

IV CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

"IMPRESA E MERCATO FRA LIBERALIZZAZIONI E REGOLE"
Roma, 22-23 febbraio 2013

EMANUELA AREZZO(*)

La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi

SOMMARIO: 1. Introduzione al tema. – 2. Sull'introduzione del c.d. privilegio accademico: un bilancio dei risultati a (più di) dieci anni dalla sua codificazione. – 3. Sul 5° comma dell'art. 65 c.p.i.: problematiche relative ai brevetti accademici scaturenti dalla c.d. ricerca vincolata. – 3.1. La posizione degli inventori-ricercatori: una discriminazione nella discriminazione? – 3.2. Il ruolo degli Atenei: fornitori di tecnologia a basso costo? -- 4. Conclusioni.

1. *Introduzione al tema*

Come noto, in controtendenza rispetto alla maggior parte degli ordinamenti brevettuali europei ⁽¹⁾ e con quello nord-americano ⁽²⁾, nel 2001 l'Italia ha provveduto a modificare il sistema di titolarità delle invenzioni realizzate in ambiente universitario, attribuendo "i diritti derivanti dall'invenzione brevettabile" direttamente in capo ai ricercatori universitari ⁽³⁾ e non agli Atenei ⁽⁴⁾.

(*) Ricercatore in Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, D.to di Scienze Giuridiche Privatistiche.

¹ Per un raffronto con gli ordinamenti brevettuali degli altri Paesi europei v. A. BAX, *Le invenzioni dei ricercatori universitari: la normativa italiana*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2008, 205, p. 209; S. BRESCHI, A. DELLA MALVA, F. LISSONI, F. MONTOBBIO, *L'attività brevettuale dei docenti universitari: l'Italia in un confronto internazionale*, in *Economia e Politica Industriale*, 2007, 43, pp. 46 ss. A tal riguardo, peraltro, la dottrina ha giustamente sollevato la preoccupazione che la profonda differenza legislativa tra il modello italiano (quanto al regime di titolarità dei frutti della ricerca universitaria) e gli altri modelli europei e, più in generale, stranieri, possa ostacolare la ricerca universitaria internazionale (c.d. *international collaborative research*). Così N. BALDINI, R. FINI, R. GRIMALDI, *The transition towards entrepreneurial universities: An assessment of academic entrepreneurship in Italy*, 2012, consultabile al sito <http://ssrn.com/abstract=1979450>, p. 5.

² Sull'esperienza nord-americana rimando al puntuale studio di M. GRANIERI, *Circolazione (mancata) dei modelli e ricerca delle soluzioni migliori. Il trasferimento tecnologico dal mondo universitario all'industria e la nuova disciplina delle invenzioni d'azienda*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2002, 61, pp. 63 e ss. Ancora sul tema S. CARMELI, *I diritti degli inventori nel sistema americano: la proprietà dei brevetti fra governo, università ed inventori*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2002, 255.

³ Ai ricercatori universitari sono equiparati, nella norma, i ricercatori impiegati presso enti pubblici di ricerca e, più in generale, tutti quei casi in cui intercorre un rapporto di lavoro con una pubblica

L'istituzione del c.d. *privilegio accademico* (5), in un momento storico in cui un Paese come la Germania, da sempre leader nell'innovazione, provvedeva ad espungerlo dal proprio ordinamento brevettuale (6), pare trovasse fondamento - nel c.d. "pacchetto Tremonti" - nel convincimento che l'attribuzione della titolarità dei frutti della ricerca ai diretti inventori (anziché agli Atenei) avrebbe comportato una serie di effetti benefici. In primo luogo, un più intenso ricorso al brevetto, nel presupposto vuoi che l'"interesse egoistico del ricercatore" (7) lo avrebbe incentivato maggiormente verso la privativa brevettuale, vuoi che il singolo ricercatore, liberato dalle maglie della burocrazia accademica, avrebbe avuto accesso più facile e veloce alla privativa. In secondo luogo, una migliore valorizzazione della ricerca universitaria: sempre nell'assunto che il singolo ricercatore, potendo disporre autonomamente dei frutti della propria ricerca, avrebbe avuto un maggiore interesse ad attivarsi per trovare modalità di sfruttamento adeguate (8). Le Università, infatti,

amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca. In questo studio, per brevità, ci si riferirà genericamente ai ricercatori universitari.

⁴ L. 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), in G.U. n. 284 del 24 ottobre 2001. L'articolo 7 della Legge è altresì consultabile su *Riv. Dir. Ind.*, 2001, III, 95. L'art. 24-bis della Legge invenzioni (R.D. n. 29 giugno 1939 n. 1127) è confluito oggi nell'art. 65 del codice di proprietà industriale (D.Lgs 10 febbraio 2005 n. 30).

⁵ Così definito proprio perché introduce un regime eccezionale rispetto a quello applicabile ai dipendenti di imprese private, il quale prevede generalmente l'assegnazione della titolarità delle invenzioni direttamente in capo al datore di lavoro. Sulle diverse fattispecie disciplinate all'art. 64 c.p.i. vedi, per tutti, A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, Giuffrè, ed. VI, 2009, pp. 417 e ss. Con riferimento alle prime due fattispecie di cui all'art. 64, 1° e 2° comma, v. *infra*, il testo alla nota 57.

⁶ Con la legge 18 gennaio 2002, il legislatore tedesco ha provveduto ad invertire il regime di titolarità sulle invenzioni accademiche attribuendone i relativi diritti agli Atenei, seppure, pare, a titolo derivativo. All'inventore, infatti, viene riconosciuto il diritto di non rendere pubblica l'invenzione, nel rispetto della propria libertà didattica o scientifica. Ancora, la legge tedesca riconosce al ricercatore-inventore sia una licenza non esclusiva relativamente all'utilizzo dell'invenzione nell'ambito della propria attività accademica, sia il diritto a percepire una quota dei proventi (del 30%) derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto. Per un approfondimento sul tema v. A. MUSSO, *Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni "universitarie" (con alcune osservazioni sul regime delle altre creazioni immateriali)*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti: proprietà intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, 2004, II, 1061, pp. 1065 - 1066.

⁷ Così M. LIBERTINI, *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2006, 49, p. 60.

⁸ Sul punto si veda L. RINALDI, *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2005, 432, p. 441.

non essendo realtà imprenditoriali, non dispongono delle infrastrutture necessarie per produrre su scala industriale i frutti dell'invenzione, né di adeguati canali per la distribuzione ⁽⁹⁾.

Come correttamente osservato in dottrina, la riforma del 2001 tradisce una certa sfiducia nei confronti dell'Università come istituzione – interessata a e – capace di valorizzare i propri *assets* immateriali e preferisce fare affidamento sul singolo ricercatore, nella speranza che facendo leva sull'interesse del singolo possano ottenersi effetti benefici per l'intero sistema ⁽¹⁰⁾.

Ciò detto, è opportuno sottolineare che il ruolo degli Atenei non è stato del tutto annullato dal regime introdotto dall'art. 65 c.p.i. Al contrario, ad essi spetta non solo la possibilità – invero poco allettante – di acquisire *a titolo gratuito* una licenza *non esclusiva* di sfruttamento del trovato oggetto di tutela nel caso di mancata attuazione di quest'ultimo da parte dell'inventore ⁽¹¹⁾, ma viene loro riconosciuto, incomprensibilmente ⁽¹²⁾, il diritto di stabilire gli importi massimi dei canoni di licenza per la concessione in uso dell'invenzione a terzi ⁽¹³⁾. Si noti, peraltro, come la particolare forma di licenza obbligatoria per mancata attuazione prevista dall'art. 65,

⁹ Si noti, peraltro, che generalmente i frutti della ricerca universitaria abbisognano di ulteriori fasi di sviluppo prima di raggiungere lo stadio di un vero e proprio 'prodotto' finito, pronto per essere immesso nel mercato.

¹⁰ Così M. LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle "invenzioni universitarie"*, in *Foro It.*, 2002, 2171, p. 2171 e ss.; R. PENNISI, *L'attività inventiva dei ricercatori universitari. Strumenti di finanziamento, sfruttamento dei risultati e spin-off accademico*, in *Annali del Seminario Giuridico*, vol. IV (2002-2003), 2004, 423.

¹¹ Su tale aspetto v. M. GRANIERI, *Circolazione (mancata) dei modelli e ricerca delle soluzioni migliori*, art. cit., p. 80, il quale osserva, peraltro, come il lasso temporale previsto dalla norma (cinque anni dal rilascio del brevetto) in settori i cui prodotti sono soggetti a rapida obsolescenza tecnica possa rappresentare un periodo troppo lungo, tale da far perdere ogni interesse verso lo sfruttamento commerciale del brevetto.

¹² Così V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università. Regole di attribuzione dei diritti, regole di distribuzione dei proventi, e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2002, 337 p. 340, il quale opportunamente nota che l'attribuzione della titolarità dell'invenzione dovrebbe comportare "il pieno diritto dell'inventore di negoziare con terzi l'invenzione stessa senza dover sentire l'Università e senza dover nulla ad essa concedere". Analogamente sul punto G. SENA, *Una norma da riscrivere*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2001, 243. pp. 245-246.

¹³ Art. 65, 2° comma, c.p.i. La norma prosegue, poi, fissando al 3° comma, delle percentuali minime di spettanza dei proventi ricavati dallo sfruttamento negoziale dell'invenzione (di cui almeno il 50% all'inventore).

4° comma, c.p.i., presuppone l'avvenuto rilascio del brevetto e dà per scontato, dunque, che il ricercatore abbia tempestivamente depositato la domanda e ottenuto la privativa. Per contro, non solo, come si vedrà nel prosieguo di questo studio, tale ultima circostanza è tutt'altro che ovvia ⁽¹⁴⁾, ma anche nell'ipotesi in cui il ricercatore abbia validamente ottenuto il brevetto il termine quinquennale impone alle Università di subire le scelte da questi compiute circa l'estensione della protezione nei Paesi dell'UE e all'estero ⁽¹⁵⁾: estensione che, nel caso di penuria di risorse economiche, potrebbe anche non esserci stata ⁽¹⁶⁾.

Un'autorevole dottrina, nel tentativo di fornire una chiave di lettura razionale della disciplina, ha ravvisato nella norma un sistema di doppia attribuzione della titolarità delle invenzioni accademiche (c.d. "sistema dualistico" ¹⁷): da una parte vi sarebbe la c.d. "ricerca libera" (cui si riferirebbero i commi 1 e 4 dell'art. 65 c.p.i.), svolta dai ricercatori accademici senza vincoli o condizionamento alcuno e i cui frutti spetterebbero, di conseguenza, agli inventori medesimi; dall'altra parte, si profilerebbe la c.d. "ricerca vincolata" (disciplinata, invece, ai commi 2 e 3 del medesimo articolo), in quanto finanziata – in tutto o in parte – da terzi e, in ragione di ciò, 'indirizzata' al perseguimento di determinati obiettivi: in tale ultimo caso, la titolarità degli eventuali frutti brevettabili spetterebbe, per contro, all'Università, la quale sarebbe pertanto libera di disporne come crede ⁽¹⁸⁾. Solo nel caso della ricerca

¹⁴ Vedi infra § 2 e in particolare il testo dal quale si rimanda alla nota 29.

¹⁵ L'art. 87 C.B.E. introduce, infatti, un termine di dodici mesi entro cui la domanda nazionale di brevetto può essere estesa come domanda di brevetto europeo. Per un approfondimento sul tema della c.d. priorità v. G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, IV ed., in *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, (già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger), Giuffrè, 2011, pp. 224 e ss.

