

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4347

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PICCHI

Modifica dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per la reintroduzione del diritto di brevetto in favore delle università e delle pubbliche amministrazioni aventi compiti istituzionali di ricerca

Presentata il 9 maggio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende apportare una modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito denominato « codice », al fine di prevedere che la titolarità di un brevetto spetti alle università o alle pubbliche amministrazioni aventi tra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca, di seguito « pubbliche amministrazioni », a cui fa capo l'inventore.

In particolare, si sostituisce l'articolo 65 del codice, prevedendo una norma grazie alla quale all'università o alla pubblica amministrazione spetta il diritto al brevetto, mentre all'inventore dipendente spetta il diritto a un equo premio (oltre al diritto di essere riconosciuto come tale).

Il codice è stato emanato per semplificare e per riordinare le innumerevoli

disposizioni in vigore e allo stesso tempo per riordinare la materia della proprietà industriale, considerandola un importante strumento per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza e per ottenere il recupero della competitività del nostro Paese nel cosiddetto « mercato globale ».

Infatti, il codice sostituisce, abrogandoli, non meno di quaranta leggi e innumerevoli provvedimenti di altro tipo, approvati dopo il fallimento dell'ultimo tentativo di un testo unitario sulla proprietà industriale che risale addirittura al 1934.

Con il codice, la disciplina dei diritti di proprietà industriale è stata inoltre adeguata al diritto internazionale vigente nel settore, sulla base dell'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (TRIPS) e dell'Accordo generale

sulle tariffe ed il commercio (GATT) nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, e sono state inoltre recepite alcune direttive dell'Unione europea, con il fine ultimo di adattarsi e adeguarsi alla normativa internazionale più moderna, nei limiti in cui la legge delega n. 273 del 2002 attribuiva al legislatore delegato un potere di revisione della disciplina vigente.

Lo sforzo compiuto con l'approvazione del codice è ritenuto quindi molto positivo e rappresenta un contributo importante alla competitività e all'economia del nostro Paese.

È comunque necessario continuare a lavorare per avvicinare maggiormente il testo a quello della moderna legislazione sui brevetti e per migliorare ulteriormente l'efficienza del sistema della proprietà industriale nel nostro Paese.

Innanzitutto si propone di modificare la normativa sulle invenzioni dei ricercatori delle università e delle pubbliche amministrazioni a completamento della disciplina sulle invenzioni dei dipendenti.

Tale disciplina ha lo scopo generale di contribuire efficacemente al recupero della competitività delle imprese nazionali e assume una rilevanza particolare poiché sono gli sforzi soggettivi degli stessi dipendenti che si pongono, in definitiva, all'origine della capacità delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese caratteristiche del « sistema Italia », e delle loro strutture di realizzare significativi incrementi del patrimonio tecnologico nazionale.

Questa disciplina prende corpo nell'articolo 64 del codice, rubricato « Invenzioni dei dipendenti », e ricalca la struttura della normativa previgente, in particolare gli articoli 23 e 24 del regio decreto n. 1127 del 1939, di seguito denominato « legge sulle invenzioni ».

Nell'articolo sono definiti sostanzialmente tre casi: « invenzione di servizio », « invenzione di azienda » e « invenzione occasionale », che sono ivi esposti brevemente per introdurre in modo più esauriente la problematica in oggetto.

L'invenzione di servizio è quell'invenzione ottenuta nell'esecuzione del rap-

porto di lavoro e per la quale è prevista una specifica retribuzione, l'eventuale brevetto su tale invenzione appartiene al datore di lavoro e nulla spetta al dipendente. Tale tipologia di invenzione deve pertanto far parte di specifiche mansioni dell'inventore per le quali deve essere stabilita una retribuzione specifica.

L'invenzione di azienda è quell'invenzione basata sull'esperienza conseguita all'interno dell'azienda e realizzata nell'ambito delle mansioni oppure anche al di fuori dell'orario o del luogo di lavoro, ma senza una previsione di specifico compenso. In tale caso la titolarità sull'invenzione spetta sempre al datore di lavoro, ma al dipendente-inventore è dovuto un equo premio.

