



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO  
Dipartimento di Giurisprudenza

DOTTORATO DI RICERCA

IN

*PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI TRA MERCATI GLOBALI E DIRITTI  
FONDAMENTALI*

CICLO XXXIII  
IUS 04

**IL CONTRATTO DI LICENZA PER IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE  
NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO**

Tutor:

**Chiar.ma Prof.ssa Francesca Vessia**

Dottoranda:

**Dott.ssa Susanna Lopopolo**

Coordinatore:

**Chiar.mo Prof. Vito Sandro Leccese**

ANNO ACCADEMICO 2020 - 2021



A mia sorella,  
Marianna

Il presente lavoro è stato realizzato nell'ambito di un progetto di dottorato PON che ha visto coinvolti l'Universitat de Valencia e la Dyrecta Lab s.r.l. (sede di Conversano) presso cui, nel corso del secondo anno di dottorato, ho svolto un soggiorno di ricerca ed un tirocinio aziendale della durata di sei mesi ciascuno.

Desidero rivolgere un primo caloroso ringraziamento alla Professoressa Francesca Vessia, cui sono profondamente legata, per la pazienza, i generosi consigli e i preziosi momenti di confronto, senza i quali non avrei potuto scrivere questo lavoro.

Desidero ringraziare, altresì, la Professoressa Vanessa Martí Moya dell'Universitat de Valencia per il supporto e la stima che mi ha dimostrato in questi anni.

Ringrazio, inoltre, la Dyrecta Lab s.r.l. (sede di Conversano) e l'Universitat de Valencia per la generosa ospitalità riservatami durante il mio soggiorno di ricerca.

Un affettuoso ringraziamento voglio rivolgerlo alle colleghe Arianna Cisternino ed Elisabet Gonzales Pons e all'amico fraterno Marcello Antonio Rivoir per essermi stati accanto nei diversi momenti di sconforto.

Infine, l'ultimo pensiero va ai miei genitori, Lucrezia e Domenico, per l'inesauribile pazienza e il grande affetto con cui mi hanno sostenuto, a mia nonna Maria, scomparsa poco prima di vedermi raggiungere questo importante traguardo, e a mia sorella Marianna, cui dedico queste pagine, nella speranza di averli resi orgogliosi.



## INDICE

### INTRODUZIONE

1. Il quadro generale della ricerca sulle licenze di trasferimento tecnologico
2. Le politiche europee di Terza Missione delle Università

### CAPITOLO PRIMO

#### LA TITOLARITÀ DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL'INGEGNO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

1. Premessa
2. Soggetti e interessi in gioco nel trasferimento di conoscenze universitario
3. La titolarità delle invenzioni della ricerca accademica come problema
4. Il sistema di titolarità istituzionale
  - 4.1. *segue a)* negli Stati Uniti d'America
  - 4.2. *segue b)* nelle legislazioni europee
5. Il sistema di titolarità individuale in Italia: vecchie e nuove problematiche
6. Questioni interpretative e soluzioni regolamentari relative all'articolo 65 c.p.i.
  - 6.1. L'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 65 c.p.i. e la definizione di «ricercatore dipendente»
  - 6.2. La regola della comunione per le invenzioni collettive
  - 6.3. L'interpretazione del quinto comma dell'art. 65 c.p.i. nei Regolamenti di Ateneo per il trasferimento di tecnologia
  - 6.4. L'incidenza dell'art. 65 c.p.i. sui processi di valorizzazione e trasferimento tecnologico e considerazioni *de iure condendo*
7. Spunti dai regimi privati di titolarità nella tripartizione tassonomica dell'art. 64 c.p.i.
8. Conservazione (nel tempo) della titolarità e decadenza dalla stessa
  - 8.1. Le sorti del contratto di licenza nel caso di insolvenza

### CAPITOLO SECONDO

#### CLAUSOLE «ESSENZIALI» NEL CONTRATTO DI LICENZA PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

1. Obbligo d'uso della tecnologia licenziata
2. Clausole di esclusiva e non esclusiva
3. Clausole di riservatezza
  - 3.1. La perpetuità degli obblighi di riservatezza nel caso di *trade secrets*
4. Sistemi di remunerazione della tecnologia licenziata
  - 4.1. *segue a)* nel settore privato
  - 4.2. *segue b)* nel settore pubblico

- 4.2.1. La gestione dei costi del contratto di licenza in ambito accademico. Regolamenti universitari a confronto
- 5. (*segue*) Il sistema delle *royalties* o canoni periodici: *royalties rate e royalties base*.
  - 5.1.1. *Royalty* ragionevole nei contratti di licenza per uso di brevetti *standard*
  - 5.1.2. *Post-expiration royalties*

### CAPITOLO TERZO

#### LE CLAUSOLE «EVENTUALI» O «ACCESSORIE» NEL CONTRATTO DI LICENZA PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- 1. Sviluppo congiunto e miglioramenti della tecnologia licenziata
  - 1.1. Poteri di *reach-through* e clausola di *grant back*
- 2. La gestione dei rischi connessi al trasferimento tecnologico
  - 2.1. Rischio legale
    - 2.1.1. Clausole arbitrali e clausole di non contestazione
    - 2.1.2. Clausola c.d. *freedom of operation* (o *freedom to operate*) e risarcimento del danno
    - 2.1.3. Azioni inibitorie nel contest dei brevetti essenziali
- 3. (*segue*) Rischio tecnologico e commerciale
- 4. Il caso particolare delle *socially responsible licenses*: verso una nuova policy di gestione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale di Università e EPR
  - 4.1. Premessa. Le ragioni della scelta
  - 4.2. Contesto e principi ispiratori
  - 4.3. Struttura e clausole essenziali
  - 4.4. Verso un modello di gestione socialmente responsabile

CONCLUSIONI

ADDENDA

BIBLIOGRAFIA





## INTRODUZIONE

### 1. Il quadro generale della ricerca sulle licenze di trasferimento tecnologico.

L'opportunità di condurre un'indagine sulle problematiche giuridiche scaturenti dai processi di trasferimento tecnologico e, in particolare, dalla gestione e dallo sfruttamento dei titoli di proprietà industriale (brevetti, marchi, disegni, modelli) e di privative intellettuali (diritti d'autore su software, banche dati, progetti d'ingegneria, opere collettive, composte o complesse, elaborazioni creative di opere preesistenti ecc.) è legata ad alcune considerazioni di carattere generale.

In primo luogo, la circostanza che nello scenario economico contemporaneo, di c.d. «capitalismo cognitivo»<sup>1</sup>, le privative industriali e intellettuali hanno assunto un ruolo preminente all'interno delle organizzazioni produttive e, in particolare, nei mercati digitali (tra cui le start-up innovative), nei quali la destinazione di risorse finanziarie allo sviluppo di innovazione e allo scambio di tecnologie costituisce un elemento chiave per la competitività in tutti i settori.

In secondo luogo, tale tema, oltre ad essere fonte di questioni di inesauste complessità ed attualità, come ampiamente dimostrato dalla pandemia da Covid-19, rappresenta un campo di indagine ancora poco esplorato a livello nazionale, specie con riguardo agli studi di diritto europeo, internazionale e comparato.

Inoltre, l'assenza nell'ordinamento interno di una disciplina organica delle diverse forme di trasferimento tecnologico, che tenga conto delle peculiarità del fenomeno e dei diversi interessi coinvolti, da un lato, e la presenza, dall'altro, di norme capaci di incidere profondamente sullo stesso – come quelle che presiedono al riparto di titolarità dei risultati inventivi conseguiti nel settore pubblico –, impone di condurre un'indagine approfondita, che si dipani su più livelli normativi, prendendo spunto anche dagli approdi giurisprudenziali stranieri, per giungere alla individuazione di soluzioni applicative valide ed efficienti in punto di valorizzazione del trasferimento tecnologico.

A tal fine, si è scelto di fare ricorso ad un espediente retorico, quale il contratto di licenza, che consente di affrontare l'intricato novero delle problematiche giuridiche che attraversano la materia, sia lungo la traiettoria dei rapporti pubblico-privato sia lungo l'asse dei rapporti intersoggettivi di natura esclusivamente privatistica.

---

<sup>1</sup> D. LEBERT - C. VERCELLONE, *Il ruolo della conoscenza nella dinamica capitalistica di lungo periodo: l'ipotesi del capitalismo cognitivo*, in C. Vercellone, *Capitalismo cognitivo. Conoscenza e finanza nell'epoca post fordista*, Roma, 2006, p. 22.

Ecco allora che il lavoro si snoda lungo tre capitoli dedicati rispettivamente alla titolarità dei diritti sulle opere dell'ingegno, alle clausole "essenziali" e alle clausole "eventuali" distinte secondo una tassonomia da ascrivere alla circostanza che queste disciplinino aspetti essenziali dell'operazione economica - come quelli legati alla natura esclusiva o meno della licenza (che, come vedremo, incide sulla disciplina applicabile), all'attuazione della tecnologia oggetto di trasferimento (e i suoi riflessi nei rapporti di licenza), alla remunerazione e alla gestione della riservatezza - ovvero fenomeni che solo eventualmente possono verificarsi, poiché dipendenti da circostanze o condizioni specifiche come il livello di sviluppo della tecnologia, la natura congiunta o autonoma della ricerca da cui la stessa è scaturita, la maggiore o minore propensione del prodotto ad essere oggetto di contraffazione da parte di terzi.

Nel primo capitolo, la trattazione affronta le principali criticità applicative poste dalla scelta del legislatore italiano di ibridare nell'art. 65 del Codice della proprietà industriale il regime di appartenenza dei risultati della ricerca universitaria e degli enti pubblici di ricerca<sup>2</sup>, con riferimenti comparativi - che includono l'esperienza americana ed alcune esperienze europee - e con uno sguardo alla prassi amministrativa delle università, che si estrinseca attraverso i regolamenti interni che disciplinano le attività di trasferimento tecnologico, e al sistema di titolarità previsto dall'art. 64 c.p.i. in tema di invenzioni dei dipendenti. L'analisi si incentra, dunque, sulla definizione di ricercatore dipendente, individua la disciplina da applicare alle invenzioni collettive - sempre più diffuse nel settore pubblico e in quello privato - per soffermarsi, infine, sulla deroga prevista dal quinto comma dell'art. 65 c.p.i. in tema di ricerca c.d. vincolata.

Le considerazioni così svolte conducono (naturalmente) a riflettere sulla conservazione nel tempo della titolarità nonché sulle diverse ipotesi di decadenza previste dall'ordinamento e in queste allignano riflessioni sulle sorti del contratto di licenza nelle ipotesi di insolvenza di una delle parti, che non incidono direttamente sulla titolarità dei diritti, ma sulla loro gestione.

Svolte queste necessarie premesse in punto di titolarità dei risultati inventivi sviluppati nell'ambito dei rapporti pubblico-privato e tra privati, la trattazione prosegue con l'analisi delle singole clausole contrattuali con le quali disciplinare i principali profili giuridici

---

<sup>2</sup> Ben consapevoli che, in Italia, sebbene le università rappresentino *prima facie* l'archetipo dell'ente pubblico di ricerca (per ragioni di carattere storico e di rilevanza sociale), nell'ordinamento amministrativo sono previste numerose forme di EPR che rivestono un ruolo non secondario e, in maniera ancora più significativa, hanno regolamentazione parzialmente distinta, come nel caso degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico destinatari di una disciplina specifica ai sensi del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

dell'operazione di trasferimento tecnologico e gestirne i relativi rischi, al fine di comprendere quando la previsione di tali clausole possa essere vantaggiosa per le parti.

Si affrontano così, da un lato, le questioni tradizionali del trasferimento tecnologico, quali la configurazione *ex lege* di un obbligo di attuazione della tecnologia licenziata in capo al licenziatario, la prosecuzione degli obblighi di corresponsione dei canoni di licenza anche successivamente allo spirare della protezione brevettuale, il possibile ricorso alle clausole di non contestazione per la gestione del rischio legale, con particolare attenzione alle ricadute in materia antitrust; dall'altro, questioni di estrema attualità e interesse pratico, come l'individuazione dei criteri di determinazione delle *royalties* nelle licenze c.d. FRAND per brevetti essenziali, la perpetuità degli obblighi di riservatezza nelle ipotesi di licenze di segreti commerciali e i possibili nuovi modelli di gestione dei risultati inventivi conseguiti in ambito accademico o con finanziamenti pubblici.

Fatta dunque tale premessa in ordine alla metodologia adottata e al piano dell'opera, si ritiene opportuno offrire al lettore in questa sede una breve ricostruzione del quadro delle politiche pubbliche di terza missione che funge da cornice o, se si preferisce, da sfondo all'intera indagine e, in particolare, alla proposta conclusiva di adottare nel trasferimento tecnologico accademico licenze socialmente responsabili (c.d. *socially responsible licensing*).

## **2. Le politiche europee di Terza Missione delle Università.**

In generale, le politiche pubbliche in materia di trasferimento tecnologico possono essere ricondotte a tre differenti «paradigmi»<sup>3</sup> che vanno dalla rimozione delle barriere al libero mercato (*market failure technology policy paradigm*)<sup>4</sup>, alla valorizzazione dell'innovazione tecnologica nei settori di maggiore interesse nazionale (*mission*

---

<sup>3</sup>B. BOZEMAN, *Evaluating government technology transfer: early impacts of the 'cooperative technology paradigm'*, in *Policy Studies Journal* 22, 1994, pp. 322–337. Per una descrizione dell'evoluzione dei diversi modelli di politica (pubblica) in materia di ricerca e sviluppo in Europa v. R. ROTHWELL, M. DODGSON, *European technology policy evolution — convergence towards SMEs and regional technology-transfer*, in *Technovation* 12 (4), 1998, pp. 223–238.

<sup>4</sup>B. BOZEMAN, *Technology transfer and public policy: A review of research and theory*, in *Research Policy*, 29, 2000, p. 632, con riferimento al modello del *market failure technology policy* spiega «*the government role in technology transfer should chiefly be limited to removing barriers to the free market, through appropriate intellectual property policies, free trade agreements, neutral impact taxation, and limited regulation of enterprise. The chief role of universities is not as a broker of technology or a commercial competitor but an educator and a provider of public domain research*».

*technology paradigm*)<sup>5</sup>, alla collaborazione tra università, industria ed istituzioni pubbliche (*cooperative technology paradigm*)<sup>6</sup>.

A livello europeo<sup>7</sup>, tali politiche sono definite nei Programmi Quadro di ricerca e innovazione<sup>8</sup> e si ispirano al modello della *cooperative technology* nel quale università ed enti di ricerca rivestono un ruolo significativo nello sviluppo della tecnologia utilizzabile dalle imprese per un miglioramento competitivo. Questo modello è stato adottato

---

<sup>5</sup>Il paradigma della *mission technology* presuppone che «*the government should perform R&D in service of well-specified missions in which there is a national interest not easily served by private R&D*», così riconoscendo «*the unique ability of government to marshal resources and to influence events in such a way as to foster technology development and innovation*». B. BOZEMAN, *Technology transfer and public policy*, cit., p. 632.

<sup>6</sup>Il modello della *cooperative technology* riconosce un ruolo dinamico alle istituzioni e alle università nello sviluppo e nel trasferimento della tecnologia. In particolare, secondo questa teoria il ruolo del governo «*can be as a research performer, including supplying applied research and technology to industry, or as a broker, developing policies affecting industrial technology development and innovation*». In altre parole, con tale espressione si intende «*a set of values emphasizing cooperation among sectors — industry, government, and university — and cooperation among rival firms in development of pre-competitive technologies and “infotechnologies”*». B. BOZEMAN, *Technology transfer and public policy*, cit., p.632.

<sup>7</sup>La politica europea in materia di ricerca e sviluppo tecnologico ha occupato una posizione importante nella normativa dell'UE fin dai primi trattati comunitari ed è stata formalizzata nel 1986 mediante l'adozione dell'Atto unico europeo, il cui obiettivo principale era quello di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e di incoraggiarla a diventare più competitiva a livello internazionale.

<sup>8</sup>Ai sensi dell'art. 182 TFUE il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni dell'Unione in materia di ricerca e sviluppo. Tale programma fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare e le azioni da attuare a tal fine, stabilendo l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione al programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste. Il Programma può essere adattato o completato in ragione delle concrete esigenze della ricerca ed è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici. Ad integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca. Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, l'Unione fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale l'Unione può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale l'Unione può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali le cui modalità possono formare oggetto di accordi tra l'Unione e i terzi interessati. Inoltre, l'Unione può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione.

nell'ambito della c.d. Strategia di Lisbona<sup>9</sup>, il cui obiettivo principale ancora oggi è quello di creare un'economia basata sulla conoscenza (*knowledge-based society*)<sup>10</sup>, più competitiva e dinamica, in grado di realizzare una crescita sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Al centro di tale strategia vi sono la valorizzazione ed il trasferimento della conoscenza sviluppata in seno alle università e ai centri di ricerca, considerati un fattore essenziale per la competitività ed un elemento fondamentale per passare da un'economia manifatturiera a un'economia basata sulla conoscenza<sup>11</sup>.

Per raggiungere tale obiettivo, si è inteso sviluppare uno *spazio europeo della ricerca*<sup>12</sup> e promuovere una forte e diffusa cultura dell'innovazione attraverso il c.d. triangolo della conoscenza, un sistema di azioni articolato nell'ambito delle politiche della ricerca, dell'istruzione e dell'innovazione, funzionale a mettere la conoscenza a servizio del dinamismo economico e del progresso sociale ed ambientale. In tal senso l'Unione europea ha promosso forme di collaborazione tra imprese ed istituzioni di ricerca, incoraggiando

---

<sup>9</sup>La strategia prende il nome dal vertice dei capi di Stato e di governo tenutosi a Lisbona nel marzo 2000, in cui sono stati definiti gli obiettivi essenziali per la costruzione di uno spazio europeo della ricerca, poi ribaditi dai successivi consigli di primavera. Cfr. Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, n. I; Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, n. III della parte I; Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, parte I, punti 28 e ss.; Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003, parte I, punti 32 e ss.