¹⁶ Il rilievo scaturisce dall'osservazione, seppur stringata, di M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Cedam, 2005, p. 353.

¹⁷ Così definito da M. Ricolfi che però lo critica sotto diversi profili. V. ID., *Le invenzioni brevettabili e ricerca universitaria ed ospedaliera*, in *Dir. Ind.*, 1/1998, 10, p. 12.

¹⁸ Secondo G. Floridia, la ricerca libera non comporterebbe alcun vincolo di prestazione a carico del ricercatore universitario in quanto il finanziamento pubblico (leggi: lo stipendio statale percepito dal ricercatore) non è finalizzato all'ottenimento di "[...] alcun risultato ulteriore che non sia quello di creare le condizioni affinché l'università sia la sede primaria della ricerca scientifica". Così G. FLORIDIA, *Le invenzioni universitarie*, in *Dir. Ind.*, n. 3/2001, 213, pp. 216-217; ID., *Le invenzioni universitarie*, in *Dir. Ind.*, n. 4/2007, 313, *passim*.

vincolata, dunque, verrebbe ripristinato quel regime di titolarità dei diritti, proprio della disciplina canonica delle invenzioni dei dipendenti, che investirebbe direttamente l'Ateneo, equiparato quindi al datore di lavoro, del diritto a conseguire il brevetto ⁽¹⁹⁾.

Una tale ricostruzione ha certamente il pregio di fornire una chiave di lettura logica della norma. Ciononostante, non solo essa non pare essere confortata dal dato testuale ⁽²⁰⁾, ma un suo accoglimento appare ancor più problematico alla luce del 5° comma dell'art. 65 c.p.i. – aggiunto successivamente in sede di stesura del codice della proprietà industriale – che introduce un regime eccezionale per quanto concerne la ricerca finanziata in tutto o in parte da soggetti terzi. Con l'inserimento di questa ultima disposizione normativa, infatti, il legislatore ha sì sancito l'esistenza di un'effettiva contrapposizione fra ricerca libera e finanziata sotto il profilo dell'attribuzione del diritto al brevetto, ma non ha esplicitato quale sia, in concreto, la disciplina applicabile a questa seconda tipologia di ricerca. Segnatamente, ciò che è dato evincere in maniera nitida è che il comma 5° dell'art. 65 introduce una deroga alla deroga, rappresentata già dall'intero articolo. Non viene chiarito, invece, ad esempio, se alla ricerca vincolata si applichi la disciplina prevista dal primo ovvero dal secondo comma dell'art. 64 e, ancora, se i diritti nascenti dall'invenzione spettino

¹⁹ Secondo un'autorevole dottrina, siffatto meccanismo di attribuzione non avrebbe carattere eccezionale rispetto al principio sancito agli artt. 63, 2° comma, c.p.i. e 2588 c.c. che ravvisa la fattispecie costitutiva del diritto al brevetto nell'atto creativo dell'autore del trovato e, in ragione di ciò, attribuisce a quest'ultimo, o ai suoi aventi causa, il diritto a conseguire la privativa. Ciò in ragione del fatto che in epoca attuale il processo innovativo si caratterizza per la produzione di trovati che sempre più spesso rappresentano il frutto di una complessa attività di ricerca che vede coinvolti *più* soggetti, i quali concorrono alla produzione del risultato inventivo con modalità e apporti differenti. In questo diverso contesto, dunque, il principio secondo cui il titolo di acquisto del diritto spetta al responsabile dell'organizzazione imprenditoriale che ha permesso la realizzazione dell'invenzione non sarebbe espressione di un diverso principio quanto, al contrario, una rimodulazione della regola più generale – sottesa anche agli articoli sopra citati – che vuole attribuire i diritti di sfruttamento economico del trovato a chi abbia sopportato i costi nonché i rischi economici della ricerca. Così G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, op. cit., pp. 173 – 176; V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli, Artt. 2584-2594*, 3° ed., in *Il Codice Civile, Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2012, p. 243

²⁰ Come osservato da V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università*, art. cit., p. 343; G. SENA, *Una norma da riscrivere*, art. cit., p. 246.

all'Ateneo, come ritengono i più ⁽²¹⁾, oppure, direttamente, al soggetto finanziatore ovvero ad entrambi in diversa proporzione a seconda delle circostanze del caso. Ancora, nel silenzio della norma non sembrano più applicabili al ricercatore universitario le speciali cautele economiche previste all'art. 65, 3° comma, che gli attribuivano almeno il 50% delle somme percepite a titolo di proventi o canoni per lo sfruttamento dell'invenzione, spettandogli invece, nella migliore delle ipotesi, solo l'equo premio previsto dall'art. 64, 2° comma, c.p.i. (questo punto sarà oggetto di approfondimento *infra* al § 3.1).

Alla luce del quadro normativo appena descritto, pare più che legittimo domandarsi se l'obiettivo di promuovere un maggiore ricorso al brevetto non potesse essere meglio raggiunto facendo leva su diversi strumenti di politica legislativa volti alla promozione di una maggiore 'cultura della proprietà intellettuale' tra ricercatori universitari ⁽²²⁾ ovvero al finanziamento di strutture interne agli Atenei deputate a gestire e valorizzare la proprietà industriale nata in ambito accademico ⁽²³⁾.

Nel prosieguo di questo studio si cercherà di valutare, in primo luogo, se e con che grado di incidenza l'introduzione del privilegio accademico abbia mutato il panorama della brevettazione universitaria. In seconda battuta, si analizzeranno le criticità scaturenti dalla disposizione introdotta all'art. 65, 5° comma, c.p.i. al fine di

²¹ Così, per tutti, M. LIBERTINI, *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della p.i.*, art. cit., p. 63.

²² Alcuni ricercatori hanno ancora scarsa familiarità con gli strumenti della proprietà industriale e poiché essi sono prima di tutto interessati a diffondere i risultati del proprio lavoro in ambito scientifico, talvolta si precludono la possibilità di accedere al brevetto perché incautamente incorsi in comportamenti distruttivi della novità del trovato (ad esempio attraverso una predivulgazione del contenuto inventivo ad un convegno ovvero tramite la pubblicazione in riviste scientifiche specializzate). Tale fenomeno risulta accentuato, nel nostro ordinamento brevettuale, dalla mancanza dell'istituto del c.d. *grace period* - previsto, ad esempio, dall'ordinamento nord-americano - che permette la pubblicazione dei risultati di ricerche destinati alla brevettazione sino a dodici mesi antecedenti il deposito della domanda di brevetto, senza che ciò faccia venir meno la novità del trovato. Quest'ultimo rilievo è di F. LISSONI, F. MONTOBBIO, *Brevetti universitari ed economia della ricerca in Italia, Europa e Stati Uniti. Una rassegna dell'evidenza recente*, in *Politica Economica*, 2, 2006, 259, p. 272.

²³ Coglie nel segno M. Granieri quando osserva che "[...] ad un problema di strutture organizzative e risorse, si è risposto modificando il regime della titolarità, introducendo però norme che ancora suscitano interrogativi [...]". V. M. GRANIERI, *La disciplina delle invenzioni accademiche nel Codice della proprietà industriale*, su *Dir. Ind.*, 1/2005, 29, p. 32.

determinare, anche in questo caso, l'impatto che l'introduzione di tale norma ha avuto e potrà avere nel delicato rapporto fra mondo imprenditoriale ed universitario.

2. *Sull'introduzione del c.d. privilegio accademico: un bilancio dei risultati a (più di) dieci anni dalla sua codificazione.*

Un primo punto di partenza per valutare l'efficacia della riforma introdotta con il c.d. pacchetto Tremonti è rappresentato certamente dal numero di domande di brevetto depositate dagli Atenei nel tempo.

Dai dati che si è avuto modo di raccogliere e di analizzare emerge con chiarezza che il numero di depositi di brevetti, in un arco temporale che va, approssimativamente, dal 2004 al 2010, è indubbiamente cresciuto, come è dato riscontrare dalle figure di seguito riportate che rappresentano i valori aggregati dei depositi di tutte le università italiane e dei brevetti concessi, così come raccolti dal Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria ⁽²⁴⁾.

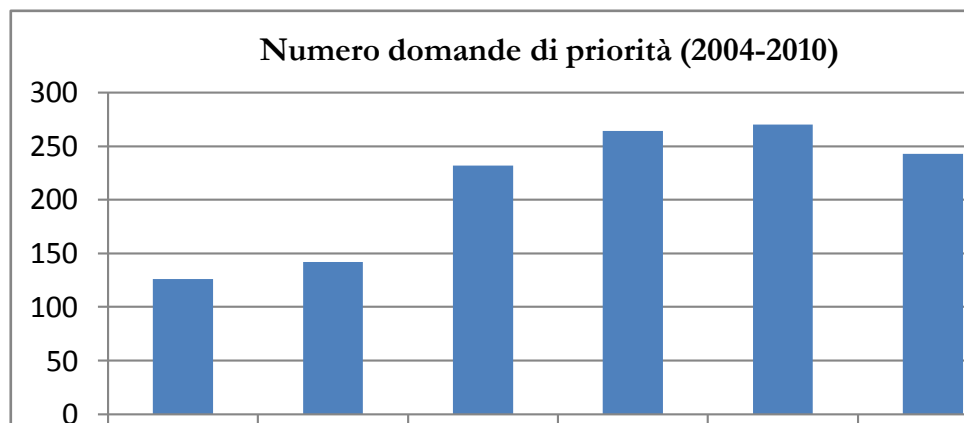


Fig. 1: Domande di brevetto depositate dagli Atenei italiani ⁽²⁵⁾.

²⁴ Il Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria, più noto attraverso l'acronimo *Netval* (www.netval.it), comprende oggi 54 Università nonché i più importanti enti pubblici di ricerca italiani. Scopo del *Netval* è quello di valorizzare la ricerca universitaria promuovendone la diffusione dei risultati, specialmente attraverso il ricorso ai meccanismi di trasferimento delle tecnologie brevettabili dall'università all'industria.

²⁵ I grafici sono frutto di elaborazione personale dei dati estrapolati dalle *survey* condotte dal *Netval* relativamente agli anni 2004 - 2010. I rapporti sono consultabili singolarmente al sito <http://www.netval.it/pagine/Netval-Survey.aspx>

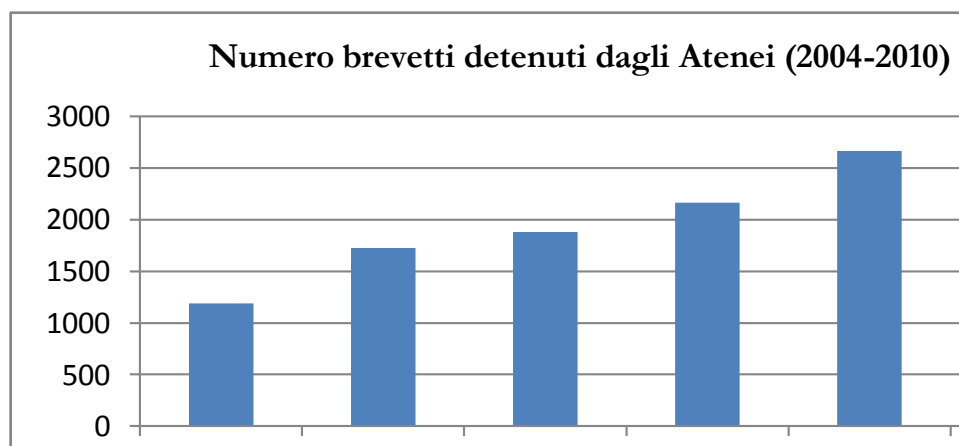


Fig. 2: numero di brevetti detenuti dagli Atenei italiani.

