

DDL Codice della proprietà industriale (A.S. 411)

**All'attenzione della 9^a Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Memoria della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Il disegno di legge all'esame del Senato della Repubblica, si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La componente 2 della prima missione (M1C2) è volta infatti a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo e, in quest'area di intervento, si inserisce la misura relativa alla riforma del Codice di Proprietà Industriale.

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia riconosce nelle intenzioni di questa misura la volontà di rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e permetterne una gestione più agile ed efficace ricomprendendo nel perimetro istituzionale di applicazione della disciplina di un unico articolo, l'art. 65 novellato, le università, anche non statali legalmente riconosciute, gli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro, compresa la Fondazione stessa, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Ciò nonostante, sembrano necessarie alcune riflessioni sul testo della riforma in oggetto.

Invero, l'art. 65 novellato attrae soggetti precedentemente disciplinati dall'art. 64, in particolare le *"università non statali legalmente riconosciute e gli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro"*, intervenendo anche sulla retribuzione dell'inventore garantendogli, al comma 6, almeno il *"50 per cento degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione dedotti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione al deposito della domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo"*, retribuzione superiore a quanto solitamente riconosciuto, con un *"equo compenso"*, dai soggetti precedentemente attratti dall'art. 64.

Anche in questo caso, la Fondazione riconosce un opportuno approccio alla proprietà industriale, approccio utilitaristico e basato su incentivi su cui si fondano tutti i moderni sistemi di protezione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale. L'incentivo, e una adeguata retribuzione dell'inventore, sono dunque correttamente alla base di una misura tesa a rafforzare l'innovazione e la competitività del sistema produttivo.

Tuttavia, questo sistema di retribuzione dell'inventore potrebbe danneggiare i nuovi soggetti attratti dalla disciplina dell'art. 65 novellato e in prospettiva essere lesivo del bene comune, sottraendo preziose risorse alle attività di ricerca e sviluppo, e di trasferimento delle tecnologie e della conoscenza al tessuto sociale e industriale, da parte di enti che, seppur di natura privata, come evidenzia la norma stessa, non hanno fini di lucro e investono i ritorni economici della valorizzazione della proprietà industriale in nuova ricerca e nuove azioni di trasferimento tecnologico, con l'intento di innescare un circolo virtuoso sia per la ricerca, sia per l'industria, sia per la comunità.

Dunque, se il sistema di retribuzione previsto dall'art. 65 novellato può incentivare l'inventore e generare benessere per l'individuo, al contempo potrebbe ridurre le risorse a disposizione di enti che, privi di scopi di lucro, fanno della ricerca e del trasferimento tecnologico la loro prima e seconda missione, depotenziandone le capacità di impatto sul tessuto sociale e industriale. Una rimodulazione delle quote spettanti all'inventore e una maggiore chiarezza sul termine *"introiti"* sarebbero auspicabili.

Inoltre, alcuni chiarimenti sono necessari sull'impostazione del testo della revisione.

L'art. 65 novellato, al comma 2, estende il perimetro di applicazione soggettiva, limitatamente alle disposizioni del comma 1, *"anche alle università non statali legalmente riconosciute e agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro"*. Questa formulazione appare equivoca in quanto sembra coinvolgere i nuovi soggetti solo limitatamente alle previsioni del comma 1.

Riteniamo che per una interpretazione corretta, il comma 2 potrebbe essere spostato come ultimo comma dell'art. 65 novellato richiamandone tutti i commi precedenti per evitare ambiguità di interpretazione. Equivoca anche la formulazione del titolo dell'art. 65 novellato che si riferisce alle *"invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS"* e sembra escludere dal perimetro della disciplina gli enti di natura privata.

La relazione illustrativa afferma che *"il comma 4 dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale stabilisce, poi, che, nel caso in cui la struttura di appartenenza non proceda a depositare la domanda di brevetto o a comunicare l'esistenza di eventuali condizioni ostative per procedere entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell'invenzione, l'inventore potrà procedere a depositare la domanda di brevetto a propria titolarità, previa informativa scritta alla struttura stessa"*.

Questa affermazione non sembra trovare riscontro nel testo della norma che non specifica cosa accada ai diritti di sfruttamento patrimoniale della proprietà industriale una volta che la struttura titolare abbia dichiarato la propria volontà di non richiedere protezione brevettuale, ovvero una volta che abbia deciso l'abbandono di un brevetto, ovvero in caso di inerzia della struttura oltre i termini fissati dal comma 4 stesso.