<sup>10</sup>Per approfondimenti sul concetto di economia della conoscenza, si veda P. DASGUPTA, P.A. DAVID, *Toward a new economics of science. Research Policy*, 23, 1994, pp. 487–521.

<sup>11</sup>Opportunamente valorizzata, infatti, la ricerca accademica produce effetti rilevanti sullo sviluppo industriale e contribuisce in modo significativo alla crescita del sistema socio-economico nonché alla risoluzione di problemi sociali, culturali ed ambientali. La letteratura in materia è assai vasta, tra i contributi più recenti si segnalano, in particolare L. BORNMANN, *What is Societal Impact of Research and How Can it be Assessed? A Literature Survey*, in *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 64, 2013, pp. 217–233; E. RASMUSSE, M.P. RICE, *A framework for government support mechanisms aimed at enhancing university technology transfer: the Norwegian case*, in *International Journal of Technology Transfer and Commercialisation*, 11 (1), 2012, pp. 1-25; R. LIPSEY, K. CARLAW, C. BEKAR, *Economic Transformations. General Purpose Technologies and Long Term Economic Growth*, OUP, 2005.

<sup>12</sup>La base giuridica dello Spazio europeo della ricerca è rappresentata dagli articoli 179-190 TFUE. In particolare, l'articolo 179 TFUE specifica che «l'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente». L'idea di uno Spazio europeo della ricerca parte dalla constatazione che la ricerca in Europa soffre una triplice debolezza: insufficiente livello degli investimenti; assenza di un ambiente che stimoli la ricerca e la valorizzazione dei suoi risultati; frammentazione delle attività e dispersione delle risorse. L'iniziativa combina, a titolo di obiettivo, tre aspetti fra loro connessi e complementari: a) la creazione di un "mercato interno" della ricerca, come spazio di libera circolazione di conoscenze, ricercatori e tecnologie; b) uno sforzo di strutturazione del tessuto della ricerca europea; c) lo sviluppo di una politica di ricerca europea che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti delle altre politiche a livello europeo e nazionale.

gli Stati membri ad adottare programmi nazionali che realizzino una efficace ed effettiva integrazione tra queste e ne aumentino la capacità di trasferimento e commercializzazione della proprietà intellettuale, anche attraverso appositi finanziamenti economici<sup>13</sup>.

In particolare, nell'ambito degli ultimi due Programmi Quadro - il VII Programma Quadro per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative 2007-2013<sup>14</sup> e l'VIII Programma Quadro per la ricerca e l'innovazione (Horizon 2020)<sup>15</sup> - sono stati adottati

---

<sup>13</sup>A seguito della Comunicazione del 2007 (Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Migliorare il trasferimento delle conoscenze tra gli organismi di ricerca e le imprese nell'insieme dell'Europa: per un'innovazione aperta – Attuare l'agenda di Lisbona – (COM (2007) 182; SEC (2007) 449) che illustrava le modalità per istituire un quadro comune europeo per il trasferimento delle conoscenze, il Consiglio europeo del giugno 2007 ha invitato la Commissione a elaborare orientamenti per la gestione della proprietà intellettuale da parte degli organismi pubblici di ricerca sotto forma di una raccomandazione agli Stati membri (Raccomandazione della Commissione relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca del 10 aprile 2008 (C (2008) 1329)). Cfr. *Annual Report on research and technological development activities of the European Union in 2009* (COM (2010) 632 final). Per una dettagliata ricostruzione dei numerosi strumenti di supporto al trasferimento di conoscenze adottati dalla Commissione Europea v. P. MCCUTCHEON, *European Commission Initiatives Supporting Technology Transfer*, in M. GRANIERI, A. BASSO, *Capacity Building in Technology Transfer. The European Experience*, Springer, 2019, pp. 9-28.

<sup>14</sup>Settimo Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per il periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2013, approvato dal Parlamento Europeo con Decisione n. 1982/2006/CE del 18 dicembre 2006 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32006D1982>). Il Regolamento (CE) N. 1906/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che contiene le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo Programma Quadro, riconosce un ruolo strategico al trasferimento dei risultati della ricerca accademica. In proposito il Regolamento dedica un intero capo, il terzo, alla diffusione, all'utilizzo ed ai diritti di accesso ai risultati della ricerca svolta dai partecipanti alle azioni europee, dando vita ad una disciplina "stratificata" della diffusione della conoscenza: da un lato, il Regolamento detta la disciplina di principio, contemperando la tutela dell'interesse collettivo alla diffusione del sapere con i diritti di proprietà intellettuale dei beneficiari del finanziamento alla ricerca; dall'altro, la Convenzione di Sovvenzione e l'Accordo consortile dettano la disciplina di dettaglio per il trasferimento dei risultati della ricerca, compatibilmente con i principi sanciti nel Regolamento. Più specificamente, l'art. 46 del Regolamento prevede un obbligo in capo ai beneficiari dei finanziamenti di garantire la diffusione quanto più rapida possibile delle conoscenze acquisite: sicché, qualora i partecipanti omettano di diffondere il sapere acquisito, la Commissione potrà occuparsi direttamente della diffusione delle conoscenze sviluppate. Inoltre, il Regolamento opera un contemperamento tra l'obbligo di diffusione della conoscenza, posto a tutela di un interesse generale, e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale dei beneficiari dei finanziamenti, e prevede che le attività di diffusione debbano essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, con gli obblighi di riservatezza e con i legittimi interessi del proprietario delle conoscenze acquisite. In proposito si è stabilito che nel caso di progetti congiunti l'attività diffusiva deve preventivamente essere notificata agli altri partecipanti che possono opporvisi se ritengono lesi in maniera significativa i propri interessi. L'attività di diffusione potrà avere luogo solo adottando misure idonee a tutelare gli interessi potenzialmente lesi a causa della diffusione.

<sup>15</sup>L'Ottavo Programma Quadro ricerca e innovazione 2014-2020 (*Horizon 2020*) per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2020, disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1291/2013 è fondamentale ha creato un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione, funzionale a moltiplicare gli investimenti privati, creare nuove opportunità occupazionali e garantire la crescita e competitività di lungo termine per l'Europa. Le azioni contemplate dal programma erano articolate su tre

progetti relativi a partenariati pubblico-privato (PPP), allo sviluppo di professionalità e competenze interne agli enti di ricerca e alle università, alla mobilità dei ricercatori dal settore pubblico a quello privato e viceversa, nonché a meccanismi di valutazione ed incentivo del personale di ricerca a partecipare attivamente e promuovere iniziative di trasferimento tecnologico.

Allo stesso modo, il Regolamento del Nono Programma Quadro di ricerca e innovazione (*Horizon Europe 2021-2027*) <sup>16</sup>, recentemente approvato dal Parlamento europeo, mira a massimizzare il potenziale di innovazione in tutta l'Unione attraverso una nuova generazione di partenariati europei caratterizzati da una maggiore partecipazione delle PMI, l'implementazione della ricerca collaborativa e l'aumento delle missioni di ricerca e innovazione incentrate sulle sfide per la società e la competitività industriale<sup>17</sup>.

In questo contesto, in cui la creazione di un'economia e di una società della conoscenza dipende dalla combinazione di quattro elementi tra loro interdipendenti - vale a dire la produzione di nuove conoscenze, la diffusione ed il trasferimento all'esterno delle stesse e

---

pilari: a) Eccellenza scientifica, ossia generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale; b) Leadership industriale dei paesi europei, mirata a sostenere l'attività economica, comprese le PMI; c) Sfide per la società (salute, cambiamento demografico e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e delle acque interne e bio-economia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporto intelligente, verde e integrato; azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime; l'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive; società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini. per mezzo di attività ausiliari che coprono l'intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato).

<sup>16</sup> Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa Digitale - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione [COM(2018) 435 final - 2018/0224 (COD)] consultabile <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/HIS/?uri=CELEX:52018PC0435>. Il programma si articola su tre pilastri, tra loro interdipendenti:

a) Scienza aperta, che ha l'obiettivo di sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze, competenze, tecnologie e soluzioni di alta qualità in risposta alle sfide globali; b) Sfide globali e competitività industriale, che ha l'obiettivo di rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'elaborazione, nel sostegno e nell'attuazione delle politiche dell'Unione e sostenere l'adozione di soluzioni innovative nel settore industriale e nella società al fine di affrontare le sfide globali; c) Innovazione aperta, che ha l'obiettivo di promuovere tutte le forme di innovazione, comprese quelle pionieristiche, e rafforzare la diffusione sul mercato di soluzioni innovative. È inoltre prevista una quarta parte, denominata "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca", che ha l'obiettivo di ottimizzare l'attuazione dell'intero programma per ottenere un impatto maggiore nell'ambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato. Rispetto ai precedenti programmi, Orizzonte Europa presenta alcune novità, tra cui la presenza di un Consiglio europeo dell'innovazione (CEI) per aiutare l'UE a porsi all'avanguardia dell'innovazione creatrice di mercato; l'istituzionalizzazione del principio della "scienza aperta", con cui si vuole garantire il libero accesso alle pubblicazioni e ai dati generati nell'ambito dei finanziamenti dell'UE; una nuova generazione di partenariati europei ed azioni volte a realizzare una maggiore collaborazione con gli altri programmi dell'UE.

<sup>17</sup>Comunicato stampa della Commissione del 7 giugno 2018 - «Bilancio dell'UE: la Commissione propone il più ambizioso programma di ricerca e innovazione di sempre», [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-18-4041\\_it.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_it.htm).



la loro implementazione da parte delle imprese<sup>18</sup> - l'università gioca un ruolo decisivo, divenendo il centro dei processi di generazione e circolazione della conoscenza. Essa, infatti, pur restando sede primaria di formazione e apprendimento, è chiamata a implementare i risultati raggiunti dall'attività di ricerca e ad integrarli all'interno delle politiche pubbliche<sup>19</sup>.

Alle tradizionali missioni di ricerca e formazione se ne affianca una terza che impegna l'università a confrontarsi con la società e le imprese e a contribuire all'avanzamento sociale, culturale ed economico della comunità in cui è collocata.

La c.d. Terza missione<sup>20</sup> si prefigge la valorizzazione e la messa a frutto del valore economico, scientifico e tecnologico insito nella conoscenza prodotta dalla ricerca

---

<sup>18</sup>Comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2003 – «Il ruolo delle università nell'Europa della conoscenza» [COM(2003) 58 def. ] disponibile al seguente indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11067&from=IT>.

<sup>19</sup>Partendo dal pensiero di Schumpeter (1950) secondo cui la capacità innovativa dipende direttamente dalla costruzione e dall'istituzionalizzazione di una rete eterogenea di enti pubblici e privati, la quale può permettere la formazione di competenze di business, capitale di avviamento e imprenditorialità collettiva, Leydesdorff e Etzkowitz hanno proposto il modello della Tripla Elica per descrivere le dinamiche esistenti negli accordi istituzionali comprendenti le università, le imprese e le istituzioni, e le relazioni esistenti tra questi durante i processi di innovazione. Secondo tale modello, il sistema di relazioni che si sviluppa tra università, settore privato e pubblica amministrazione consente di realizzare un contesto favorevole al trasferimento di conoscenza e allo sviluppo di innovazione, attraverso la realizzazione di una infrastruttura della conoscenza basata su una comunicazione e scambio costante di informazioni e competenze. I flussi di comunicazione, infatti, impediscono al sistema della produzione (privato) di incorporare in maniera puramente strumentale le capacità di sviluppo del sistema accademico: l'approccio della Tripla Elica inserisce il capitale accademico all'interno del sistema integrato della produzione di innovazione per il mercato preservando nel contempo l'autonomia e la libertà della ricerca intesa come operazione cognitiva libera da vincoli. V. H. ETZKOWITZ, L. LEYDESDORFF, *Universities and the global knowledge economy: A triple helix of university-industry-government relations*, 1997; H. ETZKOWITZ, L. LEYDESDORFF, *The dynamics of innovation: From national systems and "Mode 2" to a triple helix of university-industry-government relations*, in *Research Policy*, 2000, 29, pp. 109 – 123; H. ETZKOWITZ, *Networks of innovation: Science, technology and development in the triple helix era*, in *International Journal of Technology Management & Sustainable Development*, 1, 2002, pp. 7–20; H. ETZKOWITZ, M. KLOFSTEN, *The innovating region: toward a theory of knowledge-based regional development*, in *R&D Management*, 2005, pp. 243 – 255. In ambito nazionale v. L. POMA, L. RAMACCIOTTI, *La valorizzazione della ricerca universitaria mediante l'interpolazione dei saperi. Infrastrutture materiali ed immateriali*, in *L'Industria*, 2008, numero speciale, 629, p. 278.

<sup>20</sup>In Italia, tra il 2012 ed il 2013, la Terza Missione è assurta ad obiettivo istituzionale degli enti universitari e a parametro di valutazione da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario (ANVUR) attraverso il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240" ed il successivo Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 30 gennaio 2013, n.47 "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica", recante gli indicatori e i parametri per la valutazione periodica della ricerca e della terza missione.

accademica<sup>21</sup>, da realizzare attraverso un dialogo continuo con la realtà sociale ed imprenditoriale circostante e ricomprende molteplici attività che includono il trasferimento al sistema produttivo delle conoscenze generate, la partecipazione alla “governance” politica ed economica del territorio e le attività di supporto e di servizio alle funzioni urbane in cui gli atenei sono solitamente inseriti<sup>22</sup>.

Si tratta di un «nuovo generale approccio al processo di produzione scientifica, economica e culturale»<sup>23</sup> nel quale l’università dialoga con il contesto socio-economico e collabora con la società civile e le imprese nei processi di (co-)produzione, abbandonando la «torre d’avorio»<sup>24</sup> nella quale era tradizionalmente confinata, in un regime di completa autonomia ed autoreferenzialità<sup>25</sup>.

Ecco, allora, che si sviluppano nuovi modelli di università: da un lato, quello dell’«università imprenditoriale»<sup>26</sup>, in cui l’innovazione rappresenta un elemento intrinseco delle attività di ricerca e, il trasferimento tecnologico, la creazione di imprese e lo sviluppo del territorio una parte delle missioni di ricerca e insegnamento<sup>27</sup>; dall’altro quello della

---

<sup>21</sup>Cfr. Rapporto biennale sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), 2018, p. 497 disponibile alla seguente pagina web <http://www.anvur.it/rapporto-biennale/rapporto-biennale-2018/>; ANVUR, *La valorizzazione della terza missione nelle università italiane. Manuale per la valutazione della terza missione* (Versione rivista in seguito alla consultazione pubblica approvata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 1 aprile 2015), 2015, consultabile al seguente indirizzo <http://www.anvur.it/attachments/article/26/Manuale%20valutazione%20terza~.pdf>.

<sup>22</sup>Cfr. A. GHERARDINI, *Squarci nell’avorio. Le università italiane e l’innovazione economica*, 2015, p. 78.

<sup>23</sup>M. CAPITTI, *Le Università e il trasferimento tecnologico. Perché ripensare l’istituto del Privilegio Accademico diciassette anni dopo la sua introduzione*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 1, 2018, p. 115.

<sup>24</sup>J.G. THURSBY, M.C. THURSBY, *Who is Selling to the Ivory Tower? Sources of Growth in University Licensing*, in *Management Science*, Special Issues on University Entre, 2002, 48, 1, 2002, pp. 90 -104.

<sup>25</sup>Nel modello dominante sino all’inizio del XXI secolo, definito da Gibbons “Mode 1” della produzione di conoscenza, le istituzioni universitarie agivano in maniera separata, quasi impermeabile, rispetto al mondo non accademico, e avevano una modalità specifica di produzione della conoscenza incentrata sulla ricerca scientifica e caratterizzata da un regime di completa autonomia rispetto alla realtà economica. Il processo di trasmissione aveva un’unica direzione dall’università alla società e l’impegno consisteva nell’aprire canali di trasmissione (*linkages*), in un contesto di piena fiducia e completa delega nei confronti delle istituzioni accademiche. M GIBBONS, C. LIMOGES, H. NOWOTNY, S. SCHWARTZMAN, P. SCOTT, M. TROW, *The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies*, 1994. Cfr. A.L. MONOTTI, S. RICKETSON, *University and Intellectual Property. Ownership and exploitation*, 2003; K. PHILPOTT, L. DOOLEY, C. O’REILLY, G. LUPTON, *The entrepreneurial university: Examining the underlying academic tensions*, in *Technovation*, 31, 2011, pp. 161-170. Nel panorama nazionale si segnalano R. PIETRABASSA, G. CONTI, *Strategia per un rapporto responsabile fra ricerca pubblica e industria*, in *L’industria*, 3, 2005, p. 428; S. BOFFO, *Oltre la torre d’avorio. Sul difficile rapporto fra università e società della conoscenza in Italia*, 2006; GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria. Invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico*, Mulino, 2010, p. 98.

<sup>26</sup>B.R. CLARK, *Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformation*, 1998, p. 4.

<sup>27</sup>Rapporto biennale sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), 2018, p. 498.

«*civic university*»<sup>28</sup>, incentrato su un impegno più a largo spettro, capace di collegare l'università non solo con il sistema produttivo, ma anche con i cittadini e il contesto sociale più ampio, ugualmente importante dal punto di vista dello sviluppo socio-economico del territorio.

