

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3928

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ASCANI, AMATO, ARLOTTI, BASSO, BECATTINI, BRUNO BOSSIO, CAPOZZOLO, CARELLA, CARNEVALI, CARROZZA, COVELLO, DI LELLO, MARCO DI MAIO, DI SALVO, D'INCECCO, D'OTTAVIO, FEDI, FITZGERALD NISSOLI, FONTANELLI, FRAGOMELI, GARAVINI, GHIZZONI, GIULIANI, LIBRANDI, LODOLINI, MALISANI, MANZI, MARCHI, MARCO MELONI, MINNUCCI, MORETTO, SALVATORE PICCOLO, PREZIOSI, RIBAUDO, ROMANINI, PAOLO ROSSI, SCUVERA, SENALDI, TIDEI

Modifica dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni industriali dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

Presentata il 24 giugno 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 ottobre 2001, n. 383, ha introdotto, all'articolo 7, nel sistema universitario italiano il cosiddetto *professor's privilege*: ovvero la norma secondo cui i diritti sulle invenzioni sviluppate in ambito accademico (o presso gli enti di ricerca pubblici) appartengono ai professori o ai ricercatori che le hanno concepite e non agli atenei o agli enti di ricerca, che tuttavia ne sostengono i costi di sviluppo. Tale norma è stata trasfusa —

pressoché inalterata — nell'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito « codice », che, con la presente proposta di legge, si intende modificare. Una simile disciplina, infatti, se da un lato poteva sembrare opportuna all'atto della sua introduzione, oggi è invece da ritenere superata, tanto che in tutti i Paesi europei in cui pure si era deciso di effettuare una

simile scelta questa è stata cambiata (fatta eccezione per la Svezia).

Il legislatore italiano, dal canto suo, non è rimasto insensibile a questo cambiamento e ha tentato in più riprese, ma senza successo, di modificare la norma. È giunto, pertanto, il momento di prendere atto — alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi quindici anni — che i risultati sperati dal regime di attribuzione dei diritti di proprietà industriale ai ricercatori e ai professori universitari relativamente alle proprie invenzioni non sono stati per nulla soddisfacenti. Ciò per diverse ragioni: *i*) la prima legata a una carente capacità del personale dedito alla ricerca di negoziare diritti di proprietà industriale e quindi anche di valorizzarli per mezzo di contratti di trasferimento tecnologico; *ii*) la seconda relativa all'evidente debolezza contrattuale del singolo (persona fisica) rispetto a una qualsiasi società interessata all'acquisizione di tali diritti; *iii*) la terza, riguardante i tempi e gli esborsi di denaro perentoriamente richiesti dalle procedure brevettuali, che difficilmente possono essere soddisfatti dai singoli inventori. Tutto questo ha determinato un danno sia economico che di competitività per il nostro Paese in quanto i ricercatori hanno — nella maggior parte dei casi — preferito pubblicare i propri risultati, salvaguardando la loro carriera, piuttosto che brevettarli. In altre parole, si sono rese liberamente e gratuitamente fruibili da chiunque, e quindi anche dagli operatori economici stranieri, numerose invenzioni realizzate con dispendio di denaro pubblico. Sicché, se si vuole fare in modo che le invenzioni accademiche, o degli enti di ricerca pubblici, approdino più facilmente al mercato e siano anche un mezzo per incamerare altre risorse per chi le ha propiziate (università ed enti di ricerca), occorre necessariamente mutare il dettato normativo dell'articolo 65 del codice. Il cambiamento che si propone intende andare in questa direzione e cerca di fare in modo che le università italiane, come pure gli enti di ricerca pubblici, siano sempre più in grado di autofinanziarsi, anche grazie alle entrate derivanti dalla valorizza-

zione dei propri diritti di proprietà industriale.

La presente proposta di legge si compone di due articoli, di cui il primo suddiviso a sua volta in sei commi, destinati a sostituire l'articolo 65 del codice. Il comma 1 individua l'ambito di applicazione della disciplina, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. Per quanto concerne il primo profilo, la nuova disciplina trova applicazione solo con riguardo alle invenzioni realizzate dal ricercatore pubblico o dal professore universitario a seguito di ricerca libera (e non su commissione o finanziamento di terzi). Dal punto di vista soggettivo, invece, la norma interessa i professori di qualsiasi fascia, quelli a contratto, i ricercatori a tempo determinato o indeterminato, il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato o indeterminato e, in generale, tutti i soggetti assimilabili alle citate figure. I commi 2 e 3 recano una novità assoluta rispetto al passato, cioè l'equiparazione del trattamento riservato ai soggetti non strutturati (ad esempio, studenti, dottorandi, assegnisti di ricerca eccetera), rispetto a quelli strutturati, ma limitatamente al caso in cui questi contribuiscano con il loro apporto inventivo alla ricerca libera condotta presso gli atenei o gli enti di ricerca pubblici. Onde massimizzare le possibilità di brevettazione delle invenzioni pubbliche, è previsto poi al comma 4 un diritto di opzione per gli inventori, che potranno così acquistare in via preferenziale i diritti di proprietà industriale sulle invenzioni da loro sviluppate tutte le volte in cui il loro datore di lavoro decida di rinunciare alla protezione giuridica di tali invenzioni. Così facendo si concede agli inventori la possibilità di intervenire anche per mezzo di loro società *spin-off* nella salvaguardia delle invenzioni e di scongiurare la caduta in pubblico dominio delle stesse. Al comma 5 è prevista, in ogni caso, la corresponsione di almeno il 30 per cento dei proventi ricavati dallo sfruttamento dei diritti patrimoniali dell'invenzione, da calcolare al netto delle spese di brevettazione e di protezione, anche legali, che sono sostenute. Il comma 6, invece, reca una disposizione già nota alla materia

e prevista dal comma 6 dell'articolo 64 del codice in tema di invenzioni del lavoratore dipendente del comparto privato. In particolare viene specificato il periodo temporale di un anno dal momento in cui l'inventore ha interrotto il rapporto di lavoro o di collaborazione come termine entro il quale, ai soli fini della disciplina in commento, l'invenzione deve ritenersi conse-

guita nell'ambito dell'esecuzione del rapporto di lavoro o di collaborazione alla ricerca.

Infine, l'articolo 2 è volto ad armonizzare la disciplina dei disegni e modelli, delle topografie dei prodotti a semiconduttori e delle varietà vegetali realizzati dal ricercatore pubblico con quella delle invenzioni industriali dello stesso soggetto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di consentire l'attribuzione dei diritti patrimoniali previsti dall'articolo 63 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle università e agli enti di ricerca pubblici, l'articolo 65 del medesimo codice è sostituito dal seguente:

« ART. 65. — (*Invenzioni dei ricercatori*).
– 1. Quando l'invenzione industriale è conseguita liberamente e autonomamente da un ricercatore, definito ai sensi dei commi 2 e 3, i diritti derivanti da questa appartengono rispettivamente al datore di lavoro o alle strutture di cui al comma 3, fatto salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore e fermo restando quanto previsto dal comma 4.

2. Ai fini del presente articolo, sono considerati ricercatori i dipendenti delle università pubbliche o private, degli enti pubblici di ricerca o delle pubbliche amministrazioni aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, con qualifica di professore di qualsiasi fascia, di professore a contratto, di ricercatore a tempo determinato o indeterminato, di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato o indeterminato e, in generale, di soggetto assimilabile alle citate figure.

3. Sono altresì considerati ricercatori, ai fini del presente articolo, gli studenti, i titolari di assegni di ricerca o di borse di studio per ricerca, i dottorandi e gli stagisti, coinvolti nelle attività di ricerca libera svolte dalle università pubbliche o private, dagli enti pubblici di ricerca o dalle pubbliche amministrazioni aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca.

4. È fatto obbligo al ricercatore di comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro, o alla struttura presso la quale ha svolto o svolge la ricerca, il conseguimento dell'invenzione, mantenendo il più stretto riserbo su di essa. Se entro sei

mesi dal ricevimento di tale comunicazione il datore di lavoro o la struttura non procede alla tutela dell'invenzione, per mezzo di deposito della domanda di brevetto o mediante segreto industriale, ovvero alla sua valorizzazione mediante cessione o licenza a terzi, il datore di lavoro o la struttura ne dà tempestiva comunicazione scritta al ricercatore, il quale può esercitare, entro tre mesi dal suo ricevimento, opzione di acquisto dei diritti sull'invenzione, alle condizioni da pattuire con apposito accordo e nel rispetto della disciplina relativa alla cessione di beni pubblici.

5. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le pubbliche amministrazioni, nel gestire i diritti patrimoniali ad essi attribuiti, ai sensi del presente articolo, devono corrispondere in ogni caso all'inventore, compatibilmente con la propria autonomia statutaria, almeno il 30 per cento dei proventi ricavati dallo sfruttamento dei diritti medesimi, da calcolare al netto delle spese di brevettazione e di protezione, anche legali, sostenute.

6. Ai fini del presente articolo, si considera conseguita durante l'esecuzione del rapporto di lavoro o di collaborazione alla ricerca l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando il ricercatore ha lasciato l'università, l'ente pubblico di ricerca o la pubblica amministrazione di appartenenza ovvero ha terminato con uno di tali soggetti la propria attività di collaborazione alla ricerca ».

ART. 2.

1. Al fine di armonizzare il trattamento dei diritti patrimoniali derivanti dalla realizzazione dei disegni e modelli, delle topografie dei prodotti a semiconduttori e delle varietà vegetali, da parte dei ricercatori definiti ai sensi dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dell'articolo 1 della presente legge, rispetto a quanto previsto dallo stesso articolo 65 per le invenzioni industriali, al citato codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Trovano ap-

plicazione, per quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 64 e 65 »;

b) all'articolo 89, comma 2, le parole: « si applica l'articolo 64 » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano gli articoli 64 e 65 »;

c) all'articolo 111, comma 2, le parole: « si applica l'articolo 64 » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano gli articoli 64 e 65 ».

PAGINA BIANCA