Ad un primo sguardo, la chiara tendenza ascendente vuoi del numero di depositi, vuoi del numero di privative detenute dagli Atenei, sembrerebbe dimostrare che la riforma abbia prodotto gli effetti benefici desiderati, determinando un maggior ricorso alla brevettazione dei frutti della ricerca scientifica. Occorre, tuttavia, frenare gli entusiasmi e procedere con cautela al fine di comprovare la bontà di tale risultato. Per un verso, dunque, pare opportuno verificare se ed in che misura tale aumento di brevetti sia stato determinato dal cambiamento di assetto normativo circa la titolarità delle invenzioni accademiche ovvero se vi siano state altre variabili che hanno giocato un ruolo parimenti – se non più – importante. Per altro verso, sembra opportuno calare questo dato in un contesto più ampio, analizzandolo anche alla luce di altre informazioni che ci si appresta a fornire. Per comodità espositiva si inizierà da questo secondo profilo.

Per meglio capire significato e rilevanza del *trend* in ascesa di brevetti accademici pare fondamentale, in prima battuta, operare un distinguo. Segnatamente, dai dati aggregati che abbiamo appena osservato sopra e che hanno ad oggetto un insieme eterogeneo di brevetti c.d. ‘accademici’ (intesi come quei brevetti aventi ad oggetto invenzioni concepite attraverso la collaborazione di uno o più ricercatori o docenti di ruolo presso gli Atenei italiani ²⁶) occorre espungere i brevetti depositati e detenuti dai ricercatori universitari. Ciò per verificare quale sia l’effettiva percentuale di privative depositate dai singoli ricercatori a fronte del

²⁶ Vedi *infra* la definizione di ‘brevetto accademico’ fornita da Lissoni et al. *infra* nota 36.

numero di brevetti che possiamo definire ‘accademici in senso proprio’ in quanto depositati e detenuti dalle Università – a seguito di cessione dei diritti nascenti dall’invenzione da parte dell’inventore, che figurerà ovviamente come autore del trovato. [Da questi andranno distinti poi, a loro volta, i brevetti che potremmo definire ‘di derivazione accademica’ e cioè quelli concepiti in ambiente universitario ma poi ceduti (ovvero brevettati direttamente d-) alle imprese.]

Questo esercizio dovrebbe essere assai semplice in quanto l’art. 65, 1° comma, c.p.i. impone al ricercatore che brevetti ‘in proprio’ un onere di comunicazione (dell’avvenuto deposito) all’amministrazione che, si ricorderà, ha il diritto di negoziare i canoni di licenza e di percepire almeno una percentuale del 30% del relativo importo.

Ebbene, dal raffronto dei dati a disposizione – relativi al periodo che va dal 1996 al 2007 – emergono dei risultati assai significativi e cioè: a fronte di un *trend* pressoché stabile – su livelli modesti – relativo al deposito di brevetti accademici da parte di singoli ricercatori, si riscontra un aumento del numero dei brevetti ‘accademici in senso proprio’ (i.e. depositati e detenuti dagli Atenei), all’opposto di quanto avviene per la percentuale di brevetti ‘di derivazione accademica’ (i.e. depositati e detenuti dalle imprese) che diminuisce in misura inversamente proporzionale (27).

Il primo risultato, e cioè quello relativo all’invariata percentuale di brevetti depositati e detenuti dai ricercatori, in realtà non meraviglia affatto. Sorprende, piuttosto, la scarsa consapevolezza e informazione del legislatore italiano (28) che, nell’attribuire al ricercatore il diritto al brevetto, non ha per nulla tenuto in considerazione un fattore fondamentale: i costi di brevettazione (29). Il brevetto,

²⁷ V. F. LISSONI, M. PEZZONI, B. POTÌ, S. ROMAGNOSI, *University autonomy, IP legislation and academic patenting: Italy, 1996 – 2007*, working paper, 2012, figura 7.

²⁸ In questo senso V. Di CATALDO, *Le invenzioni delle università*, art. cit., p. 341, che ha definito la soluzione italiana come “frutto di provincialismo, di scarsa consapevolezza delle posizioni comunemente adottate nel mondo e delle loro ragioni”.

²⁹ Molto critici sul punto sono M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, op. cit., p. 353, i quali osservano che così facendo (i.e. addossando i costi della brevettazione sui

infatti, rispecchia anche sotto questo profilo la sua appartenenza ad un modello di economia industriale ⁽³⁰⁾, là dove richiede ingenti costi non solo in relazione all'*enforcement*, bensì, ancor prima, per l'accesso alla privativa stessa (relativi al deposito della domanda di brevetto e che comprendono, *inter alia*, le parcelle dei consulenti brevettuali, le spese delle traduzioni, le tasse di deposito, etc.): costi che lo rendono strumento tipicamente a disposizione di realtà imprenditoriali piuttosto che del singolo ⁽³¹⁾. Non si vede, dunque, come il ricercatore universitario italiano – il cui stipendio, peraltro, è inferiore rispetto alla media dei colleghi europei ⁽³²⁾ – possa essere incentivato ad anticipare somme ingenti per ottenere un brevetto al quale, nella quasi totalità dei casi, non è in grado di dare attuazione in proprio. Per contro, tale incentivo potrebbe individuarsi là dove il ricercatore abbia rapporti di (almeno potenziale) carattere professionale con il mondo imprenditoriale e, per ipotesi, vi siano già delle trattative per la valorizzazione dell'oggetto del brevetto: casi, quindi, in cui il ricercatore intraveda la possibilità di recuperare subito le spese di brevettazione, se non di 'addossarle' direttamente in capo alla controparte negoziale. In tali circostanze, tuttavia, è raro che il privato finanziatore acconsenta di lasciare la titolarità del brevetto al ricercatore: questi spesso accetta di cedere *ab initio* il diritto al

ricercatori), la norma mette a repentaglio i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle Università. Aggiungasi, peraltro, la circostanza, evidenziata dai medesimi Autori, che i ricercatori potrebbero non conoscere debitamente le regole e la tempistica da rispettare al fine di conseguire il brevetto.

³⁰ Diffusamente sul tema (e con particolar riguardo all'inadeguatezza degli strumenti della proprietà industriale a salvaguardare gli interessi economici delle economie in via di sviluppo) v. J. BOYLE, *Shamans, Software and Spleens: Law and the Construction of the Information Society*, Harvard University Press, 1997, pp. 125 e ss.

³¹ Si ricordi, peraltro, che l'effettività della tutela è legata in misura direttamente proporzionale alla sua estensione territoriale. Un brevetto depositato solo in Italia, sebbene certamente meno costoso, attribuirà una protezione minima all'inventore che non potrà opporsi allo sfruttamento e alla circolazione del suo trovato all'estero. In generale sul principio di territorialità in materia brevettuale v. V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli*, op. cit., p. 15.

³² Cfr. l'articolo apparso sul Messaggero il 19 aprile 2010 dal titolo: *I giovani italiani i più penalizzati: basse retribuzioni e carriera incerta, Il caso ricercatori: guadagnano la metà di francesi e tedeschi*, consultabile al sito http://www.ilmessaggero.it/home_scuola/universita/i_giovani_italiani_i_pi_penalizzati_basse_retribuzioni_e_carriera_incerta/notizie/98673.shtml. E ancora v. lo studio della Commissione europea *Remuneration of Researchers in the Public and Private Sectors*, 2007, consultabile al sito http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/final_report.pdf.

brevetto ⁽³³⁾ ovvero trasferisce la privativa in pendenza del lungo processo di brevettazione ⁽³⁴⁾. Anche in questo caso, dunque, come nel caso di privative scaturenti dalla ricerca vincolata, i brevetti andrebbero a situarsi nel gruppo delle privative c.d. di derivazione accademica ⁽³⁵⁾.

Questa ipotesi trova riscontro nell'analisi empirica condotta da alcuni ricercatori del centro CESPRI dell'Università Bocconi dalla quale emergeva, già nel 2001, l'esistenza di un *significativo* numero di brevetti 'accademici' in mano a realtà imprenditoriali ⁽³⁶⁾. I risultati di questo studio sono assai significativi in quanto smentiscono uno degli assunti sul quale si è basata la riforma del 2001 e cioè che il numero delle invenzioni accademiche brevettate si attestasse su livelli assai modesti. Gli autori, infatti, hanno dimostrato che il numero dei brevetti concepiti in ambito universitario era cospicuo già in tale periodo, con dati assolutamente raffrontabili con quelli delle università nord-americane, ma che, a differenza di quanto accadeva

³³ Si ricordi, infatti, che il ricercatore, più che a mantenere la titolarità dei diritti patrimoniali, ha soprattutto interesse ad essere riconosciuto come autore dell'invenzione, cosa che va ad accrescere il suo prestigio all'interno della comunità accademica e gli assicura una valutazione positiva ai fini della progressione di carriera. In tal senso v. L.C. UBERTAZZI, *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2003, 1109, p. 1112. L'ipotesi di una cessione del brevetto, con un buon corrispettivo *una tantum*, potrebbe essere dunque preferibile ad un contratto di licenza i cui canoni potrebbero essere collegati, ad esempio, in misura percentuale, al numero di prodotti venduti o comunque a variabili che il ricercatore non è in grado di monitorare.

³⁴ Al ricercatore, infatti, converrebbe effettuare un primo deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, che comporta una spesa contenuta, e poi, sfruttando il lasso di tempo consentito per estendere la privativa in Europa e all'estero, iniziare le trattative con l'imprenditore in maniera da cedergli, in corso d'opera, il diritto sull'invenzione e, quindi, consentirgli, se interessato, di subentrargli proseguendo a suo nome le pratiche di brevettazione estere.

³⁵ Si noti, peraltro, come in questa diversa fattispecie dove, a differenza di quanto accade nei casi di ricerca finanziata, l'Università non è coinvolta *ab initio* nel rapporto contrattuale, vi sia il rischio che il ricercatore 'scaltro', anche su suggerimento della controparte, ometta di comunicare l'avvenuto deposito del brevetto all'Ateneo per non essere obbligato a dividere i proventi derivanti dallo sfruttamento economico della sua invenzione e, sfortunatamente, le Università non sembrano ancora sufficientemente equipaggiate per compiere un efficace monitoraggio delle attività dei propri ricercatori.

³⁶ Lo studio definisce 'brevetto accademico' come quel brevetto in cui almeno uno dei soggetti menzionati come inventori risulta essere un docente o ricercatore di ruolo presso atenei italiani. In particolare, lo studio riporta che i brevetti accademici erano detenuti: per il 10,5 per cento dagli Atenei italiani, per l'8,6 dal settore pubblico (non si specifica, però se questo dato comprenda o meno gli enti pubblici di ricerca), per l'8,9 % dagli inventori e per il restante 72 % dalle imprese. Cfr. S. BRESCHI, A. DELLA MALVA, F. LISSONI, F. MONTORBIO, *L'attività brevettuale dei docenti universitari: l'Italia in un confronto internazionale*, in *Economia e Politica Industriale*, 2007, 43, pp. 49 e ss.

negli Stati Uniti ⁽³⁷⁾, la titolarità di tali diritti era detenuta in maniera preponderante dalle imprese e non dagli Atenei ⁽³⁸⁾.

