



DDL Codice della proprietà industriale/brevetti (S. 2631) – Memoria Telethon

In linea con le indicazioni della Missione 1, Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo” del PNRR, la revisione del Codice della Proprietà Industriale oggi all’esame del Senato prevede un intervento organico di modifica del Codice volto a rafforzare la competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali.

Tra gli ambiti di riforma, il disegno di legge interviene sul c.d. *professor privilege* invertendo l’attuale approccio che individua nel ricercatore universitario il titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile per ribaltarla verso la struttura. Tale fattispecie è prevista anche nel caso in cui il ricercatore lavori con una pubblica amministrazione (art. 65 Codice della proprietà industriale, D.lgs. 30/2005).

In particolare, sostituendo l’attuale articolo 65 del Codice, l’articolo 3 del disegno di legge in oggetto propone che i diritti nascenti dall’invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell’inventore, a meno che non sia la struttura stessa a rinunciarvi. La misura fa comunque salvo il diritto del ricercatore di essere riconosciuto autore e specifica che se l’invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

Laddove il disegno di legge dovesse essere approvato senza modifiche, la nuova normativa descritta si attuerebbe anche alle università non statali e agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro (soggetti, questi ultimi, precedentemente esclusi dall’attuazione del professor privilege). Tale disposizione appare tuttavia poco in linea con le specifiche caratteristiche degli organismi di ricerca non-profit che, invece, per le invenzioni dei dipendenti hanno finora applicato l’articolo 64 del Codice di proprietà industriale, non modificato dal disegno di legge.

L’articolo 3 del disegno di legge interviene inoltre sulle modalità di remunerazione dell’inventore specificando che *“l’inventore abbia diritto a una remunerazione non inferiore al 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”*.

Tale formulazione sembra tuttavia non tenere pienamente conto degli altri costi derivanti dalla valorizzazione di un brevetto come, ad esempio, i costi legali sostenuti per la definizione dell’accordo stesso di valorizzazione. Si intravede oltretutto una difficoltà interpretativa qualora l’accordo di valorizzazione non preveda la cessione completa dei diritti sul brevetto ma piuttosto un co-sviluppo in collaborazione tra impresa finanziatrice ed organismo di ricerca originatore del brevetto.

Nel settore delle scienze della vita, nel quale opera Fondazione Telethon, molto spesso gli accordi prevedono che sia lo stesso organismo di ricerca originatore, anche con la supervisione dell’inventore, a condurre la ricerca necessaria allo sviluppo del brevetto per trasformarlo da “invenzione” sulla carta a “prodotto” commercializzabile, utilizzando le risorse finanziarie e le competenze di industrializzazione del soggetto privato che ha ottenuto i diritti sul brevetto. In questo scenario il termine “introiti” si presta pertanto ad una certa ambiguità dato che, interpretato letteralmente, potrebbe significare il totale del valore del contratto, incluso il valore dell’investimento in ricerca, cui andrebbero sottratti i soli costi di gestione del brevetto.

Fondazione Telethon ETS

Tel. +39 06 440151
Fax +39 06 44015521
www.telethon.it
info@telethon.it
C.F. e Partita I.V.A. 04879781005

Sede legale

Via Varese, 16/B
00185 Roma, Italia
Sede di Milano
Via Carlo Poerio, 14
20129 Milano, Italia

Persona Giuridica riconosciuta
originariamente con Decreto Ministeriale
(M.U.R.S.T.) del 14 dicembre 1995

Sotto gli auspici
della UILDM
Unione Italiana Lotta
alla Distrofia Muscolare





Laddove tale misura fosse attuata senza modifiche, si rischierebbe di spingere gli organismi di ricerca verso modelli di valorizzazione che escludono la collaborazione di ricerca per lo sviluppo del potenziale dei brevetti e, a minimizzare le spese per la valorizzazione che esulino da quelle strettamente brevettuali, non avvalendosi ad esempio di consulenti di settore esperti per la stipula dei contratti di valorizzazione.

Pur essendo dunque condivisibile nella sostanza, la formulazione adottata dall'articolo 3, comma 6 dovrebbe fare riferimento ai soli profitti generati e non al totale degli introiti (al netto delle sole spese brevettuali che, in molti casi, sono solo una minima parte delle spese da sostenere per la corretta valorizzazione della proprietà intellettuale).

Si sottolinea infine che nel caso degli enti privati senza scopo di lucro attribuire il 50% dei profitti agli inventori significa, di fatto, sottrarre risorse alle ulteriori attività di ricerca che sarebbero finanziate o portate avanti dall'Ente con quelle risorse. La natura non-profit degli Enti del Terzo Settore prevede infatti che gli eventuali profitti siano reinvestiti nelle attività di interesse generale oggetto e fondamento della loro missione istituzionale. Nel caso della ricerca sanitaria, dunque, gli eventuali "profitti" generati dalla valorizzazione dei brevetti vengono totalmente reinvestiti in ricerca, generando un circolo virtuoso che permette all'Ente di proseguire e ampliare la propria attività istituzionale. .

Per gli Enti del Terzo Settore, inoltre, l'obbligo di riconoscere il 50% dei profitti all'inventore rischierebbe di configurarsi come una indiretta distribuzione di utili, vietata ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo settore (d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Tale rischio non si configura invece nell'applicazione delle previsioni contenute nell'attuale normativa per gli enti privati (art. 64 del codice sulla proprietà industriale), che prevede la possibilità di riconoscere una retribuzione per l'attività inventiva del dipendente, ovvero un equo premio.

Al fine di superare tali aspetti critici, si auspica dunque un intervento sul testo volto a:

- escludere gli organismi di ricerca non-profit dai soggetti che dovranno applicare la nuova normativa sulla "titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca" (art. 3 comma 2);
- modificare le modalità di quantificazione della remunerazione degli inventori utilizzando come base di calcolo i "profitti" in luogo della dizione "introiti", così da considerare tutte le spese sostenute dalle strutture e non esclusivamente quelle brevettuali (art. 3 comma 6).

Proposta emendativa

L'art. 3 è modificato come di seguente:

- a) al comma 2, le parole "senza scopo di lucro" sono sostituite da *"inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria"*
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente: *"L'inventore ha diritto a una remunerazione non inferiore al 50 per cento dei profitti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione. Fino all'adozione della disciplina relativa ai rapporti e alle premialità di cui al comma 5, lettera b), alle università, agli enti pubblici di ricerca o agli IRCCS spetta una remunerazione non superiore al 30 per cento degli introiti ricavati dallo sfruttamento dell'invenzione."*