In questo senso, l'esperienza delle *Legal Clinics* americane è certamente emblematica. Nate intorno agli anni '60, sulla scia dei movimenti per i diritti civili, le cliniche legali costituiscono uno dei pilastri della didattica contemporanea delle *Law Schools* e rappresentano un esempio di interazione tra società civile e università. Attraverso lo studio di casi reali, gli studenti imparano ad affrontare il diritto non solo nella sua dimensione teorica, ma anche in quella sociale, offrendo servizi di consulenza legale, in diversi settori scientifico-disciplinari (tutela dei diritti fondamentali, educazione, ambiente, lavoro, immigrazione, identità sessuale), a persone, organizzazioni e realtà locali bisognose di assistenza qualificata, ma prive della possibilità di sopportarne i relativi costi<sup>29</sup>.

L'attribuzione alle università e agli enti pubblici di ricerca di una Terza missione (accanto a quelle primaria e secondaria di didattica e di ricerca) ha incontrato, tuttavia, diverse obiezioni, culturali e scientifiche. Da più parti è stata sollevata la preoccupazione che, nel perseguire le attività della Terza Missione, l'università cambi la propria immagine e il proprio agire e si trasformi in una realtà ibrida, da considerare più come attore commerciale che eroga servizi di mercato in regime di concorrenza piuttosto che come soggetto di formazione nel processo di ricerca e sviluppo<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup>Goddard definisce la *civic university* «*as a model to capture the mutually beneficial engagement between the community, region or wider world and the university*». GODDARD J., KEMPTON L., *The Civic University: Universities in leadership and management of place*, in *Centre for Urban and Regional Development Studies*, 2016, p. 2. Cfr. J. GODDARD, P. VALLANCE, *The University and the City*, Routledge, 2013; J. GODDARD, E. HAZELKORN, P. VALLANCE, *The Civic University: The Policy and Leadership Challenges*, 2016.

<sup>29</sup> Le cliniche legali sono generalmente distinte in *internship* ed *externship*, a seconda che l'attività venga svolta presso gli uffici dell'università ovvero di uno studio legale convenzionato, e consentono agli studenti di affrontare casi di studio reali, offrendo servizi di consulenza legale in diversi settori scientifico disciplinare, a soggetti privi della possibilità di rivolgersi ad un avvocato. Per una ricostruzione storica del fenomeno delle cliniche legali vedi M. J. KOTKIN, *Clinical Legal Education and the Replication of Hierarchy*, in *Brooklyn Law School Legal Studies*, Vol. 26, Issue 1, 2019, pp. 287 – 306, disponibile a <http://ssrn.com/abstract=3473809>; T. F. GERAGHTY, *Legal clinics and the better trained lawyer (redux): a history of clinical educational at Northwestern*, in *Northwestern University Law Review*, Vol. 100, No 1, 2006, pp. 231-257; M.R. MARELLA, E. RIGO, *Le cliniche legali, i beni comuni e la globalizzazione dei modelli di accesso alla giustizia e di lawyering*, in *Rivista critica del diritto privato*, 4, 2015, p. 539.

<sup>30</sup> Il rilievo non è di poca importanza alla luce delle ricostruzioni operate dalla più attenta dottrina e dalla Corte di Giustizia in tema di costituzione di società commerciali da parte di enti pubblici non lucrativi, come università e centri pubblici di ricerca, che evidenziano a tal fine la necessità di una autorizzazione legislativa - di carattere generale, speciale o di rango regolamentare. In particolare, la Corte di Giustizia, scegliendo una interpretazione funzionale e non formalistica anche nella strutturazione della nozione di impresa, ha escluso

In particolare, i sostenitori della *open science*<sup>31</sup> hanno prospettato una distrazione delle risorse (fisiche e umane) da destinare all'attività di ricerca e una distorsione delle motivazioni dei ricercatori, senza un effettivo aumento del potenziale di innovazione del sistema industriale. Inoltre, nell'analizzare e sistematizzare tutti i vantaggi e gli svantaggi che accompagnano la complessa relazione tra realtà industriali e accademiche, è stato sottolineato come i rapporti di collaborazione in tema di ricerca e sviluppo tra questi due sistemi possono riorientare l'attività di ricerca degli enti universitari, distraendola dalla ricerca di base a favore di una ricerca più applicativa, influenzando gli indirizzi e i percorsi di sviluppo e riducendo i margini di comportamento e di indagine del ricercatore<sup>32</sup>.

Il timore di una contaminazione degli obiettivi della ricerca di base di università ed enti pubblici di ricerca, tuttavia, si ridimensiona notevolmente allorquando si consideri che la ricerca pubblica è già soggetta ad una sorta di (ri)orientamento da parte delle politiche

---

che la natura pubblica di un ente, ovvero la provenienza pubblica dei finanziamenti, potessero far venire meno la qualificazione di impresa, persino ammettendo che soggetti pubblici che «non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono di una struttura organizzativa d'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, come per esempio le università o i centri di ricerca pubblici», possano a certi fini e per determinati (ma non per tutti i) servizi erogati essere qualificati come «operatori economici» (sentenza CGUE, 23 dicembre 2009, C-305/08, caso CoNISMa, § 45), quando ad esempio partecipano a procedure di gara per l'affidamento di servizi professionali a condizione che la legge nazionale le autorizzi a svolgere tale attività di mercato senza pregiudizio della loro primaria missione pubblica. Più di recente, con la pronuncia CGUE, 19 dicembre 2012, C-159/11, caso *Lecce*, la Corte ha sostenuto (§§ 26-27): «È inoltre indifferente che l'ente in questione non persegua un preminente scopo di lucro, che non abbia una struttura imprenditoriale, od anche che non assicuri una presenza continua sul mercato (v., in tal senso, sentenza, cit., punti 30 e 45). In tal senso, riguardo a soggetti quali le università pubbliche, la Corte ha dichiarato che a siffatti enti è in linea di principio consentito partecipare ad un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi. Tuttavia, gli Stati membri possono disciplinare le attività di tali soggetti e, in particolare, autorizzarli o non autorizzarli ad operare sul mercato, tenuto conto dei loro fini istituzionali e statutari. Comunque, se e nei limiti in cui i suddetti soggetti siano autorizzati a offrire taluni servizi sul mercato, non può essere loro vietato di partecipare a una gara d'appalto avente ad oggetto i servizi in questione (v., in tal senso, sentenza CoNISMa, cit., punti 45, 48, 49 e 51). Orbene, nel caso di specie, il giudice del rinvio ha indicato che l'articolo 66, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980 autorizza espressamente le università pubbliche a fornire prestazioni di ricerca e consulenza a enti pubblici o privati, purché tale attività non comprometta la loro funzione didattica». Sul punto v. F. VESSIA, *Vincoli europei alle partecipazioni pubbliche e riflessi societari*, ESI, Napoli, 2020, pp. 116-120 secondo cui «un soggetto (pubblico) o una entità (pubblica) possono essere qualificati come imprese anche solo per alcune delle attività svolte e non per tutte, e conseguentemente essere destinatarie delle regole del mercato solo per esse, a condizione che la legge nazionale li abbia autorizzati a svolgere un'attività nel mercato, o meglio, per usare le parole della Corte nei casi CoNiSMA e Lecce, «li abbia autorizzati a offrire taluni servizi sul mercato, sul presupposto che gli Stati membri possano disciplinare le attività di tali soggetti e, in particolare autorizzarli o non autorizzarli ad operare sul mercato, tenuto conto dei loro fini istituzionali e statutari».

<sup>31</sup>A. SALTER, P. D'ESTE, K. PAVITT, A. SCOTT, B. MARTIN, A. GEUNA, P. NIGHTINGALE, P. PATEL, *Talent, Not Technology: The Impact of Publicly Funded Research on Innovation in the UK*, in *SPRU – Science and Technology Policy Research, University of Sussex*, Brighton (UK), 2000; R.R. NELSON, *The Contribution of American Research Universities to Technological Progress in Industry*, lavoro presentato alla conferenza “*Science as an Institution. The Institutions of Science*”, Università di Siena, 25-26 gennaio 2002.

<sup>32</sup>Cfr. C. BALDERI, G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *Eppur si muove! Il percorso delle università italiane nelle attività di brevettazione e licensing dei risultati della ricerca scientifica*, in *Economia dei Servizi*, 2, 2010, p. 209.

nazionali ed europee: i documenti di lavoro e le strategie per la ricerca e l'innovazione, invero, individuando i principali obiettivi per la ricerca e l'innovazione nell'UE, dai quali dipendono i criteri di finanziamento, determinano la scelta dei temi della ricerca pubblica.

In tal senso si sono espressi altri Autori<sup>33</sup>, favorevoli ad una graduale finalizzazione industriale dell'attività di ricerca promossa dagli enti pubblici di ricerca, secondo cui una maggiore integrazione tra il mondo della ricerca e il mondo industriale non comporterebbe il tradimento delle missioni accademiche di formazione e ricerca ma, al contrario, garantirebbe maggiori risorse finanziarie per l'attività di ricerca svolta dalle università e la creazione di nuova occupazione qualificata.

Le scelte operate a livello europeo e i cambiamenti avvenuti a livello istituzionale non sembrano aver tenuto conto delle critiche e dei rilievi mossi dai sostenitori della *open science*: la direzione è quella di un sempre maggiore attivismo da parte delle università nella tutela, valorizzazione e trasferimento della ricerca prodotta.

Sebbene il rischio di una distorsione, o quantomeno di un (ri)orientamento degli indirizzi e dei percorsi delle attività di ricerca e sviluppo degli enti pubblici universitari non debba essere sottovalutato, non si può nemmeno far finta di non riconoscere che rappresenta un impegno sociale, prima ancora che economico, quello di non tenere “nel cassetto” le invenzioni generate con fondi pubblici ma di favorirne, a condizioni di mercato, l'utilizzo industriale, anche al fine di contribuire al progresso e alla competitività del sistema Paese<sup>34</sup>. Ciò sul presupposto che, come i risultati della ricerca privata, anche la ricerca pubblica, tutelabile secondo i paradigmi della proprietà intellettuale, è economicamente valorizzabile.

---

<sup>33</sup>H. ETZKOWITZ, A. WEBSTER, C. GEBHARDT, B.R. CANTISANO TERRA, *The Future of the University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm*, in *Research Policy*, 29, 2000, pp. 313-330.

<sup>34</sup> Cfr. M. RICOLFI, *Invenzioni brevettabili e ricerca universitaria ed ospedaliera*, in *IDI*, 1/1998, p. 11; G. PIEMONTE, *Le operazioni economiche di trasferimento tecnologico*, cit., p. 87.

## CAPITOLO PRIMO

### LA TITOLARITÀ DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL'INGEGNO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. Soggetti e interessi in gioco nel trasferimento tecnologico universitario. - 3. La titolarità dei risultati della ricerca accademica come problema. - 4. Il sistema di titolarità istituzionale. - 4.1. *segue a)* negli Stati Uniti d'America. - 4.2. *segue b)* nelle legislazioni europee. - 5. Il sistema di titolarità individuale in Italia: vecchie e nuove problematiche. - 6. Questioni interpretative e soluzioni regolamentari relative all'articolo 65 c.p.i. - 6.1. L'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 65 c.p.i. e la definizione di «ricercatore dipendente». - 6.2. La regola della comunione per le invenzioni collettive - 6.3. L'interpretazione del quinto comma dell'art. 65 c.p.i. nei Regolamenti di Ateneo per il trasferimento di tecnologia. - 6.4. L'incidenza dell'art. 65 c.p.i. sui processi di valorizzazione e trasferimento tecnologico e considerazioni *de iure condendo*. - 7. Spunti dai regimi privati di titolarità nella tripartizione tassonomica dell'art. 64 c.p.i. - 8. Conservazione (nel tempo) della titolarità e decadenza dalla stessa. - 8.1. Le sorti del contratto di licenza nel caso di insolvenza.

#### 1. Premessa.

Questo primo capitolo, come anticipato, muove dall'intento di analizzare le principali questioni giuridiche inerenti alla titolarità dei diritti sulle opere dell'ingegno realizzate in ambito accademico e nel settore privato, alla luce della vigente normativa, dei Regolamenti di Ateneo per la tutela e la gestione della proprietà industriale ed intellettuale, Linee Guida elaborate dalle competenti organizzazioni internazionali (WIPO, ONU, UNIDO, ICC)<sup>35</sup> e di alcuni modelli contrattuali analizzati in azienda<sup>36</sup>.

Il quesito dell'appartenenza del diritto di utilizzazione, infatti, si pone come problema essenziale del trattamento giuridico della sempre più diffusa e complessa collaborazione tra forze intellettuali creative e forze economiche, tra autori, ricercatori, inventori e imprenditori. L'obiettivo è quello di verificare quali soluzioni, contrattuali e convenzionali, siano state adottate nella prassi dei trasferimenti tecnologici pubblici, in particolare

---

<sup>35</sup> WIPO, *Successful Technology Licensing*, 2015, disponibile al seguente indirizzo [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo\\_pub\\_903.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf); WIPO, *Licensing Guide for developing countries*, 1977, disponibile al <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3169&plang=EN>; ICC, *ICC Model International Transfer of Technology Contract*, 2009, disponibile al seguente indirizzo <https://iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/technology-transfer/>; UNIDO, *Manual on technology transfer negotiation: reference for policy makers and practitioners on technology transfer*, 1996; UNCTAD, *Transfer of Technology*, 2001, disponibile al seguente indirizzo <https://unctad.org/webflyer/transfer-technology>; UNCTAD, *Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology*, 1980.

<sup>36</sup> Nella specie quelli visionati nel corso dell'attività di ricerca svolta presso la società "Dyrecta Lab s.r.l." in punto di gestione dei diritti di proprietà intellettuale scaturenti da bandi per l'affidamento di appalti pubblici pre-commerciali relativi a servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

universitari, per superare le incertezze e i vuoti normativi connessi ai contratti di licenza c.d. accademici, nella consapevolezza che l'individuazione del contenuto di tali contratti presenta una maggiore complessità per la necessità di definire la portata del suo oggetto e adeguare le previsioni contrattuali anche all'interesse pubblico.

In tale prospettiva, si intende svolgere un'analisi che parta da norme, prassi e regole inerenti all'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale, definibili "statiche", per proseguire con la regolazione "dinamica" del fenomeno, ossia la fase di circolazione contrattuale, con riguardo alle singole clausole del contratto di licenza.

In particolare, dopo aver ricostruito brevemente l'assetto degli interessi in gioco nel trasferimento tecnologico accademico, saranno esplorate le questioni e gli effetti, in termini di sfruttamento economico e valorizzazione, connessi ai diversi modelli e sistemi di titolarità dei risultati della ricerca pubblica e, in particolare, a quelli elaborati dall'ordinamento nordamericano e da alcune legislazioni europee<sup>37</sup>.

L'analisi, condotta in una prospettiva di diritto interno, sarà incentrata sull'esame delle problematiche interpretative poste dall'articolo 65 c.p.i. – con particolare riguardo all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma - e sull'adeguatezza della sua formulazione rispetto al conseguimento dell'obiettivo del miglioramento dei processi di trasferimento e di valorizzazione dei risultati della ricerca accademica.

A tal fine, si è ritenuto opportuno adottare una prospettiva originale nella lettura della norma, quale quella dei Regolamenti di ateneo che, almeno in Italia, sono protagonisti di un fenomeno eccentrico, definito dalla dottrina di gestione dell'innovazione, «di isomorfismo normativo di tipo mimetico», in forza del quale si registrano molteplici somiglianze a livello contenutistico a livello regolamentare, a dispetto della assoluta eterogeneità degli enti regolatori<sup>38</sup>.

Esulano, invece, dalla presente trattazione i numerosi profili critici e le questioni interpretative connesse alla ricerca collaborativa, finanziata in tutto o in parte con fondi pubblici o privati (tra cui le modalità di selezione dell'ente collaboratore, gli effetti in termini di concorrenza del mancato ricorso ad una procedura di evidenza pubblica), in

---

<sup>37</sup> Si ritiene opportuno precisare che l'analisi comparata dei diversi ambienti giuridici non rientra nella presente indagine che si limita a fornire gli elementi essenziali di alcune discipline nazionali in materia di titolarità dei risultati della ricerca accademica, per una migliore comprensione del dettato normativo interno.

<sup>38</sup> Sul punto v. N. BALDINI; R. FINI; R. GRIMALDI; M. SOBRERO, *Organisational change and the institutionalisation of university patenting activity in Italy*, in *Universities and the Knowledge Economy*, Cambridge, sine nomine, 2010, pp. 1 - 30 (atti del *Workshop on Universities and the Knowledge Economy*, University of Cambridge, UK, 28-29/6/2010).

ordine alla quale si è scelto di circoscrivere l'indagine al solo profilo della titolarità dei risultati inventivi.

Ci si soffermerà sulle scelte normative e sulle peculiarità della disciplina della titolarità del datore di lavoro *ex art. 64 c.p.i.*

Infine, alla luce della disamina effettuata circa la titolarità nel contratto di licenza, sarà affrontato il problema della conservazione nel tempo di tale titolarità e dei rimedi esperibili per evitare la decadenza dalla stessa.

## **2. Soggetti e interessi in gioco nel trasferimento tecnologico universitario.**

Da questa breve panoramica sul ruolo delle università e degli enti di ricerca negli odierni processi di innovazione, emerge con evidenza il carattere plurisoggettivo del trasferimento tecnologico accademico che chiama in causa più soggetti, non solo l'istituzione universitaria, ma anche i suoi ricercatori, professori, dottorandi, nonché le imprese destinate a ricevere ed implementare i risultati ottenuti.

A tale plurisoggettività corrisponde, sul piano giuridico, una molteplicità di interessi, relazioni e rapporti contrattuali che possono articolarsi, secondo autorevole dottrina, «in una sequenza lineare, che va dal ricercatore all'università all'impresa»<sup>39</sup>, oppure in un «fascio di rapporti tra il ricercatore e l'università, tra il ricercatore e l'impresa e tra l'università e l'impresa»<sup>40</sup>.

