



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



Audizione ENEA

nell'ambito dell'esame del Disegno di Legge n. 441 "Modifica al codice della proprietà industriale, di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"

Ing. Marco Casagni

Responsabile Divisione Sviluppo Tecnologico della Direzione Innovazione & Sviluppo

Senato della Repubblica

9° Commissione permanente (Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione
Agroalimentare)

Roma, 7 febbraio 2023

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

vi ringrazio per l'invito a rappresentare, in questa sede istituzionale, il contributo che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA (ente pubblico di ricerca posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) – in ragione della propria missione di trasferimento verso il sistema delle imprese delle tecnologie, prodotti, servizi e know-how sviluppati dall'Agenzia nel suo complesso e di valorizzazione della proprietà intellettuale - può fornire alla definizione dello schema di disegno di legge relativo alla “Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.

La protezione dei risultati della ricerca è il primo passo per gestire processi di trasferimento tecnologico efficaci, sempre più rilevanti nella collaborazione ricerca pubblica-impresa e determinanti nella trasformazione di invenzioni in innovazioni fruibili dalla collettività, a partire dalla capacità inventiva dei ricercatori.

La gestione dei risultati delle attività di ricerca svolte in ENEA che diano luogo a Diritti di Proprietà Industriale è oggi regolata dalla Disciplina ENEA relativa alla Proprietà Industriale, in armonia con il Codice della Proprietà Industriale, la revisione del quale è oggetto della presente audizione informale.

Alcuni dati che riguardano ENEA.

Al 31 dicembre 2022 il portafoglio dell'ENEA è costituito da n. 132 famiglie brevettuali vigenti (oltre un terzo delle quali comprende brevetti estesi a livello internazionale e tuttora vigenti in uno o più Paesi esteri), 18 Marchi e 2 Diritti di Autore.

La produzione media negli ultimi due decenni è di circa 20 brevetti all'anno.

Dal gennaio 2010, anno di avvio delle attività dell'Unità Trasferimento Tecnologico dell'ENEA, sono stati depositati 194 brevetti, dei quali solo 9, poco meno del 5%, depositati autonomamente dagli inventori, come consentito dal *Professor privilege* di cui all'art. 65 del C.P.I., e senza che alcuno di essi, a quanto ci risulta, sia stato oggetto di valorizzazione.

Appare dunque evidente, almeno dalla nostra esperienza, come il *Professor privilege*, il cui intento dichiarato era quello di incentivare il processo di trasferimento tecnologico, non abbia conseguito tale obiettivo.

Lo dimostra, nel nostro caso, l'esiguo numero di brevetti depositati direttamente dagli inventori – i nostri ricercatori preferiscono cedere ad ENEA la titolarità delle loro invenzioni sviluppate nell'ambito della

ricerca istituzionale – ed il fatto che quei pochi brevetti depositati autonomamente non siano stati oggetto di sfruttamento.

Da quanto ci risulta trattasi di una situazione generalizzata che riguarda indistintamente tutti i soggetti della ricerca pubblica.

In questo contesto, l'ENEA ha naturalmente accolto con favore, e in certe occasioni pubbliche esplicitamente auspicato, la prevista riforma del sistema della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo già citato, prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con riferimento, in particolare, alla necessità di modifica dell'attuale art. 65 del Codice, riportando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in capo alla struttura di appartenenza.

Tale riforma consentirebbe tra l'altro di far uscire il nostro Paese dal disallineamento internazionale in cui si trova, visto che praticamente tutti gli Stati (ad eccezione della Svezia) attribuiscono all'ente di appartenenza la proprietà delle invenzioni, agevolandone in tal modo la gestione complessiva e la valorizzazione.

Ciò premesso, ci permettiamo di porre alla vostra attenzione modifiche – alcune di minor rilievo, di natura formale e non sostanziale - al testo del nuovo **Art. 65 – Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS**, di cui all'Art. 3 – *Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca* dello schema di disegno di legge.

Nello specifico:

- i. si propone di sostituire, al comma 1, nella frase “...nonché nel quadro di una **convenzione** tra i medesimi soggetti” la parola *convenzione* con **collaborazione** essendo così comprensiva di tutte le diverse modalità con cui i rapporti tra i soggetti in parola possono essere stati formalizzati (Accordo Quadro, Convenzione, Accordo di collaborazione, Accordo di collaborazione, Atto esecutivo di un Accordo Quadro, ecc.);
- ii. all'ultima riga del medesimo comma 1, laddove si dice che “*i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali*” si propone di sostituire *appartengono* con **spettano**;
- iii. si propone di non comprendere gli “*organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro*” citati al comma 2 tra i soggetti cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 per i quali, infatti, trattandosi di soggetti di diritto privato, si applica l'Art. 64 del Codice della proprietà industriale; le università non statali legalmente riconosciute, alle quali invece riteniamo corretto vengano

- applicate le disposizioni del comma 1, potrebbero essere espressamente citate all'interno dello stesso comma 1, assieme agli altri soggetti cui lo stesso si riferisce. Il comma 2 verrebbe pertanto eliminato;
- iv. all'attuale comma 3, che diviene, per effetto di quanto sopra, il comma 2, si propone di prevedere esplicitamente l'**obbligo** da parte dell'inventore di comunicare l'oggetto dell'invenzione;
 - v. al secondo capoverso dell'attuale comma 4 (che diventa il comma 3 per effetto delle modifiche sin qui proposte) si propone di stabilire una durata massima dell'eventuale proroga del termine iniziale dei sei mesi per il deposito della domanda di brevetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'inventore, che potrebbe essere di **tre mesi** o, in alternativa, pari ad un ulteriore **periodo di sei mesi**;
 - vi. infine, si propone di **eliminare il comma 6**, lasciando piena autonomia alle università, agli enti pubblici di ricerca e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di disciplinare l'entità delle premialità connesse con l'attività inventiva, come peraltro già previsto al precedente comma 5, lett. b) (divenuto comma 4 per effetto delle modifiche proposte).

In ogni caso si rappresenta come il comma 6 dell'art. 65 novellato abbia esattamente gli stessi contenuti del comma 3 del vigente art. 65 C.P.I. e non tenga minimamente in conto - prevedendo per l'inventore il medesimo diritto a una remunerazione "non inferiore al 50%" degli introiti derivanti dallo sfruttamento - che la titolarità dei diritti di sfruttamento passa, per effetto delle modifiche proposte dal disegno di legge, dall'inventore all'ente di appartenenza.

Da ultimo, esprimiamo la piena condivisione dell'ENEA circa l'introduzione nel Codice della proprietà industriale di un nuovo articolo, il **65-bis – Uffici di trasferimento tecnologico** (Art. 4 del disegno di legge), quale riconoscimento dell'importanza dell'attività ad essi demandata, delle relative professionalità e della necessità di una formazione continua, anche attraverso la partecipazione a network associativi.

Quanto sopra è peraltro perfettamente in linea con gli indirizzi di *policy* del Ministero dello sviluppo economico prima, e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy oggi, per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico tramite il co-finanziamento di risorse di personale aggiuntivo negli UTT.

Si ringrazia per l'attenzione.

Cordiali saluti.