L'invenzione occasionale è invece quell'invenzione che rientra nel campo di attività del datore di lavoro ma che avviene al di fuori del vincolo di subordinazione. In questo caso i diritti patrimoniali sull'invenzione appartengono all'inventore, ma al datore di lavoro spetta un diritto di opzione per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, verso corresponsione di un canone o di un prezzo da fissare con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore ha comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.

Nell'ambito della disciplina sulle invenzioni dei dipendenti, per incentivare la capacità di innovazione delle strutture pubbliche di ricerca, siano esse università o enti, è stata predisposta una nuova normativa *ad hoc* per le invenzioni dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Questa nuova normativa prende corpo nell'articolo 65 del codice, rubricato « Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca », e riproduce nei primi quattro commi la disciplina dell'articolo 24-*bis* della legge sulle invenzioni, introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 382 (recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »); il comma 5 è stato invece introdotto *ex novo* nel Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 383 del 2001, i rapporti in materia di invenzioni dei dipendenti pubblici e dei dipendenti privati erano disciplinati sostanzialmente in modo analogo dalla legge sulle invenzioni.

La legge n. 383 del 2001 aveva introdotto un regime peculiare, oggetto della presente proposta di legge, in deroga all'articolo 64 del codice, per la disciplina delle invenzioni compiute dai ricercatori dipendenti di università e di pubbliche amministrazioni, che prevedeva che il ricercatore (dipendente) era il titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui era autore (comma 1 dell'articolo 65).

Questo nuovo regime per le invenzioni nate nell'ambito del settore pubblico aveva preso le mosse dal riscontro delle difficoltà con cui le invenzioni prodotte dal mondo accademico e dalle pubbliche amministrazioni si traducevano in momenti di concreta innovazione e sviluppo. Secondo parte della dottrina la *ratio* della norma doveva ravvisarsi nella volontà di favorire la valorizzazione economica delle invenzioni, attribuendone la titolarità a soggetti maggiormente interessati allo sfruttamento economico e cioè ai ricercatori, così da attivare un processo virtuoso volto ad alimentare la spinta economica.

Inoltre, è previsto che « Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci » (comma 2 dell'articolo 65).

Questa norma pare incoerente per ciò che riguarda il rapporto tra l'attribuzione della titolarità esclusiva del brevetto al ricercatore/inventore e l'attribuzione del potere di determinare i canoni dei contratti di licenza stipulati tra il ricercatore/inventore e i terzi in capo all'università; infatti, si rischia di assistere a un « gioco di forza » tra università e ricercatore/

inventore che può facilmente portare alla frustrazione dei rispettivi interessi.

Il comma 3 dell'articolo 65 prevede che « In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni ».

Il comma 4 dell'articolo 65 recita che « Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore ».

Il termine quinquennale per l'acquisizione di una licenza automatica gratuita in favore dell'università in caso di mancato utilizzo del brevetto pare eccessivo, soprattutto in riferimento a quei settori di ricerca in rapida evoluzione, tale da scemare qualunque interesse allo sfruttamento commerciale di un'invenzione. Inoltre, l'onere attuativo posto a carico del ricercatore/inventore pubblico, a fronte della sua piena titolarità, comprende anche la necessità che quest'ultimo si sobbarchi i costi della prima fase di protezione, ossia i costi di deposito nazionale e di eventuali estensioni internazionali, le cui spese complessive per i primi anni sono di diverse decine di migliaia di euro. Considerando che non rientrano nelle competenze e nel ruolo del ricercatore pubblico la gestione di depositi brevettuali e la raccolta di capitali per il sostegno dei costi correlati né lo sviluppo di strategie e politiche di protezione dell'innovazione tecnologica, appare molto rischioso demandare all'inventore/ricercatore tali ulteriori responsabilità e può essere messa a

repentaglio gravemente la stessa ricerca e lo sviluppo in seno all'ente o all'università di appartenenza.

