

## LE INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

<b>Premessa</b>	<p>Il Codice della proprietà industriale (CPI) entrato in vigore con il Decreto legislativo n. 30/2005 stabilisce all'<a href="#">art. 65</a> che il ricercatore universitario o comunque appartenente ad una amministrazione pubblica con finalità di ricerca è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.</p> <p>Questo sostanzialmente in deroga a quanto sancito nel precedente art. 64 del Codice, dove invece è stabilito che i diritti derivanti dall'invenzione industriale realizzata dai dipendenti di un'azienda privata appartengono al datore di lavoro.</p> <p>Sempre l'art. 65 del CPI, all'ultimo comma, stabilisce però che il principio di cui sopra non si applica nell'ipotesi di attività di ricerca finanziate, in tutto o in parte, da soggetti terzi, pubblici o privati.</p>
<b>Contesto</b>	<p>Occorre distinguere quindi le 2 fattispecie, ovvero il caso in cui l'invenzione brevettabile sia frutto di ricerca "libera" dal caso in cui invece derivi da ricerca "vincolata".</p> <p>Occorre inoltre considerare che tutto ciò che non viene espressamente previsto dalla legge può, anzi, deve trovare la propria disciplina nell'ambito del Regolamento interno adottato dalle singole strutture in merito alle invenzioni dei propri ricercatori.</p>

### CASO 1 "RICERCA LIBERA"

<b>Ricerca libera</b>	<p>Il risultato/il ritrovato brevettabile è frutto di attività di ricerca "libera", realizzata dal ricercatore pubblico nell'ambito della sua "normale" e "istituzionale" attività di ricerca condotta all'interno dell'università/ente di appartenenza.</p>
<b>Diritti sull'invenzione</b>	<p>In tal caso il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.</p> <p>In sostanza il ricercatore ha il diritto di depositare domanda di brevetto sulla propria invenzione e, una volta ottenuto, di vendere il diritto di brevetto o darlo in licenza (e quindi di decidere la strategia commerciale, di sfruttamento del brevetto).</p> <p>In caso di più autori, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.</p> <p>Nel caso quindi in cui il ricercatore realizzi una invenzione che ritiene brevettabile può:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a) decidere di depositare la domanda di brevetto autonomamente a proprio nome</b> oppure</li><li><b>b) chiedere alla propria struttura di depositare la domanda.</b></li></ul>

## a) Brevetto depositato a nome del ricercatore

Se l'inventore decide di avvalersi del diritto riconosciuto dall'art. 65 del CPI e di presentare pertanto la domanda di brevetto autonomamente ne deve dare comunque **comunicazione** alla amministrazione di appartenenza.

(La norma non chiarisce però se sussista per il ricercatore un obbligo di comunicazione e quale sia l'eventuale sanzionabilità per la mancata comunicazione alla struttura di appartenenza).

Gli **oneri** e le **spese** per le consulenze e il deposito del brevetto graveranno unicamente sull'inventore, a meno che la struttura di appartenenza non decida di contribuirvi prevedendolo nel relativo Regolamento.

I **profitti** derivanti dalla vendita o dal *licensing* del brevetto spettano:

- al ricercatore in misura non inferiore al 50% e
- alla struttura di appartenenza che, con proprio regolamento interno, deve stabilire qual è la quota che le spetta.

Nel caso in cui la struttura non provveda in tal senso, ha diritto comunque al 30% dei profitti.

Nel caso in cui il ricercatore decida di cedere a terzi il brevetto, il CPI non prevede espressamente per l'Università/l'ente di appartenenza un diritto di prelazione (come invece è stabilito per le invenzioni dei dipendenti privati).

Il regolamento dell'Università o dell'ente potrà però contenere una clausola in tal senso.

Se il ricercatore (o i suoi aventi causa) non attiva lo sfruttamento del proprio brevetto entro 5 anni dalla data di rilascio (*si noti dalla data di rilascio, non dalla data di deposito della domanda*), l'università o l'ente di appartenenza da cui il ricercatore dipendeva al momento dell'invenzione acquista automaticamente il diritto di sfruttare l'invenzione<sup>(\*)</sup>.

Il ricercatore in tal caso mantiene il proprio diritto a sfruttare il brevetto, ma non più in esclusiva.

<sup>(\*)</sup> a meno che il mancato sfruttamento non dipenda da cause indipendenti dalla volontà del ricercatore o dei suoi aventi causa

## b) Brevetto depositato a nome della struttura di ricerca

Se il ricercatore decide di non presentare la domanda di brevetto autonomamente ma opta per depositarlo tramite la propria struttura di appartenenza, entrano in gioco le regole e le procedure stabilite al proposito dalla struttura ("Regolamento interno sui diritti di proprietà industriale sulle invenzioni dei ricercatori"), ovvero solitamente:

- la presentazione dal parte del ricercatore presso l'Ufficio competente della propria struttura (ufficio brevetti, ufficio di Trasferimento Tecnologico, ecc.) di una "Domanda/Proposta di brevetto", ovvero di un modulo attraverso il quale il ricercatore comunica alla struttura di aver conseguito una invenzione, le dichiara la propria disponibilità a cederle i propri diritti patrimoniali e le chiede di attivarsi per il deposito del brevetto;
- alla presentazione della Domanda la struttura fa seguire tutta una serie di attività e servizi a supporto, quali la valutazione dei requisiti per la brevettabilità dell'invenzione, le ricerche di anteriorità, l'analisi del potenziale di mercato, la valutazione se procedere o meno al deposito della domanda, il contatto con il consulente brevettuale, il sostegno delle spese per la scrittura e per il deposito del brevetto, la negoziazione con potenziali acquirenti, ecc.

In tal caso dunque **oneri**, individuazione e scelta delle **strategie** in merito alla brevettazione e alla commercializzazione del brevetto passano dal ricercatore alla struttura di appartenenza.

I **profitti** derivanti dalla vendita o dal *licensing* del brevetto spettano:

- al ricercatore in misura non inferiore al 50% e
- alla struttura di appartenenza che nel proprio regolamento interno deve stabilire la quota che le spetta.

Anche in tal caso – se non diversamente disposto – alla struttura spetta il 30% dei profitti (e dunque la percentuale spettante alla struttura stabilita per regolamento può oscillare dal 30 al 50%).

## CASO 2 "RICERCA VINCOLATA"

### Ricerca vincolata

Il risultato/il ritrovato è frutto di attività di ricerca realizzata sì dal ricercatore pubblico ma "finanziata" da soggetti esterni (sia pubblici che privati) dietro contratti di ricerca, affidamenti di consulenze e convenzioni di ricerca per conto terzi.

### Diritti sull'invenzione

In tal caso e in linea di principio la titolarità spetta all'università o all'ente di ricerca pubblico, in qualità di "datore di lavoro" del ricercatore. Sarà il contratto tra le parti – cioè tra l'Università/ente di ricerca da un lato e il committente pubblico o privato finanziatore della ricerca dall'altro - che stabilirà, in virtù della "forza contrattuale" dell'uno e dell'altro, a chi spetta la titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile frutto dell'attività di ricerca.

Potrà essere quindi contrattualizzata una titolarità esclusiva del committente ovvero una contitolarità delle parti o ancora – almeno teoricamente - una titolarità esclusiva dell'università o ente cui la ricerca è commissionata.

In tal caso quindi, a differenza del Caso 1 "Ricerca libera", il ricercatore autore dell'invenzione non ha il diritto esclusivo di brevettare l'invenzione e nemmeno ha diritto ad almeno il 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto.

### Testo di legge

#### **DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30**

#### **Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.**

Art. 65.

Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici 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 scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.