Appare dunque necessario introdurre nella norma un chiarimento sulla titolarità dei diritti patrimoniali, nelle differenti giurisdizioni in cui potrebbe essere richiesta protezione brevettuale, quando si presenti uno di questi ultimi tre casi, disciplinando se i diritti rimangano in possesso della struttura o tornino in capo agli inventori e, in quest'ultimo caso, le modalità di cessione agli inventori dei diritti patrimoniali stessi *"ab origine"* di titolarità dell'ente. Notiamo che l'interpretazione fornita nella relazione illustrativa, secondo cui in questi casi i diritti di sfruttamento patrimoniale ritornerebbero in possesso dell'inventore, che è autorizzato a procedere a nome proprio, potrebbe impedire alla struttura di lasciar volontariamente ricadere nel pubblico dominio tecnologie di particolare interesse per il bene della comunità, reintroducendo in seconda battuta una sorta di *"professor privilege"* a vantaggio del singolo e assente nell'art. 64.

L'art. 65-bis, che nella relazione tecnica si legge abbia *"una valenza meramente ordinamentale e di riconoscimento professionale"*, si rivolge esclusivamente alle *"istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico"* mostrando una non perfetta coerenza, rispetto all'art. 65 novellato, nel novero dei soggetti interessati dalla disciplina. Riteniamo opportuno che anche questo articolo faccia riferimento agli stessi soggetti attratti dall'art. 65 novellato, adeguando il perimetro di applicazione *"anche alle università non statali legalmente riconosciute e agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro"*, al fine di evitare che il personale addetto agli uffici di trasferimento tecnologico di questi ultimi soggetti sia discriminato, nei percorsi e nei riconoscimenti professionali, rispetto ai soggetti a cui si rivolge l'art. 65-bis attualmente.

DDL Codice della proprietà industriale (A.S. 411)

**All'attenzione della 9^a Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Sintesi della Memoria della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

L'estensione del perimetro di applicazione dell'art. 65 novellato *"anche alle università non statali legalmente riconosciute e agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro"*, comprende ora, insieme alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, soggetti precedentemente attratti dalla disciplina dell'art. 64 e conduce ad alcune doverose considerazioni.

1. L'art. 65 novellato al comma 2 estende il perimetro di applicazione ai nuovi soggetti, soltanto limitatamente alle disposizioni del comma 1. La formulazione appare equivoca in quanto il comma 2 non fa riferimento alle previsioni dei successivi commi. Pertanto, suggeriamo una riformulazione che ponga il comma 2 come ultimo dell'art. 65 novellato, richiamandone tutti i commi precedenti.
2. La disciplina dell'art. 65 novellato, comma 6, comporta per i nuovi soggetti attratti la modifica del sistema di retribuzione dell'inventore, che passa dal regime di "equo compenso" al regime che prevede che almeno il 50%, e in talune condizioni non meno del 70%, *"degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione dedotti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione al deposito della domanda di brevetto"* spettino all'inventore stesso. Questo sistema può incentivare l'inventore e generare benessere per l'individuo ma, al contempo, potrebbe ridurre le risorse a disposizione di enti che, privi di scopi di lucro, fanno della ricerca e del trasferimento tecnologico la loro prima e seconda missione, depotenziandone le capacità di impatto sul tessuto sociale e industriale. Una rimodulazione delle quote spettanti all'inventore e una maggiore chiarezza sul termine "introiti" sarebbero dunque auspicabili.
3. La volontà di intervenire sul "professor privilege", disciplinata dall'art. 65 novellato, comma 1, potrebbe essere vanificata da alcune ambiguità nel testo della norma che, al comma 4, non chiarisce se e come i diritti patrimoniali, dal momento della loro genesi di titolarità dell'ente, possano in determinate circostanze tornare nelle disponibilità dell'inventore. Dunque, suggeriamo che l'art.65 novellato, comma 4, introduca un chiarimento in merito alla titolarità dei diritti patrimoniali qualora l'ente non ritenga opportuno procedere alla richiesta di protezione della proprietà industriale.

L'art. 65-bis mostra una non perfetta coerenza, rispetto all'art. 65 novellato, nel novero dei soggetti interessati dalla disciplina, col rischio di discriminare il personale addetto alle attività di trasferimento tecnologico di quei soggetti che, seppur disciplinati dall'art. 65 novellato, non sono attratti anche dalla disciplina dell'art. 65-bis.

Suggeriamo che l'art.65-bis sia emendato in modo da disciplinare gli stessi soggetti già attratti dalla disciplina dell'art. 65 novellato.