Tanto l'università quanto i suoi ricercatori e le imprese che entrano in contatto con essa sono portatori di interessi solo parzialmente coincidenti con quelli che sottendono il trasferimento di tecnologie nel settore privato. Se è vero, infatti, che l'interesse del datore di lavoro ad appropriarsi dei risultati dell'attività di ricerca del dipendente e quello del prestatore di lavoro a ricevere una remunerazione congrua per la propria attività inventiva possono dirsi, in linea di principio, propri anche dell'università e dei suoi ricercatori<sup>41</sup>, dall'altro il sistema della ricerca accademica presenta, rispetto all'industria privata, una «*asimmetria strutturale di situazioni*»<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup>L.C. UBERTAZZI, *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, in *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti*, 2004, II, p. 1734.

<sup>40</sup>*Ibidem*.

<sup>41</sup>*Ibidem*. Per più ampie considerazioni circa le logiche sottese alla titolarità dei brevetti da parte dei datori di lavoro cfr. L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, Milano, 1985.

<sup>42</sup> M. LIBERTINI, *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, 49, p.61.



Un primo elemento è rappresentato indubbiamente dal ruolo e dalla funzione che l'università svolge nella catena dell'innovazione nonché dalla c.d. Terza Missione che la impegna sempre più a valorizzare i propri *asset* immateriali e a porre attenzione ai risultati dell'attività di ricerca, alla quale contribuisce con il proprio personale, i propri laboratori e le attrezzature. Una capacità di tutela e valorizzazione che, secondo le nuove modalità di distribuzione delle risorse per la ricerca stanziata da istituzioni pubbliche e private, passa necessariamente dall'interazione con il mondo imprenditoriale.

Le politiche europee in ricerca e innovazione, al pari di quelle nazionali, hanno prodotto una costante riduzione dei finanziamenti pubblici per le attività di ricerca svolte dalle università in assoluta autonomia, incentivandole a fare ricorso, sempre più, a flussi di reddito provenienti da rapporti di collaborazione o da commesse private. Nell'ultimo quinquennio, infatti, secondo i dati raccolti dal Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (NETVAL)<sup>43</sup>, la tendenza è quella di ridurre i relativi fondi così da aumentare la quota di autofinanziamento proveniente dallo sfruttamento economico della proprietà intellettuale sviluppata e dai contratti di ricerca e sviluppo finanziati da terzi, che insieme rappresentano circa il 30% dei fondi per la ricerca di ciascuna università<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup>Il Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria comprende ad oggi 72 membri, di cui 56 università. Le università associate a Netval rappresentano il 58,8% di tutti gli atenei italiani (compresi quelli senza discipline scientifico-tecnologiche), nonché il 75,5% degli studenti e l'85,7% dei docenti sul totale nazionale. Tra gli associati Netval sono presenti anche sette Enti Pubblici di Ricerca (EPR) tra cui l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), l'Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare (INFN), AREA Science Park, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). Scopo del NetVal è quello di valorizzare la ricerca universitaria promuovendone la diffusione dei risultati, specialmente attraverso il ricorso ai meccanismi di trasferimento delle tecnologie brevettabili dall'università all'industria.

<sup>44</sup> Secondo il Rapporto NetVal 2018 – «La rete del trasferimento tecnologico si rafforza con la *clinical innovation*», pp. 38 – 41, disponibile al seguente indirizzo <https://netval.it/rapporto-netval-2018/>, nell'ultimo quinquennio il budget medio annuale per la ricerca scientifica ha subito un lieve calo sebbene risulti stabile negli ultimi tre anni. In particolare, il 33,4% dei fondi dedicati alla ricerca proviene dal governo centrale, in aumento rispetto al 2014 con una quota più simile a quella degli anni precedenti, mentre è in sensibile diminuzione quella proveniente dalla Regione di localizzazione dell'ateneo e dagli altri enti locali, 8,7%. Per i fondi dell'Unione Europea (UE) si ha l'incremento di tre punti. Relativamente ai contratti di R&C e servizi tecnici finanziati da terzi si rileva un lieve aumento in ragione degli investimenti fatti dagli atenei nell'incrementare i rapporti di collaborazione con l'esterno. La quota percentuale dei fondi propri delle università è pari a 10,6% sostanzialmente in linea con il periodo precedente, mentre rimane sconcertante il dato relativo alle donazioni (l'1,3%) che invece rappresenta una buona fonte di finanziamento nei sistemi anglosassoni. Inoltre, «le entrate derivanti dai contratti di licenza e/o opzione in portafoglio al 31 dicembre presso le università rispondenti, nel 2016 il loro ammontare complessivo è di circa 1,6 milioni di Euro (in aumento rispetto al 2015, +38,4%), per un valore medio pari a 36 mila Euro (anche in questo caso in aumento rispetto agli anni precedenti). Osservando la totalità dei rispondenti l'aumento negli ultimi 4 anni varia dai 400 ai 600 mila euro in più. Dato significativo, tenuto conto della situazione economica generale ad oggi

Una ulteriore peculiarità è rappresentata dalle diverse forme di autonomia e dal particolare assetto organizzativo degli atenei. Questi, infatti, sono organizzati secondo «moduli corporativi»<sup>45</sup> che consentono ai ricercatori di partecipare al governo delle attività di ricerca e valorizzazione dei suoi risultati e, conseguentemente, di influenzare gli organi di governo rendendoli inclini a soddisfare le loro richieste, in particolare, quelle relative alla redistribuzione delle utilità derivanti dallo sfruttamento economico della ricerca accademica<sup>46</sup>.

Diversamente dall'impresa, l'università non può procedere direttamente allo sfruttamento della proprietà intellettuale sviluppata, avviando attività di manifattura e vendita, se non attraverso la creazione di *spin-off* universitari o *start-up* innovative che comunque non consentono all'ente una produzione immediata come per le imprese private. L'unica alternativa di cui essa dispone è quella di identificare sul mercato un soggetto in grado di farsi carico dello sfruttamento economico della tecnologia ed eventualmente del completamento della fase di sviluppo della stessa<sup>47</sup>.

Peraltro, come è stato correttamente rilevato in dottrina<sup>48</sup>, a differenza dell'impresa attiva sui mercati del prodotto e della tecnologia, l'università è meno interessata dal fenomeno del *trade-off* tra i proventi generati dalle licenze, al netto dei costi di transazione

---

ancora piuttosto critica. Tale risultato dimostra la volontà degli atenei di valorizzare al meglio i propri trovati e di investire nel *licensing* come fonte aggiuntiva di finanziamento alla ricerca trovando le giuste modalità di negoziazione con le imprese». Questo risultato esprime un segnale positivo anche sul fronte del tessuto economico che appare disposto ad investire di più in ricerca allo scopo di innalzare il proprio livello competitivo, probabilmente sfruttando anche gli strumenti agevolativi ad oggi presenti a livello nazionale legati alle attività di R&S, tra cui il c.d. bonus ricerca, che attribuisce un credito di imposta per chi investe nella ricerca industriale, l'iper-ammortamento fiscale per l'acquisto di beni materiali nuovi ad alto contenuto tecnologico ed il c.d. *patent box*. Sul punto v. G. NECCHI, *Il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale* (c.d. "patent box"), in *Riv. Dir. Ind.*, 2, 2016, pp. 92 – 125.

<sup>45</sup>L.C. UBERTAZZI, *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, cit., p.1735.

<sup>46</sup>*Ibidem*.

<sup>47</sup>È la c.d. *make or buy strategy* che consiste nell'alternativa esistente per un'impresa tra produrre internamente (*make*) o acquistare dall'esterno (*buy*) beni e servizi necessari per lo svolgimento della propria attività. La scelta assume un carattere strategico perché porta a un confronto diretto fra i costi unitari di produzione di un bene realizzato all'interno della stessa organizzazione aziendale, e quelli di un bene fornito da un produttore esterno più specializzato. Rispetto alle università e ai centri pubblici di ricerca Granieri ha evidenziato: «Quando il licenziante è un ente pubblico di ricerca, la situazione [rispetto alle imprese private] è estremamente diversa, poiché la prospettiva di realizzare la manifattura (opzione *make*) per le università non è praticabile (salvo l'ipotesi dello *spin-off*); ne consegue che il fatto di individuare un licenziatario e portare a casa l'impegno non tanto e non solo di pagare le royalty, ma anche e soprattutto di investire nel completamento dello sviluppo, rivestono la massima importanza» (M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 228).

<sup>48</sup>A. FOSFURI, *The Licensing Dilemma: Understanding the Determinants of the Rate of Technology Licensing*, in *Strategic Management Journal*, Vol. 27, No. 12, 2006, pp. 1144 – 1145.

(cd. *revenue effect*), e i minori proventi derivanti dal fatto che, attraverso la licenza, viene creato un concorrente nel mercato del prodotto (c.d. *profit dissipation effect*). In questo senso, per l'università e gli enti di ricerca, la scelta di licenziare invece di cedere i diritti di proprietà intellettuale ottenuti rappresenterebbe la soluzione negoziale più conveniente ed utile.

Alle peculiarità proprie degli interessi dell'ente universitario si aggiungono quelle dei suoi ricercatori e, più in generale, di coloro che in ambito accademico concorrono allo sviluppo della conoscenza oggetto di trasferimento. Rispetto al prestatore di lavoro del settore privato, infatti, questi sono particolarmente sensibili alla titolarità dei diritti morali connessi ai risultati della propria ricerca e, specialmente, al riconoscimento della loro paternità ed al prestigio che ne deriva (c.d. «*effetto reputazionale*»<sup>49</sup>) e da cui dipende la progressione della carriera: convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni della ricerca e, più in generale, tutte le attività di c.d. «*disseminazione dei risultati*» costituiscono parte essenziale della funzione accademica.

Al contrario, le imprese, per ovvie ragioni di concorrenza, tendono a mantenere il più confidenziali e riservate possibili le informazioni relative all'attività di ricerca svolta, soprattutto quando esse siano necessarie per il deposito di brevetti industriali<sup>50</sup>.

Inoltre, a differenza del ricercatore del settore privato, il ricercatore universitario è meno incentivato a tutelare i risultati della ricerca tramite diritti di esclusiva: da un lato, perché non è favorito da un apparato amministrativo (interno all'università) capace di assisterlo nei processi di valutazione, protezione e valorizzazione dei risultati dell'attività di ricerca<sup>51</sup>; dall'altro, perché non è in grado di sopportare i costi della tutela, specialmente quando questa oltrepassa i confini nazionali per accedere ad una protezione europea o internazionale<sup>52</sup>, né tantomeno è in grado di trovare gli opportuni canali di valorizzazione<sup>53</sup>.

Sul piano strettamente giuridico, pertanto, in un'ottica di efficiente regolazione del fenomeno del trasferimento tecnologico in ambito accademico, capace di contemperare i

---

<sup>49</sup>E. AREZZO, *La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi*, in *Riv. dir. ind.*, 2013, I, p. 174.

<sup>50</sup>Sicché, nel momento in cui la ricerca si apre alla partecipazione ed alla collaborazione con soggetti privati, è necessario mettere in conto che la tradizionale apertura accademica verso la pubblicazione dei risultati potrebbe essere sostituita da un determinato regime di confidenzialità e da una posticipazione delle pubblicazioni, al fine di tutelare il ritorno economico ricercato dall'industria.

<sup>51</sup>E ciò sebbene ad oggi in quasi tutti gli Atenei italiani è presente un Ufficio per il Trasferimento Tecnologico, con specifiche competenze in materia di gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

<sup>52</sup>L.C. UBERTAZZI, *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, cit., p.1736.

<sup>53</sup>E. AREZZO, *La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi*, cit., p. 174.

diversi interessi delle università e dei suoi ricercatori alla diffusione della tecnologia sviluppata, senza compromettere quelli propri delle imprese licenziatarie e/o delle imprese committenti, la soluzione contrattuale di una cessione *ex ante* dei diritti patrimoniali all'università potrebbe risultare utile a prevenire eventuali controversie interpretative.

### **3. La titolarità dei risultati della ricerca accademica come problema.**

Quello della appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca<sup>54</sup> costituisce, senza alcun dubbio, uno dei profili più problematici del trasferimento tecnologico in ambito accademico e dipende, nella sua articolazione, da molti fattori, tra cui, la normativa nazionale e i relativi margini di derogabilità, le diverse *policy* di gestione seguite dagli atenei, la diversità degli apporti alla ricerca provenienti rispettivamente dall'università e dall'impresa committente, il potere contrattuale della singola università, e la disponibilità ad offrire strutture tecniche dedicate alla valorizzazione degli *asset* di ricerca dell'ateneo.

In generale, la pratica del trasferimento tecnologico, intesa come valorizzazione dei risultati dell'attività di ricerca, presuppone una leva necessaria a convogliare tali risultati verso il mercato<sup>55</sup>, ossia un diritto di proprietà e la conseguente legittimazione a disporre di tale risorsa: l'università che non sia titolare dei risultati dell'attività inventiva dei propri ricercatori difficilmente potrà procedere ad uno sfruttamento economico degli stessi. Una particolare configurazione della titolarità-spettanza dei risultati della ricerca accademica può determinare la maggiore o minore propensione degli atenei a tutelare tali risultati,

---

<sup>54</sup>Tra tutte le problematiche attinenti al trasferimento tecnologico, quella della titolarità dei risultati della ricerca accademica ha suscitato e continua a suscitare in dottrina un ampio dibattito, sia a livello nazionale, che a livello europeo ed internazionale, tanto da adombrare questioni egualmente rilevanti ed esporre il lettore (specializzato) ad una probabile "crisi di rigetto" del tema. Nondimeno, come opportunamente rilevato da Piemonte, «offrire una panoramica della situazione è necessario ai fini della presente indagine, atteso che, la titolarità dei risultati conseguiti in ambito universitario, costituisce la base giuridica perché gli atenei possano attivare operazioni contrattuali di trasferimento tecnologico». G. PIEMONTE, *Le operazioni economiche di trasferimento tecnologico tra università e imprese*, 2013, p. 87.

<sup>55</sup>In questo senso, M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 239, osserva «L'operazione di trasferimento presuppone sempre un accertamento sui poteri di disposizione e, quindi, sulla titolarità della tecnologia e su coloro che ne sono stati i reali inventori nonché, sul rapporto tra inventore e titolare della tecnologia, quando paternità della medesima e titolarità dei relativi diritti di privativa siano distinti. L'omissione di un inventore potrebbe, infatti, esporre il titolare e, a valle, i suoi aventi causa, ad azioni di rivendicazione o alle più gravi conseguenze di cui all'art. 76, comma 1, lett. d), Codice della proprietà industriale». Cfr. CONTI G., GRANIERI M., PICCALUGA A., *La gestione del trasferimento tecnologico. Strategie, modelli e strumenti*, Springer, Milano, 2011, pp. 68-69, ove si osserva «Il trasferimento tecnologico presuppone proprietà intellettuale e la proprietà intellettuale presuppone ricerca. La ricerca è sovranazionale per definizione e questo ci deve rendere avvertiti che la sfida per la competitività si gioca su due piani: a) quello della protezione dei risultati e della loro valorizzazione; b) quello della produzione di buona tecnologia, che significa fare buona ricerca».

attraverso la costituzione di diritti di proprietà intellettuale e industriale, e a trasferirli all'esterno.

Si tratta di una questione assai complessa che inerisce tutti i soggetti interessati dal processo di trasferimento tecnologico, in ragione dell'avvicinarsi dei loro ruoli e dei loro apporti, ed incide sull'intero processo, rilevando sia nella fase di disposizione *ex ante* dei risultati della ricerca sia nella fase successiva.

Secondo una prospettiva temporale, infatti, la questione della titolarità non si esaurisce con il trasferimento della tecnologia sviluppata in seno all'università o all'ente pubblico di ricerca, ma si presenta anche successivamente, nella fase di sfruttamento dei risultati della ricerca, quando ad esempio il licenziatario abbia migliorato la tecnologia licenziata<sup>56</sup>.

Da un punto di vista soggettivo, il riparto di titolarità può riguardare solo le università, gli enti pubblici di ricerca e i loro ricercatori, ovvero questi e i soggetti che commissionano o collaborano all'attività di ricerca. In tale prospettiva, in dottrina<sup>57</sup> è stato possibile distinguere due diversi piani di attribuzione della titolarità, ossia attribuzione *tra* istituzioni (come nel caso, appunto, di tecnologie sviluppate attraverso collaborazioni) e attribuzione *nelle* istituzioni.

La prima ipotesi riguarda esclusivamente il caso in cui due o più istituzioni collaborano per attività di R&S, rendendo necessario individuare il soggetto titolare del *foreground* generato, ossia dei frutti del lavoro congiunto. La seconda ipotesi, invece, ricorre in ogni forma di ricerca, individuale o congiunta, poiché si riferisce ai rapporti che intercorrono tra l'istituzione (università, ente pubblico di ricerca) e i suoi ricercatori. In quest'ultimo caso, il problema che si pone è quello di ripartire i diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell'attività di ricerca tra l'istituzione e i suoi inventori.

Sebbene i due aspetti possano sembrare scollegati, in realtà, si influenzano vicendevolmente. Ciò è evidente se si considera che ogniqualvolta viene stabilita una regola inderogabile di titolarità individuale a valle, come modalità di attribuzione *nella* istituzione, l'istituzione vede diminuire la possibilità stessa di disporre *ex ante* dei risultati della ricerca nei rapporti di collaborazione con altre istituzioni, come accade nel diritto italiano.

Sulla base di queste considerazioni si procederà, nei seguenti paragrafi, ad analizzare i diversi sistemi di appartenenza “*nelle*” e “*delle*” istituzioni previsti dall'ordinamento

---

<sup>56</sup> In tal caso, occorre individuare il soggetto titolare dei miglioramenti della proprietà intellettuale licenziata e le relative possibilità di sfruttamento.

<sup>57</sup>M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 149.

italiano e dagli ordinamenti di alcuni Stati membri nonché dai regolamenti per la gestione della proprietà intellettuale e industriale di alcuni atenei italiani, valutando l'impatto che la scelta di un sistema in luogo di un altro ha sul contenuto del contratto di licenza per il trasferimento dei risultati dell'attività di ricerca e dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale.