Passiamo, adesso, ad esaminare il secondo risultato. Dai valori sopra menzionati, infatti, emergeva che il valore in netto aumento non è attribuibile al deposito di brevetti universitari *tout court*, quanto al numero di brevetti accademici c.d. ‘in senso proprio’, e cioè quelli depositati e detenuti dalle istituzioni accademiche e dagli enti pubblici di ricerca.

Va da sé che la riforma Tremonti non ha potuto avere alcun effetto *diretto* ⁽³⁹⁾ su questa tendenza ⁽⁴⁰⁾. Per contro, si noti come l’istituzione del privilegio accademico è apparsa ai più in contro tendenza ⁽⁴¹⁾ rispetto a quelle altre iniziative legislative susseguitesi negli anni nel segno di promuovere una maggiore autonomia degli Atenei ⁽⁴²⁾ e, per quanto qui interessa, favorire la capacità di questi di

³⁷ Vale la pena sottolineare come negli Stati Uniti, a seguito dell’emanazione del cosiddetto *Bayh-Dole Act* (1980), viga un regime di titolarità delle invenzioni realizzate in ambito accademico diametralmente opposto a quello italiano. Il *Bayh-Dole Act*, infatti, assegna direttamente alle università e agli altri enti di ricerca la titolarità di tali invenzioni e, di conseguenza, la possibilità di sfruttarle economicamente, purché la ricerca sia stata finanziata da fondi pubblici federali. A questa regola generale esistono però delle deroghe: la prima si sostanzia nella possibilità per l’ente che ha finanziato la ricerca di rivendicare la titolarità del brevetto qualora l’università non abbia dato comunicazione dell’avvenuta scoperta; la seconda è rappresentata dal cosiddetto *march-in right*, cioè dalla facoltà per l’ente finanziatore di richiedere in licenza l’invenzione – in presenza, si badi, di determinate condizioni tassativamente individuate dalla legge – tanto al titolare del brevetto quanto ad un suo concessionario o licenziatario. Per una disamina più approfondita dell’argomento v. R. EISENBERG, *Public Research and Private Development: Patents and Technology Transfer in Government-Sponsored Research*, in *Virginia Law Review*, 1996, 1663.

³⁸ S. BRESCHI, A. DELLA MALVA, F. LISSONI, F. MONTOBBIO, *L’attività brevettuale dei docenti universitari: l’Italia in un confronto internazionale*, art. cit., p. 51.

³⁹ Secondo alcuni, tuttavia, l’introduzione del privilegio accademico avrebbe avuto l’effetto indiretto di ‘risvegliare’ l’interesse degli Atenei rendendoli maggiormente attenti verso le tematiche di valorizzazione della PI. Sul punto v. M. GRANIERI, *La disciplina delle invenzioni accademiche nel Codice della proprietà industriale*, art. cit., p. 35.

⁴⁰ Così F. LISSONI, M. PEZZONI, B. POTÌ, S. ROMAGNOSI, *University autonomy, IP legislation and academic patenting: Italy, 1996 – 2007*, working paper, 2012.

⁴¹ Sui numerosi tentativi di modifica della presente disciplina, tutti rigorosamente falliti, v. A. BELLAN, *Prospettive di modifica per la disciplina delle invenzioni universitarie*, in *Il Diritto Industriale*, 2009, 213, pp. 215 e ss.

⁴² Per alcuni spunti in chiave critica sull’argomento dell’autonomia universitaria v. F. MERUSI, *Legge e autonomia nelle università*, in *Dir. Amm.*, 4, 2008, 739, ove ampi riferimenti; S. BATTINI, *La nuova governance delle università*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 2, 2011, 359.

valorizzazione e sfruttamento dei beni immateriali prodotti dai ricercatori, considerati oggi preziosa fonte di entrate per le Università⁽⁴³⁾.

Ecco, allora, che il *trend* positivo di brevetti accademici ‘in senso proprio’ andrebbe messo in relazione ad altri fattori quali, ad esempio, la crescente proliferazione di regolamenti e linee guida interne volte a disciplinare le modalità di sfruttamento della proprietà intellettuale accademica⁽⁴⁴⁾ e la recente proliferazione di strutture preposte alla valorizzazione della proprietà intellettuale interne agli Atenei. A tal proposito, come dimostra il grafico di seguito riportato, mettendo in relazione i dati di fonte NETVAL sul crescente numero di depositi negli ultimi anni (illustrati *supra*) con i dati relativi alla progressiva diffusione di regolamenti interni e uffici di valorizzazione della ricerca tra gli Atenei italiani⁽⁴⁵⁾, è impossibile non riscontrare una correlazione positiva fra i tre⁽⁴⁶⁾.

⁴³ Sul punto v. 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*, 2, 2010, 203, pp. 211 e ss.

⁴⁴ Dall’esame di 25 regolamenti universitari è emerso che, eccezion fatta per l’Università degli Studi di Bologna -- la quale stabilisce, all’art. 6 del proprio Regolamento Brevetti, che il diritto di acquisire il brevetto sull’invenzione del ricercatore spetta in ogni caso all’Università -- tutte le Università hanno previsto dei meccanismi di cessione dei diritti nascenti dalle invenzioni dei ricercatori in capo all’Ateneo. Cfr., segnatamente, i Regolamenti Brevetti delle Università di: Roma “La Sapienza” (art. 6, n. 2); Politecnico di Milano (art. 6, n. 5); Politecnico di Torino (art. 4, n. 3); Università Cattolica del Sacro Cuore (art. 19); Università degli Studi de L’Aquila (art. 3.3); Università degli Studi di Catania (art. 6); Università degli Studi di Padova (art. 1.3); Università degli Studi di Trento (art. 7); Napoli “Federico II” (art. 2); Università Politecnica delle Marche (art. 6); Università degli Studi di Milano (art. 2); Università degli Studi di Pisa (art. 9); Università degli Studi di Ferrara (art. 5, n. 5-6); Università degli Studi di Cagliari (art. 8); Università degli Studi di Firenze (art. 3); Milano “Bicocca” (art. 5); Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (art. 4.3); Università degli Studi di Perugia (art. 9); Università degli studi di Salerno (art. 3.3.); Reggio Calabria “Mediterranea” (art. 5); Università degli Studi di Siena (combinato disposto degli artt. 2 e 4); Università degli Studi di Torino (art. 2.3.); Venezia “Ca’ Foscari” (art. 12); Piemonte “Orientale” (art. 2.4).

⁴⁵ V. F. LISSONI, M. PEZZONI, B. POTÌ, S. ROMAGNOSI, *University autonomy, IP legislation and academic patenting: Italy, 1996 – 2007*, art. cit., figura 2.

⁴⁶ Si osservi come non solo è cresciuto stabilmente, negli ultimi anni, il numero di Atenei che si sono dotati di uffici deputati al trasferimento tecnologico, ma è altresì cresciuto il numero di risorse umane impiegate stabilmente ed esclusivamente in tali uffici. Cfr. 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*, art. cit., pp. 209 e ss.

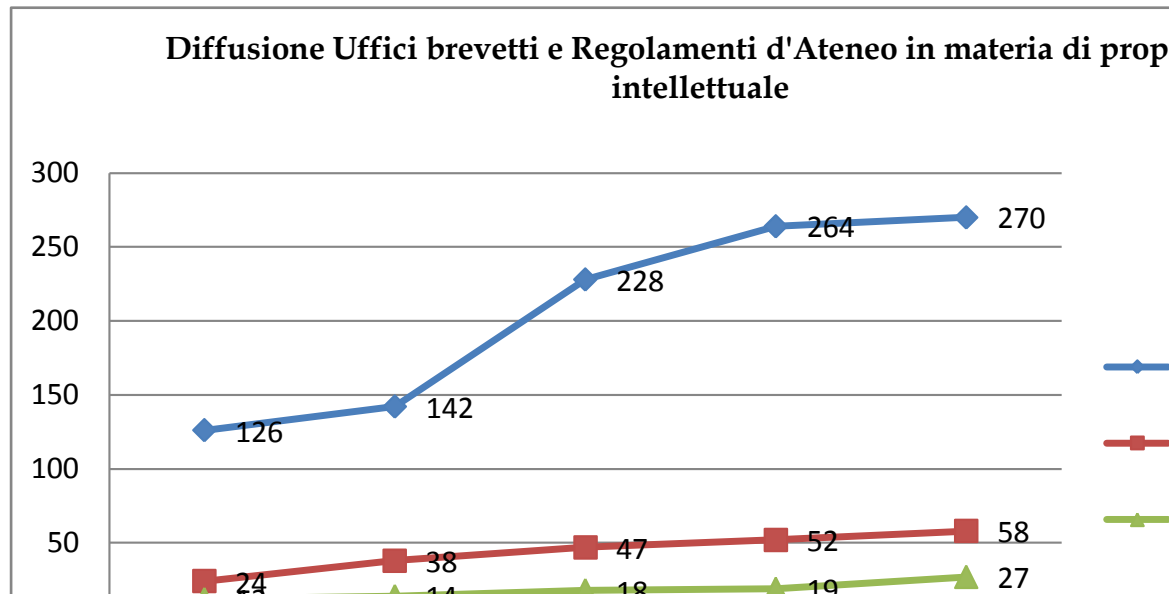


Fig. 3. Il grafico riporta insieme i dati relativi: i) al numero dei depositi brevettuali, ii) al numero di Uffici Brevetti e TTO costituiti presso gli Atenei, iii) al numero di Atenei che hanno adottato regolamenti interni per la gestione della proprietà intellettuale ⁽⁴⁷⁾.

3. *Sul 5° comma dell'art. 65, c.p.i.: problematiche relative ai brevetti accademici scaturenti dalla c.d. ricerca vincolata*

Se l'introduzione del privilegio accademico pare non avere avuto alcun significativo impatto sulla brevettazione universitaria, può temersi che il nuovo 5° comma dell'art. 65, introdotto nel 2005, specie in un contesto storico come quello attuale di forte recessione economica, possa produrre effetti indesiderati per la ricerca pubblica. L'incertezza interpretativa che avvolge questa disposizione ha avallato il proliferare di una prassi alquanto eterogenea che si teme possa ledere, per un verso, l'interesse degli Atenei a ricoprire un ruolo più significativo nei processi di valorizzazione della proprietà intellettuale accademica e, per altro verso, l'interesse dei ricercatori universitari a tutelare la propria posizione sotto il profilo sia giuridico, sia economico (i due, invero, sono strettamente collegati).

⁴⁷ I dati riguardanti il numero dei depositi brevettuali e l'anno di costituzione degli Uffici Brevetti sono stati estrapolati dal Rapporto NetVal 2012. I dati sull'adozione dei regolamenti in materia di proprietà intellettuale sono, invece, frutto di un'indagine empirica condotta dall'autrice su un campione composto dalle Università aderenti allo stesso NetVal. Nell'elaborazione non si è, però, tenuto conto delle Università di Foggia, di Modena e Reggio Emilia, di Pavia e dell'Università Politecnica delle Marche in quanto, pur essendo queste dotate di un regolamento brevetti, non è stato possibile risalire all'anno della loro emanazione.