Infine, al comma 5 dell'articolo 65 è previsto che « Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore ».

Quest'ultima norma permette di eludere la suddetta disciplina sotto particolari condizioni (ricerche finanziate almeno in parte da privati). Pertanto, il disposto di quest'ultimo comma sembra incoerente con quanto previsto dal comma 2 e il criterio applicabile in questo caso pare essere quello negoziale, regolando il rapporto contrattuale secondo logiche di sfruttamento privatistiche.

Come già accennato, la normativa dettata dalla legge sulle invenzioni in materia di disciplina delle invenzioni dei dipendenti della pubblica amministrazione è stata modificata sostanzialmente dalla legge n. 383 del 2001 ed è passata invariata nel codice.

In particolare, il primo di una serie di tentativi per modificare tale nuova norma introdotta nel 2001 è avvenuto con la presentazione al Senato della Repubblica di un disegno di legge nel 2002 (atto Senato n. 761, recante « Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica ») che sanciva, all'articolo 3, l'attribuzione dei brevetti alle università. Questo disegno di legge è stato approvato al Senato della Repubblica ma alla Camera dei deputati (atto Camera n. 2238) ha subito modifiche sostanziali e non è mai stato approvato definitivamente.

Successivamente, il Governo ha presentato una prima bozza (datata novembre 2003) del codice, così come previsto dalla legge delega n. 273 del 2002, in specie all'articolo 15, dove le invenzioni dei dipendenti pubblici e privati venivano disciplinate dagli articoli 64 e 65 che riproducevano sostanzialmente l'articolo 3 del citato atto Senato n. 761. Il Governo ha

poi presentato una seconda bozza nel febbraio 2004 che conteneva, tra l'altro, gli articoli 64 e 65 parzialmente modificati. Infine, il codice era approvato e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2005, senza le modifiche agli articoli 64 e 65, cioè il codice è entrato in vigore con la previgente normativa così come dettata dalla legge n. 383 del 2001. Questa scelta è stata motivata dal fatto che la seconda bozza del codice del febbraio 2004 era stata ritenuta innovativa della disciplina vigente, in riferimento agli articoli 64 e 65 e, dunque, eccedente i criteri della legge delega.

Un'ulteriore proposta di modifica all'articolo 65 è stata presentata con l'emendamento n. 10.205 all'articolo 10 del disegno di legge « Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (atto Camera n. 5736, XIV legislatura) presentato alla Camera dei deputati. Nella seduta del 29 giugno 2005 l'Aula di Montecitorio aveva approvato quasi all'unanimità l'emendamento citato con la sottoscrizione di deputati delle forze politiche di entrambi gli schieramenti. Tuttavia, una volta trasmesso al Senato della Repubblica, il disegno di legge non è stato mai approvato.

In sede di conversione del decreto-legge n. 203 del 2005, recante « Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria », è stato ancora riproposto lo stesso emendamento, ma non è stato approvato.

In dottrina sono emersi numerosi dubbi di legittimità costituzionale, in particolare riguardo alle disparità di trattamento tra organizzazioni di ricerca private e pubbliche e tra i dipendenti di esse e anche a causa delle disparità di trattamento tra le invenzioni brevettabili e gli altri risultati della ricerca universitaria protetti secondo le norme del codice (articolo 38: registrazione per disegni e modelli; articolo 86: modelli di utilità; articolo 89: topografie dei prodotti a semiconduttore; articolo 111: nuove varietà vegetali).

Inoltre, elevato è il rischio che si possa interrompere o per lo meno rallentare il percorso di innovazione dell'università italiana. È da notare, al riguardo, che la maggior parte degli atenei italiani ha già intrapreso iniziative atte alla gestione della proprietà intellettuale, sulla falsa riga della gestione degli atenei americani, ad esempio istituendo uffici per i rapporti con le imprese e fondando imprese di *spin-off* per partecipare più attivamente nel campo della ricerca e per poter collaborare in modo più incisivo con i committenti.

È da notare, altresì, che molti brevetti sono sviluppati con collaborazioni tra ricercatori di università e di imprese. Le imprese incontrano però maggiori difficoltà e costi di transazione elevati quando si tratta di definire i diritti su brevetti derivanti da collaborazioni tra ricercatori con *status* diverso.

Rilevanti sono poi le questioni applicative con riferimento alla normativa in esame, tra le quali si ricorda come le università sono private di una possibile fonte di autofinanziamento; il ricercatore infatti diventa titolare esclusivo nonostante i supporti e i mezzi tecnici siano messi a disposizione e pagati dall'università o dalla pubblica amministrazione; il ricercatore deve inoltre affrontare i notevoli costi di brevettazione, soprattutto per le estensioni all'estero; il ricercatore è altresì titolare della privativa, ma l'esercizio di tale diritto è in parte impedito dal potere dell'università o della pubblica amministrazione di disciplinare i rapporti con il proprio ricercatore e con i soggetti terzi interessati.

Inoltre, l'espressione « pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca » può comportare difficoltà nell'identificare con certezza gli enti interessati.

Ancora, con il termine « ricercatore » non è chiaro se ci si debba riferire al solo ricercatore universitario o anche ai professori di prima e di seconda fascia e anche ai dottorandi, agli assegnisti, o ai tesisti. La prassi sviluppata di recente tende ad applicare ai ricercatori non direttamente alle dipendenze dell'università

o della pubblica amministrazione la disciplina dei contratti d'opera intellettuale, ma senza l'uniformità e l'organicità che sarebbero necessarie a rendere precisa l'applicazione della normativa.

L'analisi comparata in materia sottolinea il divario che si è creato tra la normativa italiana vigente e le normative estere e internazionali, in quanto la Germania era l'unica rilevante eccezione al principio della titolarità istituzionale, ripristinato anche in questo Paese nel 2002 in quanto la scelta legislativa precedente non aveva favorito la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico delle università e delle imprese tedesche.

In particolare, degno di nota è il fatto che negli Stati Uniti d'America il trasferimento delle attività finanziate dal Governo federale alle università e agli istituti di ricerca, il cosiddetto « *Bayh-Dole Act* » del 1980, viene considerato uno dei fattori chiave della crescita economica e tecnologica registrata nell'ultimo ventennio.

Il « *Bayh-Dole Act* » stabilisce che tutti gli « *small business* » e le organizzazioni *no profit* americani, incluse le università, mantengono la proprietà dei brevetti di tutte le invenzioni da esse sviluppate utilizzando fondi federali. Così favorendo le decisioni riguardanti la commercializzazione della tecnologia fuori dal controllo delle agenzie federali americane, isolando il processo da interferenze politiche e riducendo l'ingerenza del Governo federale nel processo di sviluppo e di commercializzazione dei brevetti risultato di ricerche pubbliche.

In particolare, la possibilità offerta alle università e alle organizzazioni *no profit* di offrire licenze in esclusiva a terzi ha portato le società di *venture capital* a investire in esse, innescando quella collaborazione tra istituti di ricerca, *venture capital* e imprese private che rappresenta uno dei fenomeni industriali americani più interessanti degli anni ottanta e novanta.

Basti considerare che nel 1980 solo 25 università americane attuavano un trasferimento di tecnologia, mentre nel 1998 esse erano più di 250 riunite in un'associazione (*Association of University Techno-*

logy Managers – AUTM); nel periodo 1974-1984 quasi ottanta università americane hanno depositato circa 4.000 domande di brevetto (di cui circa 2.900 concessi), mentre nel solo 1993 sono state invece 139 le università che hanno visto accolto 1.557 loro domande di brevetto; tra il 1974-1984 sono state rilasciate 1.058 licenze dalle università, mentre tra il 1989 e il 1990 sono state rilasciate 1.510 licenze; nel 1986 circa 110 università hanno riportato un introito di 30 milioni di dollari dalle licenze, mentre nel 1990 circa 35 università hanno riportato un introito di 113 milioni di dollari; il contributo industriale fornito alla ricerca universitaria è passato dal 4 per cento del 1980 al 9 per cento del 1992 ed è aumentato il numero di domande di brevetto depositate dalle università; ad oggi risultano più di 3.500 le domande di brevetto pendenti da parte delle università americane.

Da questi dati si evince come il « *Bayh-Dole Act* » abbia contribuito in maniera determinante al successo e allo sviluppo del trasferimento di tecnologia dalle università alle imprese americane e, conseguentemente, ai consumatori. Chiaramente, ulteriori fattori critici del successo sono stati lo sviluppo di procedure coerenti per i brevetti e un'organizzazione universitaria efficiente e indirizzata alla gestione di portafogli brevettuali per lo sviluppo economico della propria ricerca.

Nel nostro continente si richiamano la normativa francese con la « *Loi D'Orientation* » del 1982, la normativa spagnola con il « *Ley de Patents* » del 1986 e la legge tedesca del 18 gennaio 2002. E l'elenco

potrebbe continuare con altri Stati, come la Gran Bretagna, il Canada, l'Olanda, il Belgio eccetera.

In Italia si sono pronunciati in favore di una riforma della normativa nel senso ivi esposto la Conferenza dei rettori delle universitarie italiane (con una mozione approvata all'unanimità il 12 luglio 2001) e le maggiori associazioni di categoria del settore. Inoltre, fin dalla sua introduzione, è stata fortemente criticata dal mondo universitario, dal mondo delle imprese e degli stessi ricercatori.

La finalità è quella di prevedere che la titolarità di un brevetto spetti alle università o alla pubblica amministrazione, a cui fa capo l'inventore, legato a esse da un rapporto di dipendenza. È bene notare, inoltre, che la presente proposta di legge si avvale della norma di rinvio di cui all'articolo 86 del codice per la sua estensione ai modelli di utilità.

Si prevede, inoltre, che nel caso in cui l'università o la pubblica amministrazione, entro sei mesi, non mostri interesse al deposito del brevetto, questo possa essere effettuato dal ricercatore. All'inventore spetta inoltre il diritto di poter sfruttare il brevetto nel caso in cui, una volta che esso sia stato depositato, non sia utilizzato dall'università o della pubblica amministrazione nei due anni successivi, così come spetta a esso il diritto di prelazione nel caso in cui l'ateneo o la pubblica amministrazione decida di cedere il brevetto stesso.

La presente proposta di legge, composta da un articolo unico, sostituisce l'articolo 65 del codice.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« ART. 65. — (*Invenzioni dei dipendenti di un'università o di una pubblica amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca*). — 1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca, l'inventore comunica la sua invenzione all'università o alla pubblica amministrazione, alla quale spetta il diritto di chiedere il relativo brevetto entro sei mesi dalla comunicazione purché si impegni a valorizzare l'invenzione. L'inventore può depositare la domanda di brevetto anche prima del termine di sei mesi, ma se entro tale termine è esercitata l'opzione egli è tenuto a effettuare senza indugio il trasferimento della domanda all'università o alla pubblica amministrazione.

2. Le università e le pubbliche amministrazioni aventi tra i loro compiti istituzionali finalità di ricerca si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai propri ricercatori.

3. All'inventore spetta il diritto a percepire almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto chiesto dall'università o dalla pubblica amministrazione. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'università o la pubblica amministrazione abbia esercitato il diritto di chiedere il brevetto, questo spetta all'inventore. Qualora l'università o la pubblica amministra-

zione abbia esercitato tale diritto, ma entro due anni dal deposito non ne abbia iniziato lo sfruttamento, l'inventore acquisisce automaticamente il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.

4. All'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto qualora l'università o la pubblica amministrazione decida, dopo il deposito del brevetto, di venderlo offrendolo sul mercato.

5. In caso di più inventori, il diritto di percepire almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto è ripartito tra gli autori in parti uguali, salvo che risulti una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione è effettuata in misura proporzionale al contributo di ciascuno.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, dall'ente o dall'amministrazione di appartenenza del ricercatore ».