#### **4. Il sistema di titolarità istituzionale.**

Con riferimento alla appartenenza *nelle* istituzioni, ossia al sistema di riparto di titolarità tra enti pubblici di ricerca e ricercatori, si profilano fundamentalmente due modelli di titolarità: quello istituzionale e quello individuale, anche detto del privilegio accademico.

Entrambe le soluzioni presentano una natura «monistica»<sup>58</sup>, ossia prendono in considerazione, quale principio generale, l'appartenenza del risultato o all'università o al ricercatore, senza prevedere forme di assegnazione o di ripartizione intermedie. La scelta dell'uno o dell'altro modello dipende da considerazioni diverse legate, ad esempio, alle modalità con cui si vuole incoraggiare la ricerca accademica, di base o applicata<sup>59</sup>, agli strumenti per la valorizzazione dei suoi risultati o alla portata che si vuole riconoscere alla libertà di ricerca, manifestazione della più ampia libertà di insegnamento.

Alcuni si sono chiesti se sia possibile prevedere un sistema di attribuzione misto, in funzione della diversa natura dei beni immateriali e, dunque, delle differenti possibilità di sfruttamento economico e delle maggiori o minori difficoltà di gestione da parte del titolare (impresa, università o ente pubblico di ricerca, singolo ricercatore). Potrebbero cioè prevedersi trattamenti legislativi distinti a seconda che si tratti di risultati a contenuto tecnologico, come invenzioni, modelli e disegni industriali, ovvero di opere scientifiche destinate alla pubblicazione, come monografie, trattati o articoli.

---

<sup>58</sup>M. RICOLFI, *Invenzioni brevettabili e ricerca universitaria ed ospedaliera*, in *IDI*, 1/1998, p. 11; cfr. V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università. Regole di attribuzione dei diritti, regole di distribuzione dei proventi, e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I., p. 345, che, commentando l'art. 24-bis della legge invenzioni (poi confluito nel codice della proprietà industriale di cui si dirà più avanti nel paragrafo 5), osserva «In realtà, quali che siano le motivazioni e gli intenti del legislatore storico, la norma dà per scontata la non ragionevolezza delle due opposte possibili soluzioni (tutto al ricercatore o tutto all'Università): e propone, piuttosto, una distribuzione accettabile dei frutti della ricerca tra questi due soggetti».

<sup>59</sup>Per una definizione di ricerca di base e di ricerca applicata vedi OECD, *Frascati Manual. Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities*, OECD Publishing, 2015, pp. 46 e ss.

La *ratio* di un trattamento differenziato risiederebbe in ragioni di opportunità ed efficienza, sul presupposto che la gestione di un numero ridotto di invenzioni industriali non è assimilabile a quella richiesta dalla produzione scientifica che si presenta sotto forma di pubblicazioni; così come non è possibile attendersi lo stesso risultato economico per lo sfruttamento di un brevetto, una varietà vegetale, un tracciato per semiconduttori o un disegno industriale, rispetto a quello di una qualunque altra opera scientifica non suscettibile di applicazione industriale.

Si tratta, tuttavia, di una soluzione che desta qualche perplessità laddove si consideri che titolo per l'acquisto del diritto su di una qualsiasi creazione intellettuale può essere alternativamente l'apporto creativo o l'apporto di risorse finanziarie ed organizzative, con la conseguenza che, nell'ordinamento interno, anche qualora il contributo finanziario ed organizzativo finisce per incidere direttamente sulle caratteristiche tutelabili dell'opera la titolarità dei diritti patrimoniali è attribuita all'istituzione e non ai singoli<sup>60</sup>.

Il sistema di titolarità istituzionale – di cui ci occuperemo nei successivi paragrafi - assegna all'ente universitario, in qualità di datore di lavoro del ricercatore, i diritti sui prodotti e sui processi conseguiti da quest'ultimo; al ricercatore, invece, spetta il diritto (inalienabile) ad essere riconosciuto autore del risultato scientifico nonché a vedersi assegnare, a seconda dei casi, un equo premio o mero compenso o una parte dei proventi che derivino dallo sfruttamento economico del risultato scientifico.

In generale, il ricercatore non ha nessuna obbligazione verso l'ateneo se non quella di effettuare la c.d. *disclosure*, ossia la comunicazione dei risultati scientifici che potrebbero essere tutelati attraverso diritti di proprietà industriale o intellettuale.

Questo regime, così come appena descritto nelle sue linee generali, è attualmente in vigore nella quasi totalità degli ordinamenti europei e in molti paesi extraeuropei<sup>61</sup>.

Negli anni più recenti, infatti, si è registrato un *trend* internazionale di convergenza delle regole nazionali sul principio della titolarità istituzionale<sup>62</sup>, legato fondamentalmente alla circostanza che le normative sulla proprietà intellettuale riconoscevano al datore di

---

<sup>60</sup> Cfr. M. RICOLFI, *Invenzioni brevettabili e ricerca universitaria ed ospedaliera*, cit., pp. 10-11.

<sup>61</sup> Per un'analisi dei sistemi di appartenenza dei risultati della ricerca universitaria adottati nei vari ordinamenti europei vedi A. BAX, *Le invenzioni dei ricercatori universitari: la normativa italiana*, *IDI*, 2008, 3, pp. 205 – 212; BRESCHI S., DELLA MALVA A., LISSONI F., MONTOBBIO F., *L'attività brevettuale dei docenti universitari: L'Italia in un confronto internazionale*, in *Economia e Politica Industriale*, 2007, 43, pp. 43 – 70; BALDINI N., FINI R., GRIMALDI R., *The Transition Towards Entrepreneurial Universities: An Assessment of Academic Entrepreneurship in Italy*, 2012, consultabile al sito [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1979450](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1979450).

<sup>62</sup> Vedi OECD, *Turning science into business: patenting and licensing at public research organizations*, 2003.

lavoro di qualunque settore (pubblico o privato) il diritto di trattenere la titolarità sulle invenzioni e su altre opere dell'ingegno realizzate dai loro dipendenti durante lo svolgimento del rapporto di impiego o almeno di poter includere nei contratti di lavoro disposizioni che assegnassero loro la titolarità<sup>63</sup>. Inoltre, un ruolo decisivo lo ha giocato la previsione della regola della titolarità del datore di lavoro che, in caso di finanziamento pubblico, attribuisce i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati della ricerca al soggetto pubblico finanziatore<sup>64</sup>, consentendo a quest'ultimo di trasferire o commercializzare le invenzioni generate nell'ambito delle proprie attività di ricerca in maniera assolutamente flessibile.

Proprio in una prospettiva di maggiore flessibilità nella gestione dei risultati inventivi conseguiti nel settore pubblico, vi è anche chi ha proposto, con estrema originalità rispetto alle posizioni generalmente espresse in dottrina, di percorrere una "terza via" e «considerare la disciplina dell'appartenenza dei risultati della ricerca universitaria come materia che può essere oggetto di contratto fra la singola Università ed i suoi ricercatori»<sup>65</sup>: si tratterebbe di dar vita ad una sorta di «competizione regolatoria»<sup>66</sup> tra Università, basata sulla capacità di ciascun Ateneo di «fare buon uso della propria autonomia e rendersi più appetibile ai ricercatori più preparati»<sup>67</sup> attraverso la redazione di un modello di contratto da variarsi a seconda delle occasioni, similmente a quanto previsto dall'ordinamento nordamericano (come vedremo nel prossimo paragrafo).

Una soluzione quest'ultima che, sebbene da un lato consenta di riportare alle regole della contrattazione individuale la gestione di alcuni aspetti, delicatissimi, dell'attività inventiva e di trasferimento tecnologico che le regole di origine legale non consentono di risolvere una volta per tutte, dall'altro lato, non sembra tener conto delle disomogeneità strutturali ed economiche che caratterizzano il panorama dei centri di ricerca e delle università italiane.

#### **4.1. segue a) negli Stati Uniti d'America.**

Al di là dei confini europei, l'esperienza senza dubbio più importante, oltre che più antica, è quella statunitense, che per prima ha adottato un quadro normativo completo in materia di trasferimento di tecnologia dal mondo universitario all'industria, volto ad

---

<sup>63</sup>A. BAX, *Le invenzioni dei ricercatori universitari: la normativa italiana*, *IDI*, 3, 2008, p.209.

<sup>64</sup>G. PIEMONTE, *Le operazioni economiche di trasferimento tecnologico*, cit., p.83.

<sup>65</sup>M. RICOLFI, *Invenzioni brevettabili e ricerca univarsitaria ed ospedaliera*, cit., p. 13.

<sup>66</sup>*Ibidem*, p.14.

<sup>67</sup>*Ibidem*, p.13.



accrescere la competitività delle imprese nazionali attraverso la valorizzazione e commercializzazione della ricerca accademica.

Sebbene iniziative di collaborazione tra mondo universitario e industria siano registrabili già a partire dagli anni '20, solo nel secondo dopoguerra si ebbe una evoluzione delle politiche di trasferimento tecnologico nel senso di considerare la ricerca scientifica come uno strumento di potenziamento dell'economia attraverso l'apporto di innovazione all'apparato produttivo del Paese<sup>68</sup>.

Tuttavia, la decisione di modificare il sistema normativo<sup>69</sup> attraverso l'istituzione di una politica federale unica di supporto alla valorizzazione e commercializzazione della ricerca universitaria, arrivò soltanto negli anni '80<sup>70</sup> con l'adozione del *Patent and Trademark Law*

---

<sup>68</sup> Sul punto cfr. M. GRANIERI, *Circolazione (mancata) dei modelli e ricerca delle soluzioni migliori. Il trasferimento tecnologico dal mondo universitario all'industria e la nuova disciplina delle invenzioni d'azienda*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, pp. 63 – 67, il quale ricorda che «il merito di aver favorito l'evoluzione post-bellica delle politiche di trasferimento tecnologico viene generalmente ascritto ad un rapporto che Vannevar Bush scrisse al Presidente degli Stati Uniti nel 1945, intitolato “*Science – The Endless Frontier*”. Esso fu di volta in volta alla base di tutti gli interventi federali di finanziamento della ricerca e costituì il fondamento politico per la creazione delle diverse agenzie federali».

<sup>69</sup>Un'accurata ricostruzione del dibattito politico e dottrinale di quegli anni si ritrova in R.S. EISENBERG, *Public Research and Private Development: Patents and Technology Transfer in Government-Sponsored Research*, in *Virginia Law Review* 82, n.8, 1996, pp. 1663-1727.

<sup>70</sup>In quello stesso torno di tempo, il legislatore federale adottò anche lo *Stevenson-Wydler Technology Innovation Act* del 1980, *Public Law* No. 96-480, ora codificato nel Titolo 15 dello U.S.C. § 3701. Questo, nello stimolare il passaggio da una prospettiva di libero mercato a un approccio di tipo cooperativo tra i vari attori nel mercato delle tecnologie, attribuì anche ai laboratori di ricerca federali la “missione” del trasferimento di tecnologia, consentendo sia la creazione di “*Cooperative Research Centers*” affiliati alle università o ad altre istituzioni no-profit, sia la stipulazione di accordi cooperativi di ricerca e sviluppo (*Cooperative Research And Development Agreements, CRADAs*) tra i medesimi laboratori, le università e le imprese. Nei CRADA, la norma lasciava la titolarità dei risultati della ricerca ai laboratori federali, i quali, nella negoziazione degli accordi potevano disporre preventivamente, a favore dei cooperanti del laboratorio (tipicamente imprese), dei risultati mediante cessioni, licenze o opzioni. Il *National Technology Transfer and Advancement Act* (NTTAA) del 1995, nel modificare lo *Stevenson-Wydler Act*, consentì ai laboratori di far scegliere al licenziatario «una licenza esclusiva per un pre-invenzione per campo d'uso per ogni invenzione che ricade nell'accordo o, se c'è più di una parte nella collaborazione [...] alle parti è offerta un'opzione per ottenere diritti di licenza che comprendano collettivamente i diritti che sarebbero stati detenuti da una parte in base a siffatta licenza esclusiva». Di fatto, dunque, la previsione dell'esclusiva nei trasferimenti mediante licenza è stata aggiunta soltanto molti anni dopo l'adozione del *Bayh-Dole Act*. «Come nel *Bayh-Dole Act*, [anche nello *Stevenson-Wydler Act*] è previsto che la stipula dell'accordo cooperativo di ricerca con il partner industriale fa salvo il diritto ad una licenza non esclusiva, non trasferibile, irrevocabile e gratuita a favore del governo per la pratica a livello mondiale dell'invenzione. Anche su questa previsione ha inciso il NTTAA, stabilendo che la licenza governativa deve intendersi limitata a uno specifico campo d'uso predefinito dalla legge, vale a dire “*research and other Government purposes*”. La modifica introduce così un elemento di favore per l'industria, perché affida alla licenza co-esclusiva la funzione di preservare le prerogative della ricerca pubblica senza per questo depotenziare l'esclusiva commerciale del licenziatario». M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., pp. 60-62.

*Amendments Act*, meglio noto come *Bayh-Dole Act*<sup>71</sup>. Nonostante la consapevolezza circa l'importanza del raccordo università/industria, prima del 1980 mancava una condizione di omogeneità nel trattamento delle invenzioni conseguite con il denaro pubblico, esistendo infatti ventisei differenti legislazioni in materia di invenzioni sviluppate con fondi governativi, adottate da altrettante agenzie federali<sup>72</sup>.

Rispetto alla titolarità delle invenzioni accademiche, intesa come titolarità in capo all'individuo inventore (titolarità individuale), piuttosto che all'istituzione di appartenenza (titolarità istituzionale), il *Bayh-Dole Act* si è limitato a trasferire il diritto di rivendicare la titolarità sui risultati della ricerca finanziata dalle agenzie federali alle istituzioni finanziate (*nonprofit organizations* e *small and medium enterprises*), con la possibilità per queste di concedere in licenza esclusiva all'industria la proprietà intellettuale ottenuta, al fine di promuoverne la commercializzazione<sup>73</sup>. In particolare, disegna un modello di titolarità istituzionale «opzionale»<sup>74</sup>, in forza del quale le università e le altre istituzioni possono optare per trattenere i diritti patrimoniali sulle invenzioni, ossia decidere se procedere o meno a brevettare.

La scelta di brevettare o meno deve essere operata per iscritto, entro un termine massimo di due anni dalla data della comunicazione all'agenzia federale finanziatrice del conseguimento dell'invenzione<sup>75</sup> e, in ogni caso, prima dello scadere del termine

---

<sup>71</sup>Si tratta della Public Law No. 96-517 del 12 dicembre del 1980 ed ora codificata nel Titolo 35 dello *United States Code* (U.S.C.) – Chapter 18 - § 200-212 rubricato “*Patent rights in invention made with federal assistance*”. Per una «breve storia del *Bayh-Dole Act* e dei motivi della sua adozione» vedi M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., pp. 49-55.

<sup>72</sup>Si stima che nel 1980 il governo federale possedesse, tramite le sue varie agenzie, circa 28.000 brevetti, dei quali meno del 5% veniva licenziato all'industria per lo sviluppo ed il lancio di nuovi prodotti. Cfr. T. A. MASSARO, *Innovation, Technology transfer, and Patent Policy: The University Contribution*, 82 Va. L. Rev., 1996, pp.1729 – 1731; S. KIMSKY, *The Profit of Scientific Discovery and its Normative Implications*, 75 Chi-Kent. L. Rev., 1999, pp. 20-21. Per una panoramica storica sulle diverse legislazioni nazionali vedi S.L. BERTHA, *Intellectual Property Activities in US Research Universities*, in *IDEA (Journal of Law and Technology)*, vol. 36, 1995-1996, pp. 513-516.

<sup>73</sup>Le università e gli enti destinatari dei finanziamenti federali per lo svolgimento di attività di ricerca sono i titolari del diritto al brevetto sui risultati della ricerca finanziata, salvo: a) il caso in cui l'agenzia ritenga che tale diritto debba essere riconosciuto in capo al governo, per facilitare il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal *Bayh-Dole Act*; b) il caso cui l'invenzione presenti una particolare importanza per le attività di controspionaggio.

<sup>74</sup>G. PIEMONTE, *Le operazioni economiche*, op. cit., p.63

<sup>75</sup>In capo al soggetto finanziato esiste, infatti, un obbligo di comunicare il conseguimento dell'invenzione. E ciò con l'obiettivo di evitare la brevettazione in proprio o lo sfruttamento in regime di segretezza del risultato inventivo. Con notevole differenza rispetto alla filosofia della divulgazione dei risultati che ispira il *Bayh-Dole Act*, lo *Stevenson-Wydler Act* ammette il regime del segreto per le innovazioni conseguite nel corso dei programmi federali e i laboratori beneficiari sono tenuti alla non diffusione.

decadenziale previsto per la brevettazione. Nell'ipotesi in cui l'università scelga di non procedere, subentra un modello di titolarità individuale opzionale di tenore secondario che riconosce al ricercatore-inventore il diritto a richiedere il brevetto sull'invenzione a proprio nome, dietro consultazione con l'agenzia federale finanziatrice. Se anche l'inventore decide di non brevettare, i diritti si trasmettono in capo al governo federale. Nell'ipotesi in cui l'università scelga di presentare domanda di brevetto, così come previsto per la ricerca finanziata con fondi europei<sup>76</sup>, dovrà indicare nella richiesta che l'invenzione per la quale si sta procedendo è stata ottenuta con il finanziamento federale.