In primo luogo, con riferimento alla titolarità dei diritti nascenti dall'invenzione, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, l'art. 65, 5° comma, c.p.i., nell'introdurre una deroga alla applicazione della sua disciplina – che aveva già natura eccezionale rispetto a quella tradizionalmente applicabile alle c.d. invenzioni dei dipendenti – non chiarisce a chi spetti la titolarità di queste invenzioni: se in capo all'Ateneo o all'ente pubblico di ricerca, 'datore di lavoro' del ricercatore, o se l'attribuzione dei risultati della ricerca possa essere liberamente determinata dal contratto sottoscritto con il soggetto finanziatore ⁽⁴⁸⁾. L'unico dato che pare emergere con certezza è che la titolarità, derogando appunto alle disposizioni contenute ai commi precedenti, *non* spetta al ricercatore.

Si avrebbe, dunque, una discriminazione nella discriminazione ⁽⁴⁹⁾. E il ricercatore vedrebbe i suoi diritti nei confronti dell'invenzione frutto del suo ingegno mutare a seconda della circostanza che la ricerca condotta sia stata finanziata o meno, in tutto o in parte, da un ente esterno.

Questa disparità di trattamento non pare condivisibile sotto il profilo sistematico. Se l'art. 65 introduce un sistema eccezionale rispetto al quadro di cui

⁴⁸ Propende per la prima soluzione V. Di Cataldo, il quale non manca di evidenziare, tuttavia, i risvolti negativi che l'adozione di tale tesi potrebbe causare nella contrattazione degli atenei con i partner industriali. Si veda V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità*, op. cit., p. 241.

⁴⁹ Molti studiosi hanno criticato l'introduzione dell'art. 24-bis, oggi art. 65 c.p.i., sotto il profilo della discriminazione di trattamento dei ricercatori pubblici e privati. Ed invero, poiché gran parte della ricerca viene svolta in regime di cooperazione fra pubblico e privato, inventori facenti parte dello stesso *team* si vedranno riconosciuti diritti e prerogative differenti a seconda della diversa tipologia di impiego. Per approfondimenti v. M. MONTANARI, *Proprietà intellettuale e ricerca universitaria*, in *Il diritto dell'economia*, n. 2, 2006, 233; in senso analogo L.C. UBERTAZZI, *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, art. cit., pp. 1119-1120, il quale rileva anche una ulteriore discriminazione di trattamento tra i diversi frutti della ricerca universitaria protetti dalla proprietà intellettuale. Mentre le invenzioni spetterebbero, infatti, ai ricercatori, i diritti patrimoniali relativi ad esempio al *design*, al software e alle banche di dati spetterebbero all'Ateneo, conformemente alla regola generale lavoristica in base alla quale il datore di lavoro si appropria di tutti i risultati utili del lavoro dipendente. *Contra* v. A. MUSSO, *Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni "universitarie"*, art. cit., p. 1082, il quale riconosce, invece, un carattere prettamente ideologico alla criticata disparità di trattamento tra ricercatori pubblici, in particolar modo universitari, e privati. Secondo l'Autore, infatti, l'attività di ricerca condotta dai docenti universitari, pur rientrando certamente fra i compiti istituzionali loro affidati, non è preordinata al perseguimento di risultati inventivi (che pertanto non possono ritenersi implicitamente dedotti nel contratto di lavoro di docenti e ricercatori). E ancora, sotto un diverso profilo, la remunerazione prevista per questi ultimi, fissata con importi identici indipendentemente dal settore scientifico disciplinare (da filosofia a ingegneria meccanica), sarebbe inferiore rispetto a quella dei colleghi assunti presso aziende private con mansioni di ricerca.

all'art. 64 c.p.i. con riferimento alle invenzioni di una particolare tipologia di dipendenti, quali i ricercatori di università ed enti pubblici di ricerca, la portata di questa eccezione non può poi essere subordinata alla condizione che l'invenzione non scaturisca, però, da una ricerca commissionata ⁽⁵⁰⁾. Non si vede, peraltro, come la *fonte* del finanziamento possa incidere ovvero determinare il concepimento di un'invenzione, per di più brevettabile (su questo punto rimando alle riflessioni che si svolgeranno in appresso all'interno di questo paragrafo).

Un'autorevole dottrina, già menzionata in precedenza, rinveniva la *ratio* di questa difformità di trattamento nella circostanza che, a differenza di quanto accade nella ricerca libera, nel caso di ricerca c.d. vincolata il ricercatore non sarebbe libero di muoversi come meglio crede, ma costretto all'interno di un perimetro pre-determinato e la sua attività intellettuale sarebbe preordinata al raggiungimento di scopi specifici prefissati da altri ⁽⁵¹⁾. Peraltro, come noto, le realtà imprenditoriali sono sì interessate ad intraprendere rapporti contrattuali con gli Atenei, sponsorizzandone la ricerca, ma solo là dove gli venga garantito il diritto di appropriarsi dei frutti scaturenti da questa ⁽⁵²⁾.

Queste riflessioni, tuttavia, sembrano valide e condivisibili con riferimento alla *ricerca* condotta dal ricercatore e ai suoi risultati, eccetto però quelli eventualmente brevettabili. E di fatti una cosa è la mera attività di *ricerca*, i cui contorni (leggi: i risultati attesi) sono ben definiti e definibili *ex ante*, e che può dunque ben considerarsi come una “mansione” da affidare al ricercatore/lavoratore, cosa ben diversa è l'*invenzione* che rappresenta non solo un qualcosa di ontologicamente

⁵⁰ In questo senso si è espresso V. Di Cataldo secondo il quale se la norma stabilisce che i frutti della ricerca spettano al ricercatore, sarà sempre così. L'autore giunge, quindi, alla conclusione che l'Università potrà validamente cedere a terzi i diritti sull'invenzione solo nel caso in cui abbia ottenuto espressamente l'assenso da parte del ricercatore. Così V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università*, art. cit., p. 343.

⁵¹ Cfr. quanto detto *supra* alla nota 18.

⁵² Ed invero alcuni autori osservano che le imprese sono interessate ai processi di trasferimento tecnologico solo quando hanno la possibilità di intervenire “a monte ed in modo cogente nella definizione degli obiettivi della ricerca scientifica”. Così D. CERRATO, R. PARENTE, M. PETRONE, *La collaborazione tra università e industria: un'indagine sui brevetti co-generati in Italia*, in *L'industria*, 2, 2012, 255, p. 256.

separato dalla semplice ricerca, dalla quale pur scaturisce, ma un *quid pluris* “[...] che può essere ottenuto o meno per un insieme di ragioni *anche indipendenti dalla volontà e dalla capacità del lavoratore*” (corsivi aggiunti) ⁽⁵³⁾. Quand’anche la ricerca commissionata abbia ad oggetto un obiettivo inventivo (ad esempio: individuare la soluzione ad un dato problema tecnico non ancora risolto), non è detto che il ricercatore riesca a conseguirlo. L’attività inventiva, infatti, è spesso frutto di un insieme di circostanze fortuite e fortunate che possono verificarsi o meno, a prescindere dall’impegno profuso dal ricercatore ⁽⁵⁴⁾ (è il concetto evocato dal termine inglese *serendipity* ⁽⁵⁵⁾). Ancora, pur ipotizzando che il ricercatore, nel portare a compimento la ricerca, riesca ad ideare una certa metodologia ovvero uno strumento che gli consentano di superare il problema tecnico prospettatogli, non è assolutamente scontato che la sua idea di soluzione soddisfi i requisiti di brevettabilità ovvero non ricada, per ipotesi, nell’ambito di un’esclusione o un’eccezione al brevettabile ⁽⁵⁶⁾.

⁵³ Così M. LIBERTINI, *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, art. cit., p. 56.

⁵⁴ In tal senso si veda una risalente pronunzia della Corte di legittimità dove, pur ammettendosi la possibilità di configurare l’attività inventiva come possibile oggetto del rapporto di lavoro, la Cassazione chiariva che dal contratto non avrebbe potuto comunque scaturire un ‘obbligo di inventare’ in capo al dipendente “[...] perché il rapporto di lavoro subordinato ha per oggetto un’obbligazione di comportamento e non di risultato” e “il risultato inventivo potrà esservi o meno”. Così Cass. 5 novembre 1997, n. 10851 in *Riv. Dir. Ind.*, II, 1998, 181 con nota di A. CALISSE. Tale assunto ha trovato conferma in recenti pronunzie della medesima Corte dove si è affermato che “[...] ogni prestazione di lavoro subordinato è in sé di mezzi, mentre l’invenzione è un risultato, per di più aleatorio o meglio incerto”. V. Cfr. Cass. 21 marzo 2011, n. 6367, in *Giust. Civ. Mass.* 2011, 3, 431; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1285, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, II, 93, con nota di B. FRANCHINI STUFLER. In dottrina, per tutti v. P. GRECO – P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, op. cit., p. 216.

⁵⁵ Osserva V. Di Cataldo come, specialmente là dove la ricerca richieda ingenti investimenti in tempo e denaro, e l’attività inventiva venga gestita in gruppo da una pluralità di ricercatori, il riferimento alle capacità individuali del singolo inventore tende a perdere di significato in quanto entrano in gioco altri fattori parimenti – se non più – importanti quali le dotazioni tecniche e finanziarie dell’impresa, il tempo a disposizione per svolgere la ricerca, il grado di sinergia tra i membri dell’equipe dedita all’attività inventiva e, aggiunge l’Autore, “[...] quell’impalpabile stupendo dono degli dei che la lingua inglese chiama *serendipity*”. Così V. DI CATALDO, *La brevettabilità delle biotecnologie. Novità, attività inventiva, industrialità*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1999, 177, p. 186.

⁵⁶ Si noti, peraltro, che l’art. 65 c.p.i. si riferisce esclusivamente ai diritti derivanti da un’invenzione brevettabile, mentre il secondo comma dell’art. 64 c.p.i. – come modificato dall’art. 37 del D.Lgs. n. 131/2010 – equipara l’ottenimento del brevetto alla situazione in cui il datore di lavoro decida di utilizzare l’invenzione in regime di segretezza, stabilendo che anche in questa seconda ipotesi al lavoratore dipendente spetti la corresponsione dell’equo premio. Siffatta modifica legislativa, tuttavia,

Le considerazioni appena esposte sembrano trovare implicita conferma in un indirizzo giurisprudenziale recentemente affermatosi in materia di invenzioni dei dipendenti, che parrebbe teso a limitare l'ambito di applicazione della disciplina delle invenzioni di servizio in favore di quella delle invenzioni di azienda ⁽⁵⁷⁾. Discostandosi dall'orientamento in precedenza più diffuso ⁽⁵⁸⁾, il nuovo indirizzo

è stata subito oggetto di critiche in dottrina perché incapace di aumentare le *chances* del lavoratore dipendente di percepire l'equo premio cui ha diritto. In primo luogo, la nuova novella non esclude del tutto la dipendenza del diritto dell'inventore all'equo premio dalle scelte dell'impresa (si immagini, per ipotesi, il caso in cui l'impresa decida semplicemente di divulgare l'invenzione). Così G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, op. cit., p. 188. In secondo luogo, con riferimento all'ipotesi di sfruttamento del trovato in regime di segreto, il dipendente potrebbe non disporre dei mezzi necessari per avvedersi della situazione ed il datore di lavoro ben potrebbe utilizzare l'invenzione senza corrispondergli alcunché. V. A. MUSSO, *Libro quinto: Lavoro art. 2563-2574 art- 2584-2601*, op. cit., p. 794, nota 2. Ulteriori perplessità, ad esempio con riferimento all'individuazione del termine di prescrizione del diritto del dipendente a richiedere l'equo premio nel caso di invenzione sfruttata in regime di segreto, v. L. MANSANI, *Invenzioni dei dipendenti e comunione: modifiche discutibili che complicano le cose*, in *Dir. Ind.* n. 6/2010, 525, p. 528.

