959, 244.
- E. AREZZO, *Brevettazione strategica e "non uso" del brevetto*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2019, 289.
- E. AREZZO, *Società di gestione collettiva dei diritti fra tutela della proprietà intellettuale e diritto della concorrenza: brevi note a margine della pronuncia "International confederation of societies of authors and composers" (Cisac)*, in *Concorrenza e mercato*, 2014, 673.
- E. AREZZO, *Protezione del segreto e tutela del software: convergenze, sovrapposizioni, conflitti*, in *Il Diritto industriale*, 2018, 145.
- E. AREZZO, *Il dibattito sull'opera utile par excellence: il software*, in *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, 2016, 309.
- E. AREZZO, *Nuove invenzioni e rapporti tra i diversi requisiti di brevettabilità nella giurisprudenza EPO*, in *Il Diritto industriale*, 2016, 158.
- E. AREZZO, *La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi*, in *Rivista di diritto industriale*, 2013, 148.
- E. AREZZO, *Nuove prospettive europee in materia di brevettabilità delle invenzioni di software*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2009, 1017.
- T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: lezioni di diritto industriale*, Milano, 1960.
- D. AUDRETSCH, E. LEHMANN, M. MEOLI, S. VISMARA (a cura di), *University Evolution, Entrepreneurial Activity and Regional Competitiveness*, in *International Studies in Entrepreneurship*, 2016.

- F. AULETTA (diretto da), *I controlli nelle società pubbliche*, Bologna, 2017.
- P. AUTERI, *Il diritto d'autore*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, ed. V, Torino, 2016, 623.
- P. AUTERI, *Le commesse di ricerca, sviluppo, produzione*, in *I contratti di informatica*, a cura di Alpa, Zeno Zencovich Milano, 1987, 247.
- P. AUTERI, voce "*Industrial Design*", in *Dizionario del diritto privato*, a cura di Irti, vol. III, Milano, 1981, 623.
- J. AZÉMA, J.C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, ed. VIII, Paris (FR), 2017.
- G.G. AULETTA, V. MANGINI, Artt. 2584-2601 cod. civ. *Delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali. Della concorrenza*, in SCIALOJA, BRANCA (a cura di), *Commentario al codice civile*, Bologna-Roma, ed. III, 1987.
- P. BALARAM, *Blue skies research*, in *Current Science*, 1999, vol. 76, 5.
- M. BALCONI, S. BRESCHI, F. LISSONI, *Il trasferimento di conoscenze tecnologiche dall'università all'industria in Italia: nuova evidenza sui brevetti di paternità dei docenti*, in *Quaderni di Dipartimento n. 141*, Università di Pavia, Dipartimento di Economia politica e Metodi quantitativi, 2002.
- C. BALDERI, G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *Eppur si muove! Il percorso delle università italiane nelle attività di brevettazione e licensing dei risultati della ricerca scientifica*, in *Economia dei servizi*, 2010, vol. 2, 203.
- C. BALDERI, C. DANIELE, A. PICCALUGA, *Gli uffici di trasferimento tecnologico delle università italiane: numeri ma non solo numeri*, in *Economia e politica industriale*, 2012, vol. 4, 135.
- N. BALDINI, *University spin-offs and their environment*, in *Technology Analysis & Strategic Management*, 2010, vol. 22 (8), 859.
- N. BALDINI, R. GRIMALDI, M. SOBRERO, *Institutional changes and the commercialization of academic knowledge: A study of Italian universities' patenting activities between 1965 and 2002*, in *Research Policy*, 2006, vol. 35 (4), 518.
- D. BALDUCCI, *La valutazione dell'azienda*, ed. IX, Milano, 2013, 350.
- E. BALLETTI, *Le "invenzioni" del lavoratore e il diritto all'equo premio in relazione all'art. 36 Cost.*, in *Giurisprudenza italiana*, 1985, 495.
- E. BALLETTI, *Riflessioni sul diritto all'utilizzazione delle invenzioni realizzate dal prestatore di lavoro*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1984, 112.
- F. BANO, *Sul diritto del lavoratore all'equo premio nel caso di invenzione d'azienda*, in *Giustizia civile*, 2001, 783.
- F. BANTERLE, *Ownership of inventions created by Artificial Intelligence*, in *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, 2018, 69.
- A. BAX, *Le invenzioni dei ricercatori universitari: la normativa italiana*, in *Il Diritto industriale*, 2008, 205.
- E. BARBIERI (a cura di), *La ricerca universitaria e la sua valutazione*, Rimini, 2011.
- M. BARCELLONA, *Il diritto neoliberale dell'economia globalizzata e della società liquida*, in *Europa e Diritto Privato*, 2020, 757.
- M. BARCELLONA, *La costituzione di consorzi misti*, in *Società*, 1991, 25.
- G. BARNETT, *How can universities demonstrate they aren't patent trolls?*, in *Research Enterprise*, 2016, 1.
- A. BARTALENA, *Le azioni con prestazioni accessorie*, Milano, 1993.

- S. BARTALOTTA, *Presupposti e criteri per la valutazione economica delle invenzioni dei lavoratori*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2001, 680.
- M. BARTOLONI, *Inguscio (Cnr): «La ricerca pubblica aspetta la riforma, va data più autonomia agli enti»*, in *Il Sole 24 ore*, 2016.
- M. BASILE, voce “*Ricerca scientifica*, b) *Contratto di ricerca*”, in *Enciclopedia del diritto*, XL, Milano, 1989, 410.
- F. BASSAN, *La regolazione nell’Unione europea della gestione collettiva del diritto d’autore on line su opere musicali*, in *Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo*, 2013, 47.
- S. BATTINI, *La nuova governance delle università*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2011, 359.
- G. BAVETTA, voce “*Invenzioni industriali*”, in *Enciclopedia del diritto*, XXII, Milano, 1972, 654.
- T.R. BEARD, G.S. FORD, T.M. KOUTSKY, L.G. SPIWAK, *A Valley of Death in the innovation sequence: an economic investigation*, in *Research Evaluation*, 2009, vol. 18, 343.
- M. BEDNAREK, M. INEICHEN, *Patent Pools as an Alternative to Patent Wars in the Emergent Sectors*, in *Intellectual Property and Technology Law Journal*, 2004, vol. 16 (7), 1.
- F.K. BEIER, *Problemi della utilizzazione economica dei risultati della ricerca di base (scoperte, invenzioni, brevetti industriali e licenze)*, in AA.VV., *Studi in onore di Remo Franceschelli*, Milano, 1983, 43.
- A. BELLAN, *Prospettive di modifica per la disciplina delle invenzioni universitarie*, in *Il Diritto industriale*, 2009, 213.
- M. BELLENGHI, *Tutela del diritto morale dell’inventore nell’innovazione scientifica di gruppo*, in *Rivista di diritto industriale*, 1965, 40.
- F. BENCARDINO, M.R. NAPOLITANO, *L’Università nei processi di sviluppo economico e sociale*, in *Le Università del Mezzogiorno nella Storia dell’Italia Unita 1861-2011*, a cura di Bianchi, Bologna, 2011, 123.
- D. BENEDETTI, *Intelligenza Artificiale per la pubblica sicurezza: utilizzi e rischi sociali*, in *Agendadigitale.com*, 2019.
- M. BENINCASA, *Gli accordi di riservatezza*, Milano, 2008.
- F. BENUSSI, *Novità vegetali*, in *Brevetti, Marchio, Ditta e Insegna*, a cura di Franceschelli, Milano, 2003, 1171.
- F. BENUSSI, voce “*Vegetali (Nuove varietà)*”, in *Digesto-Discipline privatistiche-Sezione commerciale*, vol. XVI, Torino, 1999, 403.
- F. BENUSSI, voce “*Modello di utilità*”, in *Digesto-Discipline privatistiche-Sezione commerciale*, vol. X, Torino, 1994, 5.
- F. BENUSSI, voce “*Invenzioni in diritto comparato*”, in *Digesto-Discipline privatistiche-Sezione commerciale*, vol. VII, Torino, 1987, 491.
- F. BENUSSI, voce “*Invenzioni industriali*”, in *Digesto-Discipline privatistiche-Sezione commerciale*, vol. VII, Torino, 1987, 506.
- S. BERGIA, *Commento all’art. 63*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di Vanzetti, Milano, 2014, 857.
- M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *Enciclopedia del diritto*, XL, Milano, 2005, 14.