Una volta ottenuto il brevetto, l'università deve informare l'agenzia federale finanziatrice sullo stato di utilizzazione del brevetto attraverso resoconti periodici che l'agenzia ha diritto di richiedere<sup>77</sup>. Inoltre, qualora l'accordo di finanziamento lo specifichi, l'agenzia federale ha diritto ad una licenza non esclusiva sul brevetto ottenuto, intransferibile ed irrevocabile, dietro corresponsione di una somma di danaro, al fine di sfruttare economicamente per conto del governo federale il brevetto in qualsiasi parte del mondo. Si tratta di un obbligo particolarmente importante che, come rilevato in dottrina<sup>78</sup>, da un lato, assicura al finanziatore pubblico libertà di azione mediante licenza per campi d'uso, dall'altro, stempera l'assolutezza della posizione dell'eventuale licenziatario esclusivo.

All'università è richiesto, peraltro, che il licenziatario sia una piccola o media impresa e che si obblighi nel contratto di licenza a sfruttare il brevetto nel solo territorio degli Stati Uniti. È questa una previsione che può essere derogata dall'università, dimostrando che nonostante i ragionevoli tentativi svolti, non vi è stata possibilità di operare diversamente<sup>79</sup>.

Rispetto al sistema di remunerazione, il *Bayh-Dole Act* prevede genericamente il pagamento di *royalties* da parte del licenziatario da suddividersi tra l'università e

---

<sup>76</sup>L'art. 45, comma 4 del Regolamento CE 1290/2013 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante regole per la partecipazione e la diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020, stabilisce che «Le richieste di brevetti, le norme, le pubblicazioni, o qualsiasi altra diffusione, compresa quella in forma elettronica, concernente risultati contengono, se possibile, una menzione, che può includere mezzi visivi, che precisi che l'azione ha beneficiato di un sostegno finanziario dell'Unione. La formulazione di tale menzione è stabilita nella convenzione di sovvenzione». Prima ancora, l'articolo 45 del Regolamento CE 1906/2006 del 18 dicembre 2006 del Parlamento e del Consiglio, recante Regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università nelle azioni previste dal Settimo Programma Quadro e per la disseminazione dei risultati della ricerca (2007-2013).

<sup>77</sup>Titolo 35 U.S.C., par. 202, lett. c), punto 5.

<sup>78</sup>Cfr. M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., pp. 56-57.

<sup>79</sup>Titolo 35 U.S.C., par. 204 e par. 202, lett. c), punti 4), 7) e lett. d).

l'inventore, senza però indicare le rispettive percentuali<sup>80</sup>. La prassi ha dimostrato che, generalmente, le percentuali sulle *royalties* variano dal 10% al 50%, a seconda dei regolamenti di ciascuna università.

Nell'ottica di garantire l'ottimale utilizzazione dei fondi federali da parte degli enti destinatari dei finanziamenti - e che quindi il trasferimento mediante licenza non si riveli, per ciò che concerne la concorrenza, un mero strumento di accumulazione di brevetti (c.d. *patent accumulation*) - il legislatore americano ha riconosciuto alle agenzie federali un diritto d'ingresso sui brevetti conseguiti dagli enti finanziati, meglio conosciuto come *march-in right*<sup>81</sup>. Si tratta di un tipo particolare di licenza obbligatoria - solo parzialmente sovrapponibile a quella di tenore generale e non circoscritto alle invenzioni accademiche prevista dalla legislazione nazionale<sup>82</sup> - che, secondo alcuni<sup>83</sup>, determinerebbe una sorta di nazionalizzazione del brevetto conseguito mediante finanziamenti pubblici. L'istituto invero consente all'agenzia federale di richiedere ai titolari, assegnatari o licenziatari del brevetto<sup>84</sup>, di concedere a chi ne faccia richiesta una licenza esclusiva o non esclusiva per ogni campo d'uso, ma solo nei casi in cui non vi sia stato o non si prevede avrà luogo, in tempi ragionevoli, un adeguato sfruttamento del brevetto, le ragioni di sicurezza e di salute pubblica non siano state soddisfatte in maniera adeguata dal titolare, sussistano ragioni di

---

<sup>80</sup>Titolo 35 U.S.C., par. 202, (c), punto 7 b. La norma prevede, inoltre, che dopo il recupero delle spese per la brevettazione e lo sfruttamento commerciale del brevetto nonché il pagamento dell'inventore, parte del restante guadagno dovrà essere destinato ad attività di ricerca e di formazione. Diversamente, lo Stevenson-Wydler Act prevede che la divisione dei proventi - in forma di "*royalties or other income received by a Federal agency from the licensing or assignment of inventions under agreements*" - deve avvenire «garantendo almeno il 15% all'inventore, salvo diversi piani di riparto alternativi che il laboratorio può predisporre; il resto è comunque riservato al laboratorio che ha generato l'invenzione». M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 61.

<sup>81</sup>Questo istituto è stato oggetto di ampio e acceso dibattito negli Stati Uniti ed ancora oggi costituisce una delle previsioni di maggiore applicazione del *Bayh-Dole Act* da parte della giurisprudenza statunitense. Per una panoramica degli interventi giurisprudenziali vedi G. PIEMONTE, *Le operazioni economiche*, cit., nota 129, pp. 66-67.

<sup>82</sup>M. GRANIERI, *Circolazione (mancata) dei modelli e ricerca delle soluzioni migliori*, cit., pp. 61 - 90. La caratteristica principale della licenza obbligatoria nell'ordinamento italiano è che essa può essere concessa solo per uso non esclusivo dell'invenzione.

<sup>83</sup>Cfr. T. VALOIR, *Government Funded Inventions: The Bayh-Dole Act and the Hopkins v. CellPro March-In Rights Controversy*, in *Texas Intellectual Property Law Journal*, 2000, vol. 8, pp. 211 - 234; M. EBERLE, *March-in rights under the Bayh-Dole Act: Public Access to Federally Funded Research*, in *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol.3, Issue 1, 1999, pp. 155-180; B.M. MC GRAY, A.C. LEVEY, *Patents, products, and public health: an analysis of the CellPro March-in Petition*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 1999, vol. 14, pp. 1095-1116.

<sup>84</sup>La procedura da seguire è disciplinata dal titolo 37, par. 401, punto 6 del CFR del 1987 che impone all'agenzia di informare per iscritto, mediante notifica, la parte contraente dell'intenzione di esercitare tali diritti. L'agenzia federale potrà procedere solo dopo trenta giorni (ed entro sessanta) dalla data di notifica.

uso pubblico enunciate da disposizioni di legge e non effettivamente soddisfatte, vi sia stata violazione della norma sulla preferenza dell'industria nazionale.

Il legislatore, poi, volendo evitare che le richieste di licenza in esercizio del *march-in right* siano pretestuose, ossia presentate con un intento solo emulativo volto a privare il titolare del brevetto dell'esclusiva sull'invenzione, ha stabilito che la licenza non potrà essere concessa se il licenziatario non predisporre un adeguato piano di sviluppo e/o commercializzazione del brevetto oggetto della richiesta. E comunque – specifica la norma - l'agenzia federale non garantirà la licenza, totalmente o parzialmente esclusiva se ciò determina che la concessione della licenza tenderà a ridurre sostanzialmente la concorrenza o risulterà in una concentrazione non consentita in ogni parte del paese in ogni settore al quale la tecnologia da licenziare si riferisce, oppure tenderà a creare o mantenere altre situazioni incompatibili con la legge antitrust<sup>85</sup>.

Occorre sottolineare che originariamente la disciplina contenuta nel *Bayh-Dole Act* trovava applicazione alle sole invenzioni generate con sovvenzioni statali, disegnando un sistema di titolarità solo per queste, mentre nessuna norma era stata prevista per ripartire la titolarità dei diritti patrimoniali sulle invenzioni accademiche derivanti da ricerche liberamente condotte e non finanziate dalle agenzie federali.

In assenza di un'apposita previsione di legge, la dottrina americana, nel corso degli anni, ha tentato di colmare la lacuna normativa facendo riferimento alla regola automatica, comunemente definita *shop rights*, secondo cui, in mancanza di un accordo tra le parti, la titolarità appartiene all'inventore. La giurisprudenza statunitense ha puntualizzato che la regola resta valida, salvo non sussista uno specifico patto di assegnazione in favore del datore di lavoro ovvero, in assenza di un accordo espresso, il datore di lavoro eccepisca che il lavoratore «*was hired to invent something or solve a particular problem*»<sup>86</sup>: si tratta della c.d. *employed to invent exemption*<sup>87</sup> in forza della quale i diritti sulle invenzioni al datore di lavoro.

---

<sup>85</sup> Titolo 35 U.S.C., par. 209, lett. (c), punto 2. Quest'ultima disposizione rileva in una prospettiva antitrust, in particolare se si pensa che la licenza potrebbe essere richiesta ai danni del licenziatario da un'impresa già dominante sul mercato, nel presupposto della maggiore capacità tecnica ed economica di sviluppo della tecnologia (Cfr. M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 59). Contro il provvedimento con cui l'agenzia federale ha esercitato il diritto di ingresso è possibile presentare ricorso in sede amministrativa ovvero esperire azione di fronte alla *U.S. Court of Claims*.

<sup>86</sup>Vedi i casi *Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp.*, 1996, in 83 F.3d, 403-407; *Beech Aircraft Corp. V. EDO Corp.*, 1993, in 990 F.2d, 1237-1248; *Banks v. Unisys Corp.*, 2000, in 228, F.3d, 1357-1359.

<sup>87</sup>Paragonabile alla c.d. invenzione di servizio ex art. 64, comma 1, c.p.i.

Sulla base di tali argomenti, alcuni autori<sup>88</sup> hanno inteso ricostruire anche nell'ordinamento statunitense la ripartizione tra invenzioni di servizio, invenzioni aziendali e invenzioni occasionali, a cui molti ordinamenti di *civil law* riconducono diverse discipline della titolarità<sup>89</sup>.

A fronte di tale orientamento giurisprudenziale e dottrinale, i datori di lavoro americani hanno fatto ampio uso dell'autonomia contrattuale loro riconosciuta, facendo siglare ai dipendenti accordi specifici di assegnazione dei diritti di proprietà su eventuali invenzioni future in favore dei medesimi datori di lavoro<sup>90</sup>.

Allo stesso modo gli atenei americani hanno fatto ricorso a clausole regolamentari o ad accordi individuali, come i *pre-employment assignments of intellectual property*, per garantirsi l'assegnazione della titolarità delle invenzioni eventualmente sviluppate nel corso del rapporto di ricerca da parte dei propri ricercatori<sup>91</sup>. Con riguardo a quest'ultimo fenomeno è intervenuta la Corte Suprema che nel 2010 era stata chiamata a decidere se il *Bayh-Dole Act* sostituisse il principio della titolarità dell'inventore, conferendo automaticamente la titolarità sulle invenzioni finanziate dalle agenzie federali agli enti che ricevono tali finanziamenti. La Corte, nell'affermare che fin dal Patent Act del 1790 la disciplina brevettuale statunitense sancisce il principio secondo cui i diritti derivanti dall'invenzione appartengono all'inventore, ha stabilito che «*the Bayh-Dole Act does not automatically void ab initio the inventors' rights in government-funded inventions*»<sup>92</sup>, così

---

<sup>88</sup> V. P.K. CHEW, *Faculty-generated inventions: Who owns the Golden Egg?*, in *Wisconsin Law Review*, 1992, pp. 259-314; R.P. MERGES, *The law and economics of employee inventions*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, 1999, vol. 13, pp. 1-54.

<sup>89</sup>Sul punto si rimanda al primo capitolo del presente lavoro.

<sup>90</sup>Alcune mitigazioni a questa prassi contrattuale si registrano in punto di statutory law. Alcuni stati federali quali Minnesota, California, Washington e North Carolina, in ossequio al principio *freedom to create*, hanno introdotto dei limiti alla libertà contrattuale dei datori di lavoro, escludendo l'operatività di clausole di *pre-employment assignmetn of intellectual property* rispetto agli IP rights preesistenti al rapporto di lavoro ovvero insorti durante un acro di tempo successivo alla cessazione del rapporto (*trailer clause*). Cfr. S.O' CONNOR, G.D. GRAFF, D.E. WINICHOFF, *Legal context of University intellectual property and technology transfer – a report prepared for the Committee on Management of University Intellectual Property – National Research Council National Academy of Sciences*, 2010, p. 85.

<sup>91</sup>Cfr. A.L. MONOTTI, S. RICKETSON, *University and Intellectual Property. Cit.*, p. 213; A. MUSSO, *Recenti sviluppi normative sulle invenzioni "universitarie" (con alcune osservazioni sul regime delle altre creazioni immateriali)*, in Studi in onore di Adriano Vanzetti: proprietà intellettuale e concorrenza, 2004, II, 1061, p. 1086; B. BRUNSVOLD, J.C. PAUL, *Recent U.S. decisions and developments affecting licensing. Bayh-Dole does not automatically grant universities ownership of federally funded inventions of their employees*, in *LES Nouvelles*, 2011, pp. 346-355.

<sup>92</sup>*Stanford University v Roche Molecular Systems, Inc.*, 563 Stati Uniti 776 (2011) disponibile su <https://www.courtlistener.com/opinion/218133/board-of-trustees-of-leland-stanford-junior-univ-v-roche-molecular/>.

come non consente di scavalcare il diritto degli inventori a richiedere il brevetto a proprio nome ovvero a disporre contrattualmente sulle invenzioni originate da ricerche finanziate con fondi federali per le quali l'università o l'agenzia federale non abbia esercitato l'opzione per rivendicarne la titolarità (c.d. *unassigned inventions*).

Nel caso oggetto della pronuncia, la ricerca alla base dell'invenzione era stata svolta con fondi federali ed il ricercatore della Stanford University (Dr. Holodniy) aveva firmato, dapprima, un accordo di cessione di tutti i diritti di proprietà intellettuale in favore dell'ateneo e successivamente, un accordo di cessione analogo al primo (c.d. *hereby assign*) in favore della Cetus Corporation (poi acquisita dalla Roche), presso la quale aveva svolto un periodo di ricerca. Dopo la firma del primo accordo, l'università aveva depositato tre domande di brevetto, senza però presentare preventivamente domanda di rivendicazione secondo la procedura del *Bayh-Dole Act*. In parallelo alla Stanford, anche la Roche aveva depositato analoghe domande di brevetto, costringendo l'università ad avviare un giudizio per contraffazione.

La Corte d'appello federale, e poi la Suprema Corte, hanno ritenuto legittimo l'accordo di cessione tra il ricercatore-inventore e la Cetus/Roche, seppure posteriore per data, stabilendo che «[...] *Holodniy's initial agreement with Stanford in the Copyright and Patent Agreement constituted mere promise to assign rights in the future, unlike Holodniy's agreement with Cetus in the Visitor's Confidentiality Agreement, which itself assigned Holodniy's rights in the invention to Cetus*»<sup>93</sup>.

Secondo i giudici, infatti, la cessione operata a favore dell'Università sarebbe divenuta attuale solo con il conseguimento dell'invenzione ed il deposito della relativa domanda di brevetto, verificatasi di fatto dopo la seconda cessione, con la conseguenza che la Stanford avrebbe potuto invocare soltanto un eventuale risarcimento danni per il mancato rispetto della promessa contrattuale mentre l'assegnazione effettiva dei diritti restava valida ed efficace in capo a Cetus/Roche.

In generale, dunque, nonostante la presenza di un *pre-employment assignment* dei futuri ed eventuali diritti di brevetto tra università e dipendenti, quando l'invenzione è stata finanziata con fondi federali, se l'università non esercita l'opzione riconosciutale secondo il meccanismo procedurale previsto, non potrà mai invocare la generica cessione operata in suo favore dal dipendente-inventore: in caso contrario, verrebbero elusi gli interessi pubblici e gli obiettivi perseguiti dal legislatore. A tal fine, proprio per evitare che il

---

<sup>93</sup> V. *Stanford University v Roche Molecular Systems Inc.*, 563 Stati Uniti 776 (2011).

ricercatore non adempia gli obblighi e gli impegni assunti con l'università, omettendo la comunicazione dei risultati della propria attività di ricerca, sarebbe opportuno introdurre un effettivo sistema di controllo della stessa e di raccolta dati ad opera degli uffici di trasferimento tecnologico.

La pratica ha ampiamente dimostrato l'efficacia di una legislazione come il *Bayh-Dole Act*, non soltanto in termini quantitativi<sup>94</sup>, ma anche qualitativi<sup>95</sup> ed organizzativi. La armonizzazione della disciplina sulle invenzioni finanziate con fondi pubblici, unitamente ad una politica di finanziamento e potenziamento delle strutture interne agli Atenei, deputate alla gestione ed alla valorizzazione dei diritti sui risultati della ricerca accademica, ha consentito l'incremento del numero dei brevetti ottenuti dalle università rispetto alle invenzioni brevettate dal Governo federale sotto la vigenza della precedente normativa così come il numero di accordi di collaborazione scientifica fra università e industria.

#### **4.2. segue b) nelle esperienze europee.**

A livello europeo le diverse legislazioni nazionali hanno cercato sviluppi convergenti su formule vicine al *Bayh-Dole Act*, senza riuscire a replicarne integralmente il sistema ed i risultati in termini di valorizzazione ed efficienza dei risultati della ricerca accademica.

In realtà, pochissimi paesi hanno seguito il percorso tracciato dagli Stati Uniti. La maggior parte degli Stati membri ha adottato sistemi di titolarità istituzionale che però variano ampiamente da legislazione a legislazione in relazione a quali diritti sono assegnati agli Enti Pubblici di Ricerca, alle forme attraverso cui esercitarli ed al come (e se) i ricercatori debbano essere ricompensati a fronte del trasferimento dei risultati ottenuti.

Inoltre, mentre in alcuni Stati sono presenti specifiche normative sulla ricerca pubblica, che attribuiscono variamente la titolarità dei risultati della stessa agli enti pubblici di ricerca, in altri il principio della titolarità istituzionale opera come regola dispositiva dei regimi di proprietà intellettuale, senza derivare da un intervento legislativo di settore.