⁵⁷ La tripartizione delle invenzioni dei dipendenti nelle fattispecie di invenzioni di servizio, di azienda e occasionale figurava già nella legge invenzioni del '39 ed è stata pressoché invariabilmente mantenuta nelle novelle successive della medesima legge sino all'introduzione del codice di proprietà industriale. In dottrina e giurisprudenza, tuttavia, si continuano a registrare indirizzi differenti con riferimento ai precisi contorni delle tre fattispecie e, in particolar modo, su quali siano i requisiti da prendere in considerazione al fine di distinguere la fattispecie dell'invenzione di servizio da quella dell'invenzione di azienda ed individuarne il conseguente raggio di applicazione. Un punto d'accordo tra i diversi orientamenti potrebbe forse rinvenirsi nella circostanza che entrambe le fattispecie p sembrano presupporre una connessione cronologica e un nesso di causalità fra un'attività lavorativa dovuta e la messa a punto dell'invenzione, ma con una gradazione differente che andrebbe a scemare nel caso delle invenzioni di azienda. Cfr. P. GRECO – P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di Diritto Civile Italiano*, UTET, Torino, 1969, pp. 212 – 213, e in particolare p. 220 dove gli Autori descrivono la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 64 (all'epoca 23 l.i.) come avente ad oggetto "... l'invenzione come risultato *occasionale*, non previsto (...) come obiettivo del lavoro dovuto" precisando tuttavia che "... occorre pur sempre che occasione necessaria alla realizzazione dell'invenzione sia stata l'attività di lavoro dovuta, sebbene non prevista come "inventiva" e concludono che "questo rapporto tra invenzione ed attività dovuta è appunto l'elemento comune ad ambo le ipotesi dell'art. 23 e, insieme, l'elemento che le distingue dalla fattispecie prevista all'art. 24". In senso conforme v. G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, IV ed., Giuffrè, 2011, p. 184 (che descrive l'invenzione d'azienda come "[...] il risultato di un'attività di ricerca non dovuta, svolta durante la esecuzione di una diversa attività dovuta"); V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità*, op. cit., pp. 229 e ss.; A. MUSSO, *Libro quinto: Lavoro art. 2563-2574 art- 2584-2601 (Ditta e insegna, marchio, brevetti, disegni e modelli, concorrenza)*, in *Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 795 – 797.

⁵⁸ Per tutte v. Cass. 6 marzo 1992 n. 2732, in *Giust. Civ.*, I, 1992, 2400. Per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza più risalente e di orientamento differente rimando a C. GALLI, *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti*, I, 1997, 19 e L.C. UBERTAZZI, *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, art. cit., *passim*. Tuttavia, anche in seno al precedente indirizzo giurisprudenziale è dato riscontrare un distinguo fra attività di ricerca e di studio, genericamente contemplate nel contratto, e l'attività di ricerca specificamente preordinata al raggiungimento di un determinato risultato inventivo, e si precisava che solo in quest'ultimo caso all'invenzione messa a punto dal dipendente potesse applicarsi

sarebbe incline a rinvenire il tratto differenziale delle due fattispecie di cui al primo e secondo comma dell'art. 64 c.p.i. non solo, ed esclusivamente, nella circostanza che l'attività inventiva rientri o meno fra le mansioni oggetto del rapporto di lavoro ⁽⁵⁹⁾, bensì anche nella circostanza che il contratto contenga o meno, in un'apposita previsione contrattuale, una *speciale retribuzione* per siffatta attività (in buona sostanza: attraverso una voce specifica della busta paga ⁶⁰). Mentre, dunque, l'attività di ricerca, studio e sperimentazione, prodromica al concepimento dell'invenzione, sarebbe generalmente comune ad entrambe le fattispecie, la mancanza di un'espressa voce retributiva per remunerare l'invenzione fungerebbe da *discrimen* fra le due ⁽⁶¹⁾

la disciplina delle invenzioni di servizio. In questo senso v. Cass. 23 maggio 1991, n. 5803 in *G.A.D.I.* 2602; Cass. 5 novembre 1997, n. 10851 in *Riv. Dir. Ind.*, II, 1998, 181 con nota di A. CALISSE.

⁵⁹ Secondo la dottrina maggioritaria, infatti, nella fattispecie dell'invenzione di azienda mancherebbe non solo (e non tanto) la previsione esplicita di una retribuzione per l'attività inventiva, ma questa stessa non rientrerebbe fra le mansioni oggetto del contratto di lavoro. In questo senso M.N. BETTINI, *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, Giuffrè, 1993, pp. 49 e ss.; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, op. cit., p. 337; L.C. UBERTAZZI, *L'appartenenza dei risultati creativi dei dipendenti*, in *AIDA*, 2010, 516, pp. 530 e ss.; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, op. cit.; V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità*, op. cit., pp. 229- 230; A. MUSSO, *Libro quinto: Lavoro art. 2563-2574 art- 2584-2601*, op. cit., pp. 790 - 805.

⁶⁰ Così A. CALISSE, *L'attività di ricerca del dipendente tra invenzione di servizio e invenzione d'azienda. Ricerca universitaria e invenzioni brevettabili*, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 1998, 187, p. 189. Non sarebbe sufficiente, infatti, la mera prova di una retribuzione di importo superiore a quella della categoria di appartenenza del lavoratore, ma occorrono degli elementi specifici atti a mettere in relazione la speciale retribuzione con la mansione inventiva. Cfr. Cass. 16 gennaio 1979, n. 329. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali sul punto v. M.N. BETTINI, *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, op. cit., pp. 53 e ss.

⁶¹ Degna di nota, sebbene non condivisibile dal punto di vista esegetico, in quanto priva di alcun riscontro testuale, è la tesi di una isolata dottrina giuslavoristica secondo la quale i primi due commi dell'art. 64 disciplinerebbero, in realtà, un'unica fattispecie -- quella dell'invenzione conseguita dal lavoratore dipendente incaricato di svolgere attività di ricerca o inventiva -- modulata in maniera diversa al fine di garantire al lavoratore dipendente, in ogni caso, un compenso per la messa a punto di un'invenzione. La *ratio* dell'intero art. 64 si spiegherebbe nella necessità di adeguare gli effetti del contratto di lavoro alla natura aleatoria dell'attività inventiva. Di conseguenza, in ottemperanza al principio costituzionale della proporzionalità del compenso alla qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.), l'art. 64 disciplinerebbe le conseguenze economiche derivanti dall'assunzione, da parte del datore di lavoro, del rischio connesso all'attività inventiva. Nel caso in cui quest'ultimo si assuma l'alea del risultato inventivo, pagando una particolare retribuzione in funzione dell'attività inventiva, egli ne acquista i diritti di utilizzazione economica, senza dover corrispondere null'altro al dipendente. Per contro, nel caso in cui il datore di lavoro non sia disposto a sobbarcarsi il rischio (economico) dell'attività inventiva, ma il dipendente metta comunque a punto un'invenzione, il datore di lavoro sarà obbligato a renderlo partecipe dei vantaggi economici connessi al suo sfruttamento economico, attraverso l'equo premio. Così M. MARTONE, *Contratto di lavoro e «beni immateriali»*, Cedam, 2002, pp. 61 e ss., in particolare p. 64.

discipline ⁽⁶²⁾ e imporrebbe la corresponsione dell'equo premio al lavoratore-dipendente ⁽⁶³⁾. Si noti, tuttavia, che l'elemento della speciale retribuzione non assume valore *per se*, isolatamente considerato, ma diviene cruciale in quanto elemento che consente di provare *incontrovertibilmente* la circostanza che le parti hanno voluto *espressamente* disciplinare l'ipotesi di un risultato inventivo ed anzi affidarlo al dipendente, pur consapevoli dell'aleatorietà che permea il raggiungimento di un tale traguardo ⁽⁶⁴⁾.

Secondo questo nuovo indirizzo non sarebbe più accettabile quell'impostazione, pur largamente condivisa in dottrina ⁽⁶⁵⁾, che interpretava

⁶² Questa impostazione era stata accolta in dottrina da T. Ascarelli il quale ravvisava il tratto comune delle due fattispecie nella circostanza che l'attività di ricerca finalizzata al conseguimento di nuovi trovati costituisse oggetto della prestazione dovuta dal lavoratore dipendente, mentre individuava il profilo differenziale nella circostanza che tale attività fosse o meno oggetto di una "speciale remunerazione" (corsivo aggiunto). V. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industriale*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 1960, pp. 600 - 604. In senso analogo G. AULETTA, *Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, *Del lavoro*, artt. 2555-2642, Bologna, 1960, p. 303.

⁶³ Cfr. Cass. 21 marzo 2011, n. 6367, cit., che riprende testualmente una precedente pronuncia del 2006 dove si leggeva che "sia l'invenzione di servizio che l'invenzione di azienda presuppongono lo svolgimento, da parte del dipendente, di un'attività lavorativa di ricerca volta all'invenzione, mentre l'elemento distintivo tra le due ipotesi risiede principalmente nella presenza o meno di un'esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell'attività inventiva, in difetto della quale spetta al dipendente autore dell'invenzione l'attribuzione dell'equo premio previsto dall'art. 23, comma 2 l.i." (enfasi aggiunta). Cass. 24 gennaio 2006, n. 1285, cit.. In senso analogo v. anche Cass. 19 luglio 2003, n. 11305, dove parimenti si legge che "[...] L'elemento distintivo tra invenzione di servizio e invenzione d'azienda consiste nel fatto che, nel primo caso, oggetto del contratto di lavoro è l'attività inventiva [...]" e che "[...] a fronte di tale peculiare impegno, è corrisposta una speciale retribuzione che serve proprio a compensare lo sforzo di ricerca di un "quid novi" assunto contrattualmente" (enfasi aggiunta). Cass. 19 luglio 2003, n. 11305 in *G.A.D.I.*, 4485; e ancora Cass. 27 febbraio 2001 n. 2849 in *Dir. Prat. Lav.*, 2001, 1109; Cass. 6 novembre 2000, n. 14439 in *Riv. Dir. Lav.* 2001, II, 680 (dove si legge che la previsione contrattuale del risultato inventivo deve "[...] risultare pattiziamente correlata ad una specifica situazione retributiva"), in *G.A.D.I.*, 4201 e in *M.G.L.* 2000, 1189 con nota di G. PELLACANI; Cass. 21 luglio 1998 n. 7161.

⁶⁴ Si è evidenziato in dottrina come l'indirizzo giurisprudenziale appena esposto trovi conferma implicita nella nuova formulazione dell'art. 64, 2° comma, c.p.i., ultimo periodo, in base alla quale la determinazione dell'importo dell'equo premio deve tenere in considerazione, *inter alia*, della retribuzione percepita dall'inventore. Tale disposizione, infatti, avrebbe una logica solo là dove si ammetta che l'equo premio possa spettare anche nel caso di un rapporto di lavoro che contempli genericamente mansioni inventive senza avere previsto, tuttavia, un apposito compenso per l'eventuale messa a punto di un'invenzione. Così G. PELLACANI, *Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale. Per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore*, in *AIDA*, 2005, 29, p. 42.

⁶⁵ In particolare da G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, op. cit., pp. 179 -180.

l'attività inventiva di cui all'art. 64, 1° comma, c.p.i. come sinonimo di – e automaticamente ricompresa in – ogni attività di studio e di ricerca dalla quale fosse *probabile* la derivazione di un risultato inventivo ⁽⁶⁶⁾. L'applicazione della disciplina delle invenzioni di servizio avrebbe luogo, per contro, solo nel caso in cui l'attività inventiva, intesa come concreta messa a punto di un trovato inventivo ⁽⁶⁷⁾, sia stata specificamente contemplata *ex ante* ⁽⁶⁸⁾ nel rapporto di lavoro dalle parti ⁽⁶⁹⁾.

In conclusione, tornando al tema oggetto di questo studio, è giusto consentire al soggetto finanziatore di appropriarsi dei frutti della ricerca che ha commissionato e finanziato e che è stata pedissequamente e meccanicamente eseguita dal ricercatore. Non così permettere che possa essere stabilito *ex ante*, per via negoziale, che a costui spettino in via esclusiva i diritti di sfruttamento economico scaturenti da ogni invenzione concepita durante lo svolgimento della ricerca finanziata *senza nulla dovere all'inventore-ricercatore*. Ciò a meno che il perseguimento di uno *specifico* risultato inventivo, come nella disciplina generale appena richiamata, sia stato fatto

⁶⁶ Cfr. Cass. 21 marzo 2011, n. 6367, cit., secondo cui “non assume rilievo la maggiore o minore *probabilità* che dall'attività lavorativa pattuita scaturisca l'invenzione, di tal che, ogniqualvolta sia probabile quel risultato, si dovrebbe automaticamente considerare come rientrante nella previsione contrattuale” (enfasi aggiunta).

⁶⁷ In tal senso si era espressa autorevole dottrina spiegando che nell'ipotesi dell'invenzione di servizio, il rapporto di lavoro si costituisce espressamente per fornire al principale “... la *chance* di acquistare i diritti derivanti dall'invenzione cui tende l'attività, la quale attività interessava al datore di lavoro proprio perché rivolta ad ottenere quel risultato”. P. GRECO – P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, op. cit., p. 216. Più diffusamente sul punto P. VERCELLONE, *Le invenzioni dei dipendenti*, in *Studi di diritto industriale*, raccolti da R. Franceschelli, Milano, Giuffrè, 1961, pp. 39, 52-53.

⁶⁸ Sul punto, per tutte, ancora una volta Cass. 21 marzo 2011, n. 6367, ove la Corte ben chiarisce che “[...] si tratta di indagare sulla volontà delle parti, non operando "ex post", quando l'invenzione è stata conseguita, perché con questo criterio si dovrebbe considerare pattuita l'attività inventiva in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa abbia dato luogo, comunque, ad un'invenzione, ma indagando "ex ante" sull'effettivo intendimento delle parti. In dottrina si sono espressi in senso pressoché conforme P. GRECO – P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, op. cit., p. 217.

⁶⁹ Di conseguenza, secondo questo nuovo orientamento anche lavoratori addetti a mansioni potenzialmente inventive (come ad esempio i responsabili di gruppi di ricerca ovvero gli stessi membri) possono vedersi attribuito l'equo premio, come speciale corrispettivo per la messa a punto dell'invenzione, se tale possibilità non è stata espressamente contemplata nel contratto. Così in dottrina v. G. PELLACANI, *La disciplina delle invenzioni nel nuovo «Codice della proprietà industriale»*, in *Dir. Rel. Ind.*, n. 3, 2005, 739, p. 742. In senso contrario v., tuttavia, C. GALLI, *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti*, art. cit., pp. 24 e ss.; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, op. cit., pp. 180-181; V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità*, op. cit., p. 231.

espressamente oggetto della prestazione lavorativa ed il soggetto finanziatore abbia a tale scopo retribuito sia l'inventore-ricercatore, sia l'Ateneo.

Le riflessioni appena formulate si fanno più cogenti qualora il termine *ricerca* venga interpretato in senso lato, quale sinonimo di quell'eterogeneo insieme di prestazioni lavorative che i docenti e ricercatori svolgono su commessa, definito in gergo come "conto terzi" (70).

3.1. *La posizione degli inventori-ricercatori: una discriminazione nella discriminazione?*

Come si osservava poc'anzi, nel nuovo quadro normativo suggellato all'art. 65 c.p.i. l'inventore-ricercatore verrebbe a godere di una diversa posizione giuridico-economica verso i frutti del suo ingegno a seconda della circostanza che l'invenzione ricada nell'ambito della sua attività di ricerca, per così dire, 'ordinaria' o piuttosto all'interno di un progetto finanziato, in tutto o in parte, da un soggetto terzo.

A tal proposito, val la pena rilevare che la posizione del ricercatore peggiora drasticamente indipendentemente dal fatto che la titolarità dei diritti nascenti dall'invenzione spetti all'Ateneo o all'ente finanziatore. Come si diceva, infatti, l'unico dato che si evince in maniera chiara dall'ultimo comma dell'art. 65 è che il ricercatore non solo non sarà più titolare dei diritti sulla propria invenzione, ma non avrà più diritto a percepire il 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione (71). Ci troviamo, dunque, davanti ad uno scenario

⁷⁰ Sotto il 'cappello' del conto terzi rientrano, infatti, non solo l'attività di ricerca pura o applicata, finanziata e/o sponsorizzata da terzi (*ricerca par excellence*), bensì anche a) l'attività di consulenza orientata alla formulazione di pareri tecnici, studi scientifici, studi di fattibilità etc.; b) l'attività di formazione e/o aggiornamento professionale resa attraverso la progettazione di corsi *ad hoc*; c) l'attività di sperimentazione clinico-farmacologica; d) analisi, tarature, controlli, prove, esperienze, misure effettuate su materiali, apparecchi, etc. di interesse del committente; e) consulenze medico-legali, etc. Cfr. *Atto di indirizzo in materia di contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza"*, art. 3, consultabile al sito http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/atto_indirizzo.pdf (ultimo accesso 18 dicembre 2012). In ognuna di queste ipotesi, sebbene ovviamente con un grado di probabilità differente, possono scaturire risultati brevettabili.

⁷¹ Ed infatti, come si evince dall'esegesi letterale della norma, la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 65 non introduce una deroga solo con riferimento alla disposizione di cui al primo comma del medesimo articolo (e dunque con riferimento al solo regime di attribuzione del diritto al brevetto), ma riguardo alla disciplina per intero, come sviluppata in tutti e quattro i primi commi.

paradossale. Nel caso di ricerca c.d. libera – *recte* ‘non finanziata’ – il ricercatore vede attribuirsi la possibilità di ottenere, a sue spese, un costosissimo diritto esclusivo che, nella maggior parte dei casi, non è in condizione di far fruttare e – chissà! forse proprio in ragione di ciò – gli viene altresì riconosciuto il diritto di ricevere un compenso pari a non meno del 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico (poco probabile) dell’invenzione. Viceversa, nel caso di un’invenzione accidentalmente concepita all’interno di un progetto finanziato, dove sicure sarebbero le prospettive di sfruttamento economico dell’invenzione essendoci già un soggetto terzo che, con grande probabilità, sarà interessato ad attuarla su scala industriale (e probabilmente anche a coprire perlomeno parte delle spese brevettuali), ecco che al ricercatore non solo viene sottratta, incomprensibilmente, la titolarità sull’invenzione, ma gli viene precluso anche il diritto a vantare quella speciale remunerazione economica di cui al terzo comma dell’art. 65 c.p.i.

Ma vi è di più. In assenza di un preciso rimando ad uno dei commi dell’art. 64 c.p.i., non è chiaro se la disciplina applicabile alle invenzioni universitarie nel caso di ricerca vincolata sia quella delle invenzioni di servizio, per le quali il codice non contempla nessun ‘bonus’ aggiuntivo – dal momento che l’attività inventiva è prevista nel contratto ed è specificamente remunerata – ovvero quella delle invenzioni di azienda dove si prevede, invece, la corresponsione di un equo premio. Se, a ben vedere, l’applicazione della disciplina delle invenzioni di servizio sembra improbabile ⁽⁷²⁾, un preciso rimando al secondo comma dell’art. 64 sarebbe stato auspicabile. Si aggiunga, peraltro, come in assenza di una precisa indicazione normativa, non è per nulla agevole individuare quale sia il soggetto tenuto alla corresponsione dell’equo premio: e cioè se spetti al finanziatore della ricerca, all’Ateneo o ad entrambi in misura differente a seconda dell’entità del finanziamento.

⁷² Ed invero, sia la dottrina maggioritaria [per tutti V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università*, art. cit., p. 338] sia la gran parte degli Statuti delle Università riteneva applicabile alle invenzioni dei ricercatori l’art. 23, 2° comma, l.i. e attribuivano agli Atenei la titolarità di queste, mentre riconoscevano ai ricercatori, a titolo di equo premio, il diritto ad una percentuale dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto (del 30-50%). Per un approfondimento v. A. BAX, *Le invenzioni dei ricercatori universitari: la normativa italiana*, in *Dir. Ind.*, n. 3/2008, 205.

3.2. *Il ruolo degli Atenei: fornitori di tecnologia a basso costo?*

Come si diceva in precedenza, l'art. 65, 5° comma, c.p.i., non specifica il soggetto cui spetta la titolarità delle invenzioni scaturenti dalla ricerca vincolata. I più ritengono, opportunamente, che la titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato in tutto o in parte da soggetti terzi dovrebbe spettare all'Ateneo e non al finanziatore. Si noti, infatti, che, a differenza di quanto accade nel caso dell'invenzione realizzata dal prestatore di lavoro, nel caso che qui ci occupa l'inventore-ricercatore riceve la sua retribuzione principale da un soggetto diverso rispetto a quello che finanzia la ricerca e cioè dall'Università o dall'Ente Pubblico di ricerca. Non solo. Spesso, a fronte di un (esiguo) finanziamento esterno, la ricerca vincolata viene svolta *intra moenia*, e cioè utilizzando vuoi il *know-how* dell'équipe di ricercatori universitari, vuoi le infrastrutture e le attrezzature universitarie. Non pare opportuno, dunque, che la titolarità esclusiva sugli eventuali risultati brevettabili spetti unicamente all'ente finanziatore essendo tali risultati principalmente attribuibili non tanto e non solo ai finanziamenti aggiuntivi, quanto alle risorse intellettuali (i.e. i cervelli dei ricercatori stessi che utilizzano tutto il proprio sapere, acquisito antecedentemente il finanziamento) e infrastrutturali dell'Università (i.e. i laboratori).

Purtroppo il punto non risulta essere, nella pratica, dirimente perché le Università italiane hanno comunque l'incentivo a trasferire i propri diritti sugli *assets* immateriali.

In uno scenario quale quello attuale in cui la globalizzazione dei mercati ha posto l'industria europea in una posizione di svantaggio rispetto alle realtà dei Paesi emergenti, il cui costo di produzione di nuovi prodotti è decisamente più contenuto ⁽⁷³⁾, il ruolo dell'Università nella catena di produzione dell'innovazione è destinato ad occupare uno spazio sempre più importante ⁽⁷⁴⁾. Tuttavia, in un contesto

⁷³ Così F. MERUSI, *Legge e autonomia nelle università*, art. cit., pp. 741 e ss.

⁷⁴ La letteratura economica europea parla, a tal proposito, del c.d. modello della *tripla elica*, in cui la produzione dell'innovazione sarebbe determinata dall'interazione di tre soggetti e cioè: l'Università, le imprese private e il Governo. Sul tema v. L. POMA, L. RAMACCIOTTI, *La valorizzazione della ricerca*

economico quale quello attuale, caratterizzato da una pesante e perdurante riduzione dei finanziamenti pubblici ad università e centri di ricerca, il ricorso ai flussi di reddito provenienti dalle commesse di ricerca private rappresenta una fonte essenziale di sopravvivenza per le Università che con tali fondi sovvenzionano principalmente la ricerca stessa, sotto forma di borse di studio, assegni di ricerca, acquisto di materiali e strumentazioni tecniche, etc ⁽⁷⁵⁾. Le università sono, dunque, costrette a competere fra loro al fine di ottenere le commesse più remunerative ovvero più durature e stabili nel tempo. Come noto, tuttavia, il sistema universitario italiano non è sufficientemente maturo per consentire una competizione basata sui “cervelli” ⁽⁷⁶⁾, basti pensare ai vincoli di retribuzione fissati per legge. La concorrenza in accademia si gioca, quindi, essenzialmente su due variabili: il corrispettivo della commessa e titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulle invenzioni brevettabili scaturenti dalla ricerca – elemento quest’ultimo assai caro ai committenti. Si instaura, così, una deleteria *race to the bottom*, con il rischio che la singola Università, pur di ottenere la commessa, finisca non solo per accettare importi di ricerca esigui – e comunque non commisurati all’effettivo valore della prestazione pattuita – ma,

universitaria mediante l'interpolazione dei saperi. Infrastrutture materiali ed immateriali, in *L'industria*, 2008, 269 ss, p. 278

⁷⁵ Cfr. i dati riportati da A. GHERARDINI, *Andante ma non troppo. L'apertura delle università italiane alle imprese*, in *Stato e Mercato*, n. 96, dicembre 2012, 465. Segnatamente, l'autore riporta che nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2008, il finanziamento proveniente dal Governo centrale alle Università è diminuito del 13,7% (passando dal 37,5% al 23,8% del budget complessivo), mentre si è rilevato un aumento del peso di altri proventi, tra cui, in particolare, i contratti di ricerca e consulenza finanziati da terzi (dell' 8,6%) e i finanziamenti di Regioni e altri enti locali (del 7%).

⁷⁶ Si rimanda, sul punto, alle più articolate riflessioni di A. Musso il quale osserva, *inter alia*, che l'auspicata competizione “all'americana” fra atenei per attrarre i ricercatori migliori appare non in linea con il sistema universitario italiano. *Amplius* A. MUSSO, *Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni “universitarie”*, art. cit., pp.1083 – 1084.

soprattutto, ‘svenda’ la sua proprietà intellettuale ⁽⁷⁷⁾, cedendola ‘a costo zero’ al soggetto finanziatore ⁽⁷⁸⁾.

4. Conclusioni

Il quadro normativo che regola l’attribuzione dei diritti sulle invenzioni accademiche, così come delineato all’art. 65 c.p.i., non pare idoneo a favorire una maggiore produzione e valorizzazione della ricerca prodotta in ambito universitario.

Con riferimento alla posizione del ricercatore-inventore dipendente di un’Università o di un ente pubblico di ricerca, lo scenario proposto dal legislatore, in netta controtendenza con quanto avviene negli altri Paesi europei, appare per un verso foriero di discriminazioni di trattamento rispetto al regime di titolarità dei diritti generalmente previsto per le invenzioni messe a punto dai dipendenti di aziende private. Per altro verso, la disciplina si rivela poco chiara ed estremamente contraddittoria quanto allo stesso regime di titolarità delle invenzioni accademiche che muta a seconda dell’innestarsi o meno nella ricerca di un finanziamento privato.

Nella pratica, il legislatore non sembra avere tenuto nella giusta considerazione né, su di un piano più generale, le peculiarità connesse alla figura del ricercatore universitario vis-à-vis quelle dei ricercatori assunti da aziende private, né, più in particolare, di quali fossero i suoi interessi economici. Elementi tutti che avrebbero potuto meglio indirizzarlo verso le giuste “leve” da azionare al fine di incentivarlo verso una maggiore produzione di innovazione. Per contro, la scelta di perseguire tale fine attraverso l’attribuzione del diritto al brevetto non era certamente la più opportuna, come i dati analizzati in questo studio hanno confermato. Ed

⁷⁷ Si noti, sotto un diverso profilo, che quand’anche venisse auspicabilmente chiarito che la titolarità degli eventuali frutti brevettabili spetta alle Università, i contratti c.d. conto terzi vengono sottoscritti dai Dipartimenti, che adesso godono di ampia autonomia. Mentre, tuttavia, questi possono legittimamente sottoscrivere contratti di ricerca che coinvolgono i docenti di afferenza, non possono disporre degli *assets* immateriali eventualmente scaturenti dalle attività oggetto di commessa. La titolarità di questi ultimi, infatti, sorgerebbe direttamente in capo all’Ateneo in via centrale.

⁷⁸ Cfr. il recente studio di N. BALDINI, R. FINI, R. GRIMALDI, *The transition towards entrepreneurial universities: An assessment of academic entrepreneurship in Italy*, 2012, consultabile al sito <http://ssrn.com/abstract=1979450>, dove gli autori sottolineano il minor potere contrattuale delle Università italiane verso i propri partner industriali rispetto a quelle nord-americane.

invero, il diritto esclusivo di sfruttamento economico garantito dal diritto di proprietà industriale è prezioso, sicuramente, per chi è in condizione di attuare l'invenzione e commercializzarla su larga scala. Il ricercatore universitario, invece, generalmente ⁽⁷⁹⁾ non è in grado di – e spesso non è interessato a – muoversi in tal senso. Al ricercatore interessa *in primis* l'effetto reputazionale connesso all'essere riconosciuto autore dell'invenzione, vuoi per ragioni di mero prestigio all'interno della comunità scientifica, vuoi per assicurarsi una rapida progressione di carriera. In secondo luogo, l'inventore-ricercatore sarà interessato a 'monetizzare' i frutti della propria attività inventiva e a percepire una remunerazione aggiuntiva a compenso di essa: circostanza, si noti, che non necessita della titolarità dell'invenzione, esistendo strumenti alternativi di compensazione dello sforzo inventivo.

Alla luce di quanto rappresentato, e in considerazione della sicura applicabilità anche al ricercatore-inventore del principio dell'inalienabilità e in trasmissibilità del diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione ⁽⁸⁰⁾, il legislatore avrebbe forse potuto, più opportunamente, far leva sul mero incentivo economico in maniera più diretta. Segnatamente, attribuendo la titolarità dei diritti derivanti dalle invenzioni accademiche in capo all'Ateneo, ma garantendo *sempre e comunque* al ricercatore, e dunque *anche nel caso di ricerca vincolata*, la certezza di una prospettiva reddituale aggiuntiva nel caso di brevettabilità dei risultati della ricerca da questo prodotti. Anche sotto questo ultimo profilo, tuttavia, come si è avuto modo di osservare, il legislatore ha seguito un percorso differente e proposto soluzioni

⁷⁹ Ciò con le dovute eccezioni. Sebbene ancora in fase embrionale, stanno iniziando a nascere anche in Italia c.d. *spin-off* accademici e cioè la creazione da parte dell'università di società autonome il cui fine è lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca universitaria. Il nuovo soggetto societario è normalmente partecipato, oltre che dalla stessa università, anche dai docenti e ricercatori che hanno preso parte al progetto di ricerca. Per un approfondimento sul punto v. R. PENNISI, *L'attività inventiva dei ricercatori universitari. Strumenti di finanziamento, sfruttamento dei risultati e spin-off accademico*, art. cit., pp. 436 e ss.; G.B. NUZZI, *Governance universitaria e trasferimento di tecnologie: note sintetiche sugli spin-off accademici*, in *Finanza, ricerca, sviluppo* (a cura di F. Capriglione), Cedam, 2006, 233 e P. ZANELLI, *Nuovi percorsi dalla ricerca all'impresa: l'esperienza di spin-off intrapresa dall'Università di Bologna*, in *Contratto e impresa*, 2000, 1461.

⁸⁰ Tale principio, infatti, espresso in via generale all'art. 63, 1° comma, cp.i. trova espressa codificazione con riferimento al diritto morale del prestatore di lavoro all'art. 2590 c.c. (dove si legge, per l'appunto, che il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro).

normative illogiche in quanto l'obbligo della corresponsione del 50% dei profitti o canoni derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione, introdotto all'art. 65, 3° comma, c.p.i., viene meno nel caso di ricerca finanziata: e cioè, proprio in quei casi in cui è altamente probabile che l'invenzione scaturita dalla ricerca venga effettivamente attuata e immessa nel mercato.

Con riferimento alla posizione degli Atenei, l'impianto normativo di cui all'art. 65 c.p.i., nell'attribuire la titolarità sui diritti nascenti dalle invenzioni ai ricercatori, compromette il ruolo che le Università debbono necessariamente occupare nel processo di valorizzazione dei risultati della ricerca accademica e, più in particolare, nel trasferimento di tali risultati all'industria ⁽⁸¹⁾. L'indebolimento del potere negoziale degli Atenei nei rapporti con i possibili partner commerciali, oltre a porsi in netta controtendenza con l'obiettivo di rafforzare, in generale, l'autonomia universitaria, rischia di minare il delicato equilibrio ipotizzato nel modello della "tripla elica" – incentrato sulla crescente importanza dell'interazione dei tre principali "agenti dell'innovazione": Università, Industria e Governo ⁽⁸²⁾ – e, conseguentemente, di relegare le Università nel ruolo di meri 'fornitori a basso costo' di tecnologia e di saperi ⁽⁸³⁾.

⁸¹ Nota M. Libertini che la causa dei risultati insoddisfacenti della valorizzazione della ricerca universitaria è da attribuirsi principalmente alla circostanza che il rapporto università-industria non poggia su di un equilibrio paritario, stante l'incapacità degli Atenei di sviluppare il prodotto scaturente dal brevetto su scala industriale e la riluttanza delle imprese a coinvolgere in posizione paritaria l'Università che non è in grado di condividere l'investimento finanziario. In questo contesto, il mutato regime di titolarità delle invenzioni accademiche non farebbe che peggiorare lo scenario visto che il singolo ricercatore ha un potere negoziale di gran lunga inferiore a quello dell'Ateneo di appartenenza. Così M. LIBERTINI, *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, art. cit., pp. 60 – 61. In senso analogo, evidenziando le migliori capacità e risorse dell'Università – rispetto al singolo ricercatore – non solo nel reperimento di partner commerciali, ma nella fase di negoziazione con questi ultimi, v. V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università*, art. cit., pp. 347 e ss. Su quest'ultimo punto v. anche A. MUSSO, *Libro quinto: Lavoro art. 2563-2574 art- 2584-2601* op. cit., p. 839, il quale soggiunge che in quelle ipotesi in cui l'invenzione sia frutto di un lavoro di *équipe* l'Ateneo avrebbe la capacità di "catalizzare" i diritti di sfruttamento e ovviare alle inefficienze sul piano della negoziazione che una proprietà frazionata inevitabilmente comporterebbe.

⁸² V. L. POMA, L. RAMACCIOTTI, *La valorizzazione della ricerca universitaria mediante l'interpolazione dei saperi*, art. cit., p. 277.

⁸³ In senso conforme si veda V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità*, op. cit., p. 242. Il minor potere contrattuale detenuto dal ricercatore comporterà, infatti, la conclusione di contratti dall'importo assai modesto ovvero certamente inferiore rispetto a quanto potrebbe negoziare

l'Ateneo. Sul rischio di "facili condotte «predatorie» da parte di soggetti esterni" all'Università si sono espressi anche M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, op. cit., p. 353.