



ADEXE

A WAY TO THE FUTURE.

ADEXE è una società di consulenza strategica alle imprese, specializzata nella salvaguardia, gestione e valorizzazione dei diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale. I servizi che ADEXE si propone di offrire sono espressione della pluriennale esperienza dei suoi professionisti, coniugata alla passione per la ricerca scientifica applicata e per l'approfondimento giuridico ad ampio raggio.



ADEXE S.r.l.

Corso Porta Nuova, 131
37122 - Verona
Italy

www.adexe.it

Riforma ART. 65 del Codice Di Proprietà Industriale (CPI)

PREMESSA

- 23 agosto 2023 entrata in vigore **Legge 102/2023** intervento lgs. inserito nel contesto **PNRR** e in particolare in “**Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023**”.
- Legge 102/2023 ha modificato CPI introducendo serie di **novità**, tra cui:



Art. 34bis - Protezione temporanea dei disegni e modelli

Design esposti in fiere/esposizioni ufficiali, in Italia o in paese con accordo di reciprocità, godono priorità, se domanda di registrazione è depositata **entro 6 mesi da data di esposizione**.

Vantaggio: + tempo per decidere se procedere con la registrazione.



Riforma dell'art. 65 CPI, che disciplina le:

« **Invenzioni dei ricercatori UNI, degli enti pubblici di ricerca e degli IRCCS** »

ed ha scopo di **agevolare trasferimento tecnologico e rilanciare ricerca accademica**.

EVOLUZIONE DISCIPLINA

□ Prima del 2001

Proprietario invenzioni dei dipendenti pubblici era → l'ente di appartenenza

Infatti, secondo art. 34 del d.p.r. 3/1957



(art. 34 → dedicato ai diritti derivanti da invenzione conseguita da dipendenti pubblici):

- **diritti derivanti da invenzioni industr. sviluppate in esecuz. contratto di lavoro** che:
 - ✓ prevedesse attività inventiva come oggetto del rapporto di impiego pubblico
 - ✓ e fosse a tale scopo retribuita

appartenevano allo Stato, salvo diritto spettante a inventore di esserne riconosciuto autore.

NOTA:
impostazione
analoga a quella
di altri paesi
europei e
nordamericani

□ Nel 2001

Cambio di paradigma



Legislatore riesuma art. 24 regio decreto n. 1127/1939 (l'art. 24)

e con l'art. **24bis** della c.d. **Legge Tremonti-bis**

(aggiunta all'allora Legge Invenzioni)

reintroduce in Italia il c.d. "privilegio accademico"

(*professor's privilege*).



Professor's privilege ?

Art. **24bis** stabiliva che:

- **Diritto a brevetto** (o a mantenimento regime di segretezza) e **diritti sfruttamento** invenzione conseguita da

dipendenti UNI ed enti pubblici di ricerca spettavano



ai dipendenti medesimi



(anche quando attività inventiva rientrava in loro mansioni contrattuali)



- A ente di appartenenza spettava



solo quota % proventi di sfruttamento

- Quindi, UNI poteva vantare diritti su invenzione, **solo dietro** espresso assenso del ricercatore.

PERCHÉ ?

- Governo liberista, meno «incline» a tollerare invadenza dello Stato...
- Bisognava tutelare inventore da “ingerenza” statale («invenzioni agli inventori!»)
- Si riteneva che Atenei non fossero in grado di generare e gestire i trovati di IP, quindi la titolarità al ricercatore avrebbe incentivato a brevettare.

PRINCIPALI CRITICHE

- Impostazione sottraeva a UNI e enti di ricerca proventi utili ad attività istituzionali, tra cui quelle di ricerca.
- NO distinzione tra ricerca libera e vincolata quindi non era chiaro se anche nel secondo caso i diritti su invenzioni spettassero a ricercatore



□ Nel 2005

Per ovviare a queste criticità, **all' art. 65 CPI**

(che con varo **CPI** - *introdotto da decreto lgs 10.02.2005, n. 30 per riassetare in modo organico la materia – prende posto art. 24bis Legge Invenzioni)*

viene aggiunto comma 5bis, che così recitava:

*«Le disposizioni del presente articolo (65 CPI) **non si applicano nelle ipotesi di ricerca 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 appartenenza del ricercatore»*

- In questi casi, doveva applicarsi l'art. 64 CPI, quindi diritti IP non al



ma a ente di appartenenza



Cosa stabiliva esattamente il vecchio art. 65 CPI e perché è stato riformato?

- ❑ **Art. 65 CPI** stabiliva regole speciali per le **invenzioni realizzate da ricercatori** (nozione comprendente professori ordinari, professori associati, ricercatori e tutti i dipendenti universitari addetti alla ricerca scientifica e tecnica inclusi i tecnici laureati e i tecnici di laboratorio) **che avessero un rapporto di lavoro con:**



- università (sia pubbliche che private)
- o enti pubblici di ricerca

- ❑ **Art. 65 CPI** distingueva due ipotesi

1. Ricerca «libera» **INSTITUTIONAL RESEARCH**



2. Ricerca finanziata da terzi Ossia:

- privati
- o enti pubblici diversi da UNI, ente o amministr. di appartenenza del ricercatore).

INSTITUTIONAL RESEARCH

Nel caso di ricerca istituzionale (libera)

Ricercatore era titolare esclusivo diritti derivanti da invenzione brevettabile conseguita (Se + inventori, i diritti appartenevano a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione).

Meccanismo:

- **Obbligo di comunicazione:**

Ricercatore doveva comunicare a ente di appartenenza avvenuto deposito domanda brevetto.

- **Proventi:**

UNI o ente pubb. di ricerca, potevano, tramite statuto, stabilire **% loro spettante** dei proventi/canoni sfruttamento invenzione. **A inventore doveva però spettare non meno del 50%**. (Se statuto nulla prevedeva in proposito, a UNI e pubbliche amministrazioni competeva **30%** proventi/canoni).

- **Licenza gratuita:**

Se inventore **non** provvedeva a sfruttare brevetto **per 5 anni**, l'ente di cui era dipendente al momento di realizzazione invenzione **aveva diritto a licenza gratuita** non esclusiva a sfruttamento invenzione, incluso il diritto di sub-licenza.

N.B.:

Art. 65 derogava a quanto previsto da **Art. 64 CPI** (*invenzioni dei dipendenti in generale*), secondo cui i **diritti sulle invenzioni realizzate da un dipendente appartengono al datore di lavoro.**



Nel caso di ricerca finanziata

La disciplina dell'art. 65 CPI sopra vista NON si applicava.

In tale caso, titolarità spettava a UNI o a ente pubblico di ricerca, in qualità di datore di lavoro.

CRITICHE

- ❖ **I ricercatori sono abitualmente dediti alla...ricerca**

NO abitudine dei ricercatori a gestire depositi brevettuali

- ❖ **Costi**

I ricercatori non sono spesso in grado di sostenere **spese brevettazione** e tutela dei brevetti

- ❖ **Disincentivo ad investire**

NO interesse di UNI/Enti pubblici ricerca a investire in ricerca se diritti su invenzioni spettano poi al...ricercatore.

No investimenti in ricerca ►►► Meno assunzioni ricercatori ►►► meno progresso tecnologico

- ❖ **Disparità di trattamento**

Ricercatori/inventori di UNI (pubbliche/private) o enti pubblici di ricerca sono **trattati in modo**  **da** dipendenti di enti di ricerca privati (**dubbi di legittimità costituzionale**).

- ❖ **Controtendenza**

Esperienza internazionale unanimemente riconosce a UNI i diritti su invenzioni realizzate dai suoi ricercatori dipendenti. L'Italia pre-riforma dell'art. 65 CPI era tra i pochi Paesi, assieme alla Svezia, ad adottare modello di titolarità dei risultati ricerca universitaria di tipo "individuale", anziché "istituzionale".

Il legislatore ha quindi deciso di riformare (nuovamente) l'impianto normativo...

Comma 1

« In **deroga** all'**articolo 64**, quando l'invenzione industriale è fatta nell'**esecuzione** o nell'adempimento di un contratto o di un **rapporto di lavoro** o d'impiego, **anche se a tempo determinato**, con un'**università, anche non statale legalmente riconosciuta**, un **ente pubblico di ricerca** o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), **nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti**, i **diritti** nascenti dall'invenzione **spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore**, **salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore**, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.»

❑ **Diritto a brevetto (o a segreto) e diritti sfruttamento derivanti da invenzioni brevettabili**

- ideate/realizzate da «inventore» (notare che nel comma non è indicato “ricercatore”)

(1) nell’ambito di un contratto/rapporto lavoro, anche a tempo determinato, con:

- ✓ UNI (anche non statali, purché legalmente conosciute)
- ✓ Enti pubblici di ricerca
- ✓ IRCCS

(in seguito indicati anche solo “ENTE” o “ENTI”)

(2) nonché nell’ambito di una convenzione TRA detti soggetti

Spettano ►►► a ENTE di appartenenza

In pratica: abolito il “*professor's privilege*”.

N.B.:

Vi è quindi omogeneità con disciplina generare art. 64 CPI riguardante tutti gli altri dipendenti-inventori

❑ **Diritti morali**

Spettano ►►► a inventore

Quindi inventore ha diritto morale (inalienabile) di essere riconosciuto come autore dell’invenzione

❑ **E se invenzioni sono il risultato lavoro di + persone ?**

Diritti patrimoniali spettano

▶▶▶ **a tutti gli ENTI interessati**
in parti uguali, salvo diversa pattuizione
e fermo restando quanto previsto da art. **6 CPI**



che rinvia a norme cod. civ. in tema “comunione”, di diritti IP appartenenti a + soggetti e che prevede che attività di brevettazione/registrazione, mantenimento in vita, rinnovo possono essere svolte da ciascuno dei “comunisti” nell’interesse di tutti).

❑ **E se invenzione è «occasionale» ?**

ossia realizzata **AL DI FUORI** dell’attività prestata per l’ENTE (ad es. su incarico di terzi)
(se ammessa - *potrebbe esserlo per ricercatore a tempo determinato* – e non in concorrenza con quella ENTE).

Diritti patrimoniali spettano

▶▶▶ **a dipendente-inventore**

N.B.:

Nuovo sistema si applica **ANCHE**
a invenzioni conseguite
successivamente al 23 agosto
2023 anche se attività di ricerca è
iniziata **anteriamente**



Comma 2

«L'inventore **deve comunicare** l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di **salvaguardare la novità** della stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali »

Comma 3

« La **struttura di appartenenza**, entro **sei mesi** decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, **deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi**. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. **Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente** al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi. »

❑ **Inventore** ha **OBBLIGO DI COMUNICARE** all'ENTE il risultato della ricerca potenzialmente tutelabile.

❑ **Inventore** e l'ENTE hanno **OBBLIGO DI MANTENERE RISERVATI I RISULTATI** della ricerca

E se inventore **NON** effettua la comunicazione ? ▶▶ Non può depositare a proprio nome la domanda di privativa.

Cosa succede dopo la comunicazione ?

In base ad art. **65, comma 3, CPI**

- ENTE ha **6 mesi** (prorogabili di 3 es. per valutazioni tecniche finalizzate a deposito) **per:**
 - depositare il brevetto
 - o comunicare che non intende farlo.
- Se **NON** deposita o comunica di **NON** essere interessato a depositare, l'inventore può farlo **autonomamente.**

Quindi oggi il deposito da parte del ricercatore è ipotesi residuale

Comma 4

« I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, **disciplinano**:

- a) le **modalità di applicazione** delle **disposizioni** di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;
- b) i **rapporti con gli inventori** e le **premierità** connesse con l'attività inventiva;
- c) i **rapporti con i finanziatori della ricerca** che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5;
- d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.»

❑ **Art. 65 demanda a ENTI (UNI, enti pubblici di ricerca, ecc.) di disciplinare:**

Modalità di applicazione:

Possono disciplinare **modalità applicazione art. 65 a coloro che partecipano ad attività di ricerca** (es. dottorandi, assegnisti), **inclusi gli studenti dei corsi di laurea**, che ottengono risultati inventivi nei laboratori o percorsi di laurea.

Rapporti con gli inventori:

- definire **modalità gestione rapporto ENTE e inventore** (ricercatori, studenti) in caso di risultati tutelabili.
- stabilire **premierità** (es. *royalties*) riconosciute a inventore per l'attività inventiva, a seguito sfruttamento della privata. →

Valorizzazione delle invenzioni:

Definiscono le migliori modalità di valorizzazione invenzioni realizzate nell'ambito delle attività di ricerca.

Rapporti con i finanziatori:

Disciplinano **rapporti tra ENTE e i finanziatori della ricerca**, tenendo conto di quanto previsto al **comma 5 Art. 65 CPI**

NOTA:

Quindi anche se è stato eliminato diritto ricercatore a non meno del 50% proventi da sfruttamento invenzione – egli può avere **premio** (come per nella disciplina art. 64 CPI)



In CASO DI RICERCA «VINCOLATA»

I diritti derivanti da invenzioni conseguite in ambito attività di ricerca **finanziata** (anche solo in parte) da soggetti **terzi**:

- sono regolamentati con **appositi accordi contrattuali** (come ovvio che sia...)
- che devono essere redatti **tenendo conto delle linee guida predisposte da MIMIT e MIUR**

Scopo Linee guida per gli accordi di finanziamento:

Definiscono **perimetro rapporto contrattuale** tra ENTE e soggetto finanziatore, al fine di garantire composizione equilibrata dei relativi interessi.

Le linee guida individuano:

- **3 tipologie di contratti di ricerca commissionata che si distinguono in base:**
 - ✓ al livello di sforzo di ricerca richiesto
 - ✓ alla probabilità che ricerca produca "*foreground*", ossia nuovi risultati intellettuali (es. invenzioni, *know-how*, dati e *software*), proteggibili da diritti di IP, come brevetti, segreti commerciali e diritti d'autore.
 - ✓ alla quantità di tecnologia, beni immateriali e conoscenze preesistenti (c.d. "*background*") necessarie per la ricerca

	A. CONTRATTO DI SERVIZIO	B. CONTRATTO DI SVILUPPO	C. CONTRATTO RICERCA INNOVATIVA
Oggetto accordo	Il Finanziatore chiede a Ente di svolgere <u>attività standard utilizzando competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie</u> (ad esempio, esecuzione di analisi, sintesi, test, misurazioni, raccolta dati), nonché di fornire al Finanziatore i relativi risultati.	Il Finanziatore chiede a Ente di svolgere <u>ricerca applicativa su progetti di ottimizzazione, derivazione o selezione di prodotti/processi o applicazioni, sulla base di conoscenze di base proprietarie</u> (" <i>background</i> "), in fase di sviluppo e/o già protette da diritti di proprietà intellettuale.	Il Finanziatore chiede a Ente di eseguire un <u>progetto altamente innovativo, perseguendo la realizzazione di invenzioni industriali derivanti interamente o prevalentemente dall'attività inventiva del/i ricercatore/i</u> (possibilmente sulla base di un <i>background</i> meno rilevante rispetto allo scenario B).
Foreground	Non previsto e inusuale	Previsto e possibile	Previsto e probabile

Le linee guida individuano inoltre:

- **principi e criteri specifici** per equilibrare interessi reciproci di Enti e Finanziatori, **ferma restando la libertà negoziale delle parti (quindi non vincolanti)**.

Qui gli aspetti da disciplinare:

Identificazione delle parti:

indicare nomi e indirizzi soggetti coinvolti nell'attività di ricerca commissionata.

Finalità della collaborazione:

esplicitare obiettivi dell'attività di ricerca.

Definizione dei termini:

indicare i termini chiave utilizzati nell'accordo.

Oggetto e natura della collaborazione:

descrivere dettagliatamente le attività di ricerca da svolgere.

Conoscenza di base:

indicare conoscenze preesistente o diritto di IP (*background*) che le parti apportano al progetto.

Conoscenze acquisite:

Indicare regime di titolarità e sfruttamento diritti IP generati da attività di ricerca (*foreground*).

Disseminazione dei risultati:

fissare i termini secondo i quali i risultati dell'attività di ricerca possono essere pubblicati o altrimenti diffusi.

Responsabilità dei soggetti:

indicare ruolo e responsabilità soggetti coinvolti in attività di ricerca.

Accordi finanziari:

regolare gli aspetti economici del rapporto (quantificazione ex ante del finanziamento, definizione di eventuali premi e corrispettivi, modalità e tempistica di pagamento, ecc);

Proprietà dei risultati:

regolare proprietà, sfruttamento e licenza dei diritti di proprietà intellettuale generati dall'attività di ricerca.

Riservatezza:

disciplinare riservatezza e modalità di comunicazione dei risultati dell'attività di ricerca

Pubblicazioni

Durata

Recesso e risoluzione

indicare i casi e le modalità di recesso e le procedure per la risoluzione delle eventuali controversie che potrebbero insorgere tra le parti.

Ma è consigliato disciplinare – sin dal principio – ulteriori e profili, come:

- **titolarità e regime di sfruttamento PI conseguita in modo inatteso**
non in esecuzione ma, comunque, nell'ambito della collaborazione (c.d. “*sideground*”);
- ***head of terms* o comunque elementi essenziali degli accordi integrativi a valle della collaborazione**
Es. per quanto riguarda:
 - regime della comunione
 - cessioni o licenze dei diritti sul *foreground* e/o *background*
(es: licenza onerosa o gratuita? Esclusiva o non esclusiva? estensione territoriale? ecc.);
- **meccanismi di integrazione contrattuale** per formalizzare formalizzazione riferimenti a futuri ricercatori e/o altri soggetti che dovessero sostituirsi o aggiungersi a quelli previsti inizialmente.

Art. 65-bis CPI (Ufficio di Trasferimento Tecnologico)

Ha introdotto **facoltà** per:

- **ENTI** (UNI – enti pubblici di ricerca e IRCCS)
- **ma anche** per gli **Istituti alta formazione artistica-musicale-coreutica** di dotarsi, anche in associazione altre UNI o enti e in collaborazione con le imprese, di un **Ufficio di Trasferimento Tecnologico** – composto da personale che deve avere una adeguata qualificazione professionale - dedicato allo sfruttamento e valorizzazione delle nuove tecnologie ed i titoli di proprietà industriale conseguiti.



Nel complesso, new 65 CPI è un passo nella giusta direzione:

- **Allinea normativa italiana a quella europea**, che non prevede la previsione del “privilegio accademico”
 - **Incoraggia collaborazione tra istituti di ricerca e imprese**, facilitando trasferimento tecnologico e uso efficace invenzioni.
 - **Favorisce equiparazione tra inventori dipendenti** degli enti di ricerca **e gli altri soggetti** che hanno titolo a partecipare ad attività di ricerca.
 - **Amplia autonomia degli enti di ricerca**, che sono chiamati a dare maggiore importanza a regolamentazione della gestione della PI
-

GRAZIE DELL'ATTENZIONE