---

<sup>94</sup>S. MACDONALD, *Seducing the goose: a fresh perspective on university patenting*, in *IPR Helpdesk Bulletin*, n. 47, 2010, p. 6; D.C. MOWERY, B.N. SAMPAT, *The Bayh-Dole Act of 1980 and University-Industry Technology Transfer: A Model for Other OECD Governments*, in *Journal of Technology Transfer* 30, 2005, pp.115-127.

<sup>95</sup>L'introduzione di questo provvedimento venne a suo tempo a coincidere con un generale rafforzamento della disciplina brevettuale americana, tramite l'istituzione di un sistema di giudizio civile dedicato alle cause sulla proprietà intellettuale, meglio noto come *Court of Appeals for the Federal Circuit*, e l'introduzione di norme intese a consentire rivendicazioni ampie e numerose, nonché ad ampliare le materie brevettabili, tra cui il software e, soprattutto, i metodi di sequenziamento genetico.



Fra i primi ad emulare le innovazioni legislative statunitensi vi fu il Regno Unito che nel 1985 abolì l'esclusiva del *British Technology Group*<sup>96</sup> sulle invenzioni di origine accademica, cedendo alle università sia il diritto di brevettare a proprio nome le invenzioni dei propri ricercatori sia il diritto di commercializzarle anche attraverso la concessione di licenze esclusive<sup>97</sup>.

A fronte delle modifiche apportate alla legislazione nazionale, all'inventore-ricercatore è riconosciuto il diritto ad una parte degli utili provenienti dallo sfruttamento economico dei risultati dell'attività inventiva. In particolare, nel caso in cui si giunga ad una licenza, al ricercatore è attribuita una quota sulle *royalty* pagate all'università dal licenziatario: secondo i dati dell'*Annual Report 2018* della Oxford University Innovation Limited, la tendenza è quella di devolvere le prime cinquantamila sterline di utili al ricercatore, che avrà successivamente il 30% dei diritti sino a quota da definire di volta in volta, e il 16% sulla parte restante<sup>98</sup>. Detratte le suddette quote, il residuo spetta all'università. Diversamente, nel caso in cui la ricerca conduca alla nascita di nuove imprese, al ricercatore è assegnata una partecipazione all'interno della stessa la cui percentuale è normalmente frutto di una trattativa privata.

La realtà inglese del trasferimento tecnologico universitario, tuttavia, è caratterizzata da una prassi, ormai consolidata, che riguarda la gestione della proprietà intellettuale e industriale accademica, affidata a società appositamente costituite da ciascuna singola università. A tali società è assegnato il mandato esclusivo di valorizzare la proprietà intellettuale universitaria e reperire investitori capaci di tradurre la ricerca scientifica in prodotti commercializzabili. In tal senso è emblematico il caso dell'*Imperial College* di Londra che già nel 1986 fondò una società, controllata al 59,1%, con l'obiettivo di gestire i processi di trasferimento tecnologico universitari: nel 2006, la società è stata quotata sul *Uk Aim Market* e l'Ipo (*Initial public offering*) raccogliendo oltre 25 milioni di sterline. Alla costituzione della società è seguita una fase di consolidamento nel corso della quale è nata la *partnership* con altre università inglesi, come Cambridge, Oxford e Ucl. Nel 2013

---

<sup>96</sup>Si tratta di una organizzazione governativa istituita per favorire lo sviluppo della ricerca finanziata con fondi governativi ed il trasferimento dei risultati così ottenuti. Di lì a poco, nel 1992, il BTG veniva privatizzato e trasformato in una semplice impresa di "brokerage" di brevetti. Cfr. M. CLARKE, *British technology Group - UK technology transfer grows*, in *Nature*, 1985, vol. 316, p. 385; H. GEE, *Privatization ahead for BTG*, in *Nature*, 1992, vol. 349, p.272.

<sup>97</sup>Invero, già il *Patent Act* del 1977 stabiliva che le invenzioni ottenute nel corso del rapporto di lavoro appartengono al datore di lavoro, senza operare alcuna distinzione tra pubblico e privato.

<sup>98</sup>L'*Annual Report 2018* della Oxford University Innovation Limited conferma la tendenza, registrata già nei report degli anni precedenti (<https://innovation.ox.ac.uk/innovation-news/publications/annual-reports/>).

le Università di Oxford e Cambridge<sup>99</sup> hanno replicato il modello dell'Imperial College dando vita alla *Oxford Sciences Innovation Limited* e *Cambridge Innovation Capital*, dedicate esclusivamente al trasferimento tecnologico.

Tra il 2000 ed il 2002, tre paesi europei, ossia Germania, Austria e Danimarca, modificavano le norme sulla titolarità dei brevetti risultanti dalla ricerca accademica in una direzione coerente con lo spirito del *Bayh-Dole Act*.

In Germania, l'articolo 7 della legge del 18 gennaio 2002<sup>100</sup>, nel modificare il par. 42 della *Arbeitnehmer Erfinder Gesetz (ArbNErfG)* – la legge sulle invenzioni dei dipendenti – ha attribuito agli atenei e ai centri pubblici di ricerca la titolarità dei risultati della ricerca ivi svolta<sup>101</sup>, riconducendo sotto un'unica disciplina sia le invenzioni realizzate da professori, assistenti e ricercatori<sup>102</sup> sia le invenzioni di ogni altro lavoratore dell'università; ad esclusione di quelle realizzate da soggetti, come gli studenti, non legati all'università da un rapporto di impiego o di servizio.

Fino al 7 febbraio del 2002, data di entrata in vigore del nuovo testo della *ArbNErfG*, in ossequio al principio costituzionale della libertà di scienza e ricerca, i risultati dell'attività inventiva dei professori universitari, ordinari e associati, e dei ricercatori appartenevano agli stessi. Tuttavia, come verificatosi in altri Paesi, ivi compresa l'Italia, a causa degli alti costi di brevettazione, la maggior parte delle invenzioni sviluppate nelle università tedesche non ricevevano protezione: circa il 90% di tutte le domande di brevetto depositate presso l'Ufficio tedesco brevetti e marchi proveniva da aziende e istituti di ricerca non universitari<sup>103</sup>. Sulla base di tali dati, il legislatore tedesco maturò il convincimento di modificare il sistema di ripartizione della titolarità dei risultati

---

<sup>99</sup>Nel ricostruire l'evoluzione del sistema di titolarità dell'Università di Cambridge, Granieri ricorda che, alla luce del Patent Act del 1977, l'Università aveva optato per una soluzione particolare in cui l'amministrazione universitaria centrale non avrebbe rivendicato la titolarità dei brevetti sulla ricerca condotta internamente ai vari college. Nel 2001, con Atto di grazia n.6 del 21 marzo, l'università ha adottato una regola di titolarità istituzionale a titolo originario applicata alle ricerche finanziate con *grants*. M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 169.

<sup>100</sup>La legge del 18 gennaio 2002 modificò il par. 42 della legge del 25 luglio del 1957 sulle invenzioni dei dipendenti, la *Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbNErfG)*, abolendo il *Hochschullehrerprivileg*, il c.d. privilegio del professore.

<sup>101</sup>Cfr. A. MUSSO, *Recenti sviluppi normative sulle invenzioni "universitarie"*, cit., pp. 1065-1066, il quale ritiene che l'acquisizione dei diritti da parte dell'università possa essere paragonato a un diritto di opzione «poiché – nel caso l'università si avvalga dell'opzione sulla titolarità – all'inventore spettano sia una licenza non esclusiva per la prosecuzione dell'attività accademica (una sorta di research exemption), sia una percentuale del 30% sui ricavi originati dallo sfruttamento da parte del datore di lavoro (par. 42, commi 3 e 4, *ArbNErfG*)».

<sup>102</sup> Par 42, comma 1.

<sup>103</sup> C. KILGER, K. BARTENBACH, *New Rules for German Professors*, in *Science*, 2002, vol. 298, p. 1773.

accademici, abolendo il *Hochschullehrerprivileg* ed introducendo un modello che distingue tra *Dienstleistungen* (invenzioni di servizio) e *Freien Erfindungen* (invenzioni libere). Le prime sono il risultato dell'attività di ricerca effettuata con fondi esterni ed appartengono all'ateneo; le seconde sono il frutto di un'attività di ricerca finanziata interamente dall'ateneo del ricercatore – inventore al quale sono riconosciuti i relativi diritti.

Per le ipotesi di ricerca non finanziata dall'esterno, dunque, in maniera simile a quanto previsto dal legislatore italiano, permane la regola del privilegio del professore.

Tuttavia, indipendentemente dal tipo di invenzione, il ricercatore-inventore è tenuto a comunicare all'università il risultato della propria attività inventiva entro 2 mesi: si tratta di una disposizione funzionale, assai probabilmente, a consentire una mappatura dei livelli di ricerca all'interno di ciascuna istituzione.

Solo quando si tratti di invenzioni di servizio l'università può manifestare l'intenzione di acquisire i diritti e brevettare a proprio nome l'invenzione, nel termine di 4 mesi dalla comunicazione. In questo caso, l'università dovrà riconoscere al ricercatore – inventore sia una licenza non esclusiva per l'utilizzo dell'invenzione nei limiti della propria attività accademica, sia il diritto a percepire una quota di proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione che, presso i maggiori istituti di ricerca, si attesta intorno al 30% del ricavato lordo<sup>104</sup>.

Particolare, invece, è il caso dell'ordinamento spagnolo che ha appena visto concludersi una stagione di riforme con la promulgazione della nuova *Ley de Patentes*<sup>105</sup> (LP), della *Ley de Ciencia, Tecnologías e Innovación*<sup>106</sup> (LCTI) e della *Ley de Economía Sostenible*<sup>107</sup> (LES) che ha tentato di estendere il sistema di titolarità istituzionale previsto per le invenzioni accademiche a tutte le opere dell'ingegno realizzate dai ricercatori universitari, senza però un contestuale intervento di coordinamento e raccordo tra le due normative.

Prima della promulgazione di tali leggi, infatti, la disciplina dei brevetti e quella dei diritti di proprietà intellettuale in ambito accademico differivano in maniera espressa sotto il profilo della titolarità. Se nel primo caso si era optato per un sistema di titolarità istituzionale in via originaria<sup>108</sup>, nel secondo, invece, non era stata prevista alcuna regola

---

<sup>104</sup>A. MUSSO, *Recenti sviluppi normative sulle invenzioni "universitarie"*, cit., pp. 1065-1066.

<sup>105</sup>*Ley 24/2015, de 24 de Julio, de Patentes* («BOE» núm. 177, de 25 de julio de 2015).

<sup>106</sup>*Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación* («BOE» núm. 131, de 2 de junio de 2011).

<sup>107</sup>*Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible* («BOE» núm. 55, de 5 de marzo de 2011).

<sup>108</sup> La *Ley de Patentes* del 1986 riconosceva alle Università la titolarità delle invenzioni realizzate dal professore universitario nell'ambito delle sue funzioni di docente e ricercatore. In particolare, l'art. 20

speciale di attribuzione delle creazioni universitarie di cui era titolare l'autore<sup>109</sup>, secondo quanto previsto in termini generali dall'art. 1 del *Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual* (TRLPI)<sup>110</sup>. L'art. 21, comma 1, L.P., così come modificato nel 2015, ha mantenuto l'originaria previsione riconoscendo le università e i centri pubblici di ricerca titolari in via originaria delle invenzioni sviluppate dai ricercatori nello svolgimento della propria attività lavorativa, indipendentemente dalla natura della relazione che lega il ricercatore all'università<sup>111</sup>, con una disciplina abbastanza simile a quella dettata in Germania e nel Regno Unito circa gli obblighi di comunicazione del ricercatore<sup>112</sup> e i diritti di partecipazione agli utili derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, per la quale l'omessa comunicazione dei risultati dell'attività inventiva da parte del ricercatore implica la perdita di ogni diritto

---

stabiliva «*corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria*».

<sup>109</sup> Sul punto vedi M. R. EVANGELIO LLORCA, *La propiedad intelectual sobre obras creadas por personal investigador al servicio de universidades y otras entidades públicas de investigación*, in AAVV, *Estudios sobre la Ley de de Propiedad Intelectual: últimas reformas y materias pendientes*, 2016, pp. 209 e ss.

<sup>110</sup> L'articolo 1 TRLPI stabilisce «*La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación*».

<sup>111</sup> L'articolo 21, comma 1, L.P., rubricato «*Invenções realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación*» stabilisce «*1. Las invenciones realizadas por el personal investigador de los Centros y Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, de los Centros y Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, de las Universidades Públicas, de las Fundaciones del Sector Público Estatal y de las Sociedades Mercantiles Estatales pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas. A estos efectos se considera en todo caso personal investigador el definido como tal en el artículo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el personal técnico considerado en dicha Ley como personal de investigación y el personal técnico de apoyo que, conforme a la normativa interna de las universidades y de los centros de investigación, también tenga la consideración de personal de investigación*».

<sup>112</sup> Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, LP, il ricercatore è obbligato a notificare all'università o all'ente di ricerca l'esistenza dell'invenzione entro 3 mesi dalla conclusione dell'invenzione stessa. Una volta ricevuta la notifica, l'ente pubblico di ricerca dispone a sua volta di 3 mesi per comunicare per iscritto al ricercatore a) la rinuncia ai diritti sull'invenzione, cedendoli all'inventore della stessa e riservandosi un diritto di uso e sfruttamento non esclusivo, non trasferibile e gratuito ovvero una partecipazione agli utili derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione (articolo 20, comma 4 LP); b) la volontà di mantenere i diritti sull'invenzione. In quest'ultimo caso l'ente di ricerca potrà a sua volta a) presentare domanda di brevetto per sfruttarla direttamente o indirettamente attraverso la sottoscrizione di licenze con terzi; b) presentare domanda di brevetto per poi cedere a terzi la domanda o il diritto di brevetto (art. 36 LCTI); c) considerare l'invenzione come un segreto industriale (art. 21, comma 3, LP); d) trasferire l'invenzione a terzi che, nel caso, provvederanno a presentare domanda di brevetto o sfruttare in regime di segreto industriale l'invenzione (art. 10 LP).

sull'invenzione riconosciuto dall'art. 21, commi 3 e 4, ossia il diritto a presentare egli stesso domanda di brevetto, nel caso in cui non lo abbia fatto l'università, ed il diritto ad una remunerazione.

La *Ley de Economía Sostenible* del 2011, anteriormente alla nuova *Ley de Patentes*, aveva introdotto una serie di regole in materia di trasferimento e titolarità dei risultati dell'attività di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati da parte del personale di ricerca di diverse entità pubbliche (quali «*Organismos públicos de investigación, las universidades públicas, las fundaciones del sector público estatal, las sociedades mercantiles estatales y otros centros de investigación dependientes de la Administración General del Estado*»<sup>113</sup>) nell'espletamento delle proprie funzioni.

In particolare, l'art. 54 LES prevede che i risultati dell'attività di ricerca, sviluppo e innovazione spettano agli enti cui appartengono i ricercatori che li hanno ottenuti «en el ejercicio de las funciones que les son propias» (comma 1), e che i diritti di sfruttamento relativi alla proprietà intellettuale realizzata dal ricercatore «corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios, en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual» (comma 2)<sup>114</sup>.

Ad una prima lettura della norma sembrerebbe che l'intento del legislatore di uniformare il sistema di attribuzione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale<sup>115</sup> sulla base di un unico modello di titolarità istituzionale già contemplato dalla *Ley de Patentes*, sia stato raggiunto. E ciò anche alla luce dell'art. 14 della LCTI<sup>116</sup> del 2012 che attribuisce

---

<sup>113</sup> Articolo 53 LES, comma 1.

<sup>114</sup> Articolo 54 LES «1. Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación a las que se refiere el artículo anterior, así como el derecho a solicitar los títulos de propiedad industrial adecuados para su protección jurídica pertenecerán a las entidades cuyos investigadores los hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias. 2. Los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios, en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual».

<sup>115</sup> Sul punto v. F. CARBAJO CASCÓN, *El valor de la Propiedad Intelectual en la universidad y los centros de investigación: docencia, investigación y transferencia*, in (a cura di) FERNANDO CARBAJO CASCÓN, M<sup>a</sup>. MERCEDES CURTO POLO, *Propiedad intelectual y transferencia de conocimiento en universidades y centros públicos de investigación*, 2018, p. 28.

<sup>116</sup> L'articolo 14, rubricato «Derechos del personal investigador» stabilisce che «1. El personal investigador que preste servicios en Universidades públicas, en Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado o en Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas tendrá los siguientes derechos: a) A formular iniciativas de investigación, a través de los órganos o estructuras organizativas correspondientes. b) A determinar libremente los métodos de resolución de problemas, dentro del marco de las prácticas y los principios éticos reconocidos y de la normativa aplicable sobre propiedad intelectual, y teniendo en cuenta las posibles limitaciones derivadas de las circunstancias de la investigación y del entorno, de las actividades de supervisión, orientación o gestión, de las limitaciones presupuestarias o de las infraestructuras. c) A ser reconocido y amparado en la autoría o coautoría de los

al ricercatore – autore dell’opera il diritto di paternità e quello di partecipare ai benefici economici derivanti dallo sfruttamento economico della stessa, non già di sfruttarla lui direttamente, così riconoscendogli un diritto patrimoniale di secondo grado.

Tuttavia, una lettura più approfondita conduce ad una interpretazione distinta secondo la quale nessuna nuova regola in tema di titolarità delle creazioni intellettuali sarebbe stata introdotta, atteso, in primo luogo, il rinvio espresso alla «*legislación sobre propiedad intelectual*» che non prevede alcuna norma specifica per le creazioni intellettuali realizzate dal personale di ricerca delle università.

Inoltre, comparando la formulazione del primo e del secondo comma, si nota che i termini adoperati dal legislatore spagnolo sono diversi. Infatti, mentre la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale (art. 54, comma 2) è riconosciuta all’ente al quale l’autore è legato da una «*relación de servicio*», quella delle invenzioni (art. 54, comma 1) è attribuita all’ente in via originaria perché il ricercatore le ha realizzate «*en el ejercicio de las funciones que les son propias*». Rispetto a tale ultima espressione occorre precisare che, ai sensi della *Ley Organica de Universidades*<sup>117</sup>, che disciplina i rapporti di competenza tra università, Comunità Autonome e amministrazione centrale dello Stato, la “ricerca” è un diritto-dovere del personale docente delle università che rientra nell’attività ordinaria ma ha carattere relativo in quanto non include l’obbligo di produrre dei risultati concreti in termini di opera

---

*trabajos de carácter científico en los que participe. d) Al respeto al principio de igualdad de género en el desempeño de sus funciones investigadoras, en la contratación de personal y en el desarrollo de su carrera profesional. e) A la plena integración en los equipos de investigación de las entidades para las que presta servicios. f) A contar con los medios e instalaciones adecuados para el desarrollo de sus funciones, dentro de los límites derivados de la aplicación de los principios de eficacia y eficiencia en la asignación, utilización y gestión de dichos medios e instalaciones por las entidades para las que preste servicios, y dentro de las disponibilidades presupuestarias. g) A la consideración y respeto de su actividad científica y a su evaluación de conformidad con criterios públicos, objetivos, transparentes y preestablecidos. h) A utilizar la denominación de las entidades para las que presta servicios en la realización de su actividad científica. i) A participar en los beneficios que obtengan las entidades para las que presta servicios, como consecuencia de la eventual explotación de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo o innovación en que haya participado. Dicha participación no tendrá en ningún caso la consideración de retribución o salario para el personal investigador. j) A participar en los programas favorecedores de la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral que pongan en práctica las entidades para las que presta servicios. k) A su desarrollo profesional, mediante el acceso a medidas de formación continua para el desarrollo de sus capacidades y competencias. l) A la movilidad geográfica, intersectorial e interdisciplinaria, para reforzar los conocimientos científicos y el desarrollo profesional del personal investigador, en los términos previstos en esta ley y en el resto de normativa aplicable. 2. Estos derechos se entenderán sin perjuicio de los establecidos por la Ley 7/2007, de 12 de abril, así como de los restantes derechos que resulten de aplicación al personal investigador, en función del tipo de entidad para la que preste servicios y de la actividad realizada».*

<sup>117</sup> *Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades* («BOE» núm. 307, de 24 de diciembre de 2001).

intellettuale<sup>118</sup>. Inoltre, l'università o il centro pubblico di ricerca non ha un potere di direzione su di essa né i suoi frutti sono necessari per l'esercizio dell'attività abituale dell'ente: infatti, il rapporto di lavoro del personale di ricerca all'interno di questi enti non dipende direttamente dalla produzione intellettuale, distinguendosi in tal senso dalla situazione propria delle invenzioni dei dipendenti privati la cui disciplina non può pertanto essergli analogicamente applicata. Inoltre, un generico dovere di ricerca non è sufficiente a ritenere che, in assenza di un accordo specifico tra ricercatore ed ente pubblico, siano ceduti all'università o all'ente pubblico di ricerca i diritti di sfruttamento economico delle opere da questi create.

Sembrerebbe, dunque, che la differente formulazione dei commi dell'articolo 54 LES debba leggersi nel senso che l'attribuzione agli organismi pubblici di ricerca dei diritti di proprietà industriale sulle invenzioni *ex art. 54, comma 1 LES* si avvicini più al regime delle invenzioni dei dipendenti di cui agli artt. 17 LP 1986 e 17 LP 2015, mentre la titolarità istituzionale delle creazioni intellettuali *ex art. 54, comma 2 LES*, faccia riferimento alle opere dell'ingegno realizzate dal personale di ricerca assunto al fine esclusivo di portare avanti specifici progetti di ricerca scientifica, tecnica o artistica secondo lo schema del contratto d'opera o di servizio. Con la conseguenza che la regola della titolarità istituzionale si applicherà direttamente quando il ricercatore è assunto per realizzare specifici obiettivi di ricerca dai quali potrebbero derivare alcune creazioni intellettuali, come banche dati o programmi per elaboratori, ovvero per lavorare su specifiche linee di ricerca sotto la direzione e il coordinamento dell'ente di ricerca. Diversamente, i diritti di proprietà intellettuale sulle opere dell'ingegno realizzate dal ricercatore nell'ambito della sua autonoma attività di ricerca saranno a questi attribuiti secondo quanto disposto dall'art. 1 TRLPI, restando quindi vigente «*contramarea*»<sup>119</sup> il c.d. privilegio accademico.

Questa interpretazione trova conforto anche nel carattere speciale della LES, gerarchicamente subordinata alla LPI, in forza della quale un cambio nel modello di titolarità avrebbe richiesto un riconoscimento esplicito nel TRLPI<sup>120</sup>. Al riguardo è stato

---

<sup>118</sup> Vedi in tal senso F. CARBAJO CASCÓN, *Titularidad de derechos de propiedad intelectual sobre los resultados de la investigación*, in (a cura di) FERNANDO CARBAJO CASCÓN, M<sup>a</sup>. MERCEDES CURTO POLO, *Propiedad intelectual y transferencia de conocimiento en universidades y centros públicos de investigación*, 2018, p.192.

<sup>119</sup> *Ibidem*, p. 192.

<sup>120</sup> Sul punto F. CARBAJO CASCÓN, *Titularidad de derechos de propiedad intelectual sobre los resultados de la investigación*, *op. cit.*, p.196, commenta «*Realmente esta descoordinación normativa es una muestra más de la habitual descoordinación entre diferentes departamentos ministeriales, ya que la LES y la LCTI nacen*

altresì segnalato<sup>121</sup> che le previsioni dell'art. 54 LES non sono coordinate neanche con l'articolo 37 LCTI<sup>122</sup>, relativo alla diffusione di opere scientifiche secondo il principio dell'*open access* che obbliga il personale di ricerca di organismi pubblici, la cui attività è finanziata con fondi statali, a depositare una copia digitale della versione finale dell'opera pubblicata<sup>123</sup>. Se, infatti, il legislatore avesse voluto realizzare una cessione automatica dei diritti di proprietà intellettuale alle università e ai centri di ricerca pubblici non avrebbe introdotto tale previsione, ricadendo sull'ente pubblico la facoltà di decidere della pubblicazione su riviste e periodici così come l'obbligo legale di pubblicare la versione digitale dell'opera nel termine di 12 mesi dalla pubblicazione su rivista o periodico. In ogni caso, si ritiene che una lettura diversa della norma non sarebbe compatibile con la situazione attuale delle università spagnole, prive della capacità di gestire autonomamente l'ingente volume delle opere intellettuali generate al loro interno, nonostante la LES e la LCTI consentano loro di capitalizzare tali opere, trasformandole in una fonte di reddito.

---

*del Ministerio de Economía y Competitividad fundamentalmente, mientras el TRLPI es competencia del Ministerio de Educación y Cultura».*

<sup>121</sup> F. CARBAJO CASCÓN, *Titularidad de los derechos de autor sobre contenidos generados en universidades y centros de investigación*, in *ADI*, vol. 34, 2013-2014, pp. 46-47.

<sup>122</sup> L'articolo 37 rubricato «*Difusión en acceso abierto*» stabilisce che «*1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional. 2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicación. 3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios institucionales de acceso abierto. 4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en sus procesos de evaluación. 5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los repositorios, y su conexión con iniciativas similares nacionales e internacionales. 6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección».*

<sup>123</sup> Si tratta di una delle applicazioni degli obiettivi indicati dalla Commissione Europea nella Raccomandazione del 17 luglio 2012 «sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione» (2012/417/UE) e dai bandi H2020/ERC, in cui si invitano gli Stati membri, e per essi gli organismi responsabili dell'erogazione e della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca, a definire «politiche istituzionali per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse». In Italia, l'art. 4, commi 2, 3 e 4 della legge 7 ottobre 2013, n. 112 (di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91), che ha conferito valenza generale al principio dell'«accesso aperto» (o «*open access*», OA), ha imposto agli atenei di depositare senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, il full text della pubblicazione, nel rispetto della proprietà intellettuale e industriale, descrivendolo con informazioni sui diritti di accesso (se si opta per l'accesso aperto, ed eventualmente con quale periodo di embargo) e accettazione finale di un consenso di deposito/conservazione.



Nella tabella di seguito riportata sono indicati, in estrema sintesi, i provvedimenti normativi che hanno modificato il sistema di titolarità dei risultati della ricerca accademica in alcuni Stati membri.

<b>Paese</b>	<b>Anno</b>	<b>Intervento normativo</b>
Austria	2002	Abrogazione della regola del privilegio accademico ed introduzione della regola della titolarità istituzionale.
Danimarca <sup>124</sup>	2000	<i>Act No. 347/1999 on inventions at public research institutions</i> – introduzione della titolarità istituzionale sulle invenzioni in favore delle università, ospedali e altri istituti pubblici di ricerca.
Finlandia	2007	Legge n. 369/2006 sulle invenzioni negli istituti di istruzione superiore – modificazione della regola della titolarità individuale per tutti i casi di ricerca a contratto e di ricerca cooperativa.
Francia	1980	<i>Article L611-7 Code de la propriété intellectuelle</i> – introduzione della titolarità istituzionale per le invenzioni realizzate dai dipendenti nel corso del rapporto di lavoro, ivi inclusi i ricercatori universitari.
Germania	2002	<i>Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbNErfG)</i> – abrogazione della

<sup>124</sup> Per un'analisi completa v. N. BALDINI, *The Act on inventions at public research institutions: Danish universities' patenting activity*, in *Scientometrics*, vol. 69, 2006, pp. 387 – 407.

		regola del privilegio accademico.
Italia	2001	Legge n. 383/2001 – introduzione della regola del privilegio accademico.
Norvegia	2003	Abrogazione della regola del privilegio accademico
Regno Unito	1977	<i>Patent Act</i> – attribuzione al datore di lavoro della titolarità delle invenzioni realizzate dal dipendente nel corso del rapporto di lavoro.
Spagna	2011 2015	<i>Ley 2/2011 de Economía Sostenible</i> <i>Ley 24/2015 de Patentes</i>

Nonostante il progressivo abbandono della regola del privilegio accademico ed il generale spostamento verso la titolarità istituzionale, non si è realizzata una maggiore omogeneità tra i diversi ordinamenti.

Permangono, infatti, divergenze evidenti, riconducibili a due principali sistemi di titolarità istituzionale: il primo basato sul riconoscimento all'istituzione di diritti di prelazione, per cui l'inventore – lavoratore dipendente è titolare a livello originario dell'invenzione, mentre l'ente pubblico di ricerca ha il diritto di rivendicare la titolarità dell'invenzione in un lasso di tempo determinato, garantendo all'inventore una percentuale sui proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione; il secondo di titolarità istituzionale “automatica”, in cui il primo proprietario è automaticamente il datore di lavoro, senza alcun diritto di subentro da parte dell'inventore al quale è riconosciuto il diritto ad una remunerazione premiale, secondo modalità che differiscono notevolmente da Paese a Paese.

L'assenza di una regolamentazione *ex ante* tra le parti riguardante, eventualmente, anche i poteri di gestione dell'unico titolo di proprietà intellettuale che ci si attende dalla ricerca, il concorrere di norme di titolarità individuale e titolarità istituzionale e una regola

dispositiva sulla titolarità *pro quota* rappresentano una «mescolanza di condizioni»<sup>125</sup> che rendono assai arduo il trasferimento tecnologico.

Peraltro, se si considera l'entità dei finanziamenti alla ricerca che i Programmi quadro destinano alle università europee e l'obiettivo di creare uno Spazio unico europeo della ricerca, ci si accorge che l'assenza di una disciplina armonizzata della titolarità e della gestione dei risultati della ricerca accademica costituisce un evidente paradosso oltretutto un limite alle collaborazioni transnazionali e non soltanto al trasferimento tecnologico<sup>126</sup>. Ad esempio, nell'ambito delle collaborazioni previste dai Progetti di Dottorati PON a caratterizzazione industriale, le incompatibilità tra le disposizioni degli Stati di appartenenza e degli Stati di accoglienza dei dottorandi hanno prodotto una serie di problematiche che, in alcuni casi, hanno richiesto una modifica del contenuto degli accordi tra gli enti universitari coinvolti in tema di titolarità dei risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, mettendo talvolta a rischio il finanziamento, ove l'accordo non si riesca a raggiungere.

In tale prospettiva è sicuramente auspicabile un intervento di armonizzazione a livello europeo che vada oltre le raccomandazioni della Commissione agli Stati membri di «incoraggiare gli organismi pubblici di ricerca a definire e divulgare politiche e procedure per la gestione della proprietà intellettuale»<sup>127</sup> e di «cooperare e adottare misure per migliorare la coerenza dei rispettivi regimi per quanto attiene ai diritti di proprietà individuale, in modo da facilitare la cooperazione e il trasferimento transfrontalieri di conoscenze nell'ambito della ricerca e dello sviluppo»<sup>128</sup>. Un intervento in via sussidiaria,

---

<sup>125</sup> M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 184.

<sup>126</sup> Queste diversità, in vero, non sono attribuibili solo alle diverse regolazioni normative ma anche a differenti orizzonti organizzativi e culturali. Come riporta G. PIEMONTE, *Le operazioni economiche*, cit., nota 156, p. 88 «Al di là dei modelli di proprietà, infatti, gioca un ruolo importante anche il *commitment* degli enti e dei territori, laddove la brevettazione e il trasferimento delle conoscenze siano (o meno) sempre più riconosciuti come legittime e importanti attività accademiche, con l'implementazione delle politiche pubbliche atte a sostenere adeguatamente il trasferimento di tecnologie anche con adeguate infrastrutture».

<sup>127</sup> Raccomandazione della Commissione del 10 aprile 2008 relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca C (2008) 1329, n. 2.

<sup>128</sup> *Ibidem*, n.5. L'esigenza di una disciplina armonizzata era stata rilevata dalla stessa Commissione un anno prima, nella Comunicazione *Improving Knowledge Transfer between Research Institutions and Industry Across Europe: Embracing Open Innovation*, COM (2007) 182 in cui evidenziava «several member states have taken initiatives to promote and facilitate knowledge transfer (for instance new laws, IPR regimes, guidelines or model contracts) and many others are planning to intensify their efforts in this direction. However, these initiatives are often designed with a national perspective, and fail to address the transnational dimension of knowledge transfer. There is, therefore, a need for a more level playing field regarding university-industry R&D interactions in Europe».

anche limitato alla sola individuazione di un quadro comune sulla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale della ricerca accademica, si auspica. Non vi è la necessità, infatti, di intervenire su profili più “discrezionali”, come quello della equa retribuzione per l’attività inventiva, che potrebbero coinvolgere aspetti che sono ancora al di là degli interessi dell’Unione<sup>129</sup> e non è chiaro se possa essere meglio affrontato a livello nazionale<sup>130</sup>.

## **5. Sull’introduzione del privilegio accademico in Italia: vecchie problematiche e nuove prospettive.**

In Italia, l’attuale configurazione dei rapporti università/industria è caratterizzata da un sistema di titolarità individuale assolutamente eccentrico e in controtendenza rispetto al contesto europeo in relazione al quale, come vedremo, già da tempo la migliore dottrina auspica un intervento legislativo correttivo, per altro già parzialmente realizzato nella prassi di alcuni Regolamenti di Ateneo in materia di gestione dei diritti di proprietà intellettuale e di brevetto.

L’istituto del privilegio accademico così come formulato *ex art. 65 c.p.i.*, infatti, non ha mancato di suscitare resistenze e perplessità negli interpreti e nelle amministrazioni chiamate ad applicarne la relativa disciplina con ciò imponendo, a vent’anni dalla sua introduzione, un ripensamento complessivo delle scelte legislative compiute.

Fino al 2001, la questione dell’attribuzione all’Università, come datore di lavoro, o al singolo ricercatore, come inventore, della titolarità dei risultati della ricerca sviluppata in ambito accademico e, più in generale, nel settore pubblico, era risolta con un rapido cenno alla applicabilità dell’art. 34 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3<sup>131</sup> (testo unico delle

---

<sup>129</sup>G. PIEMONTE, *Le operazioni economiche*, cit., p.89.

<sup>130</sup>P. VAN EECKE, J. KELLY, P. BOLGER, M. TRUYENS, *Monitoring and analysis of technology transfer and intellectual property regimes and their use - Results of a study carried out on behalf of the European Commission (DG Research)*, Bruxelles, 2009, p. 22.

<sup>131</sup>Così recitava l’articolo 34 D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3: «I diritti derivanti dall’invenzione industriale fatta nell’esecuzione del rapporto d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto ed a tale scopo retribuita appartengono allo Stato salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore. Se non è prevista la retribuzione spetta all’inventore anche un equo premio, per la determinazione del quale si tiene conto dell’importanza dell’invenzione. Qualora non ricorrano le condizioni previste nel comma precedente e si tratti di invenzione industriale che rientra nel campo di attività dell’amministrazione a cui è addetto l’inventore, l’amministrazione stessa ha il diritto di prelazione per l’uso esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto nonché per la facoltà di chiedere od acquistare per la medesima invenzione brevetti all’estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dall’amministrazione per pervenire all’invenzione. L’amministrazione può esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), che recava disposizioni del tutto simili a quelle previste dagli artt. 23 – 24 dell'allora vigente legge invenzioni<sup>132</sup>. Prova ne è il fatto che gli statuti e i regolamenti delle Università normalmente replicavano la disciplina prevista dall'art. 23, secondo comma, l.inv. – ora art. 64, secondo comma, c.p.i. -, attribuendo la titolarità dei diritti sulle invenzioni all'Università e riconoscendo nel contempo ai ricercatori un compenso a titolo di "equo premio", di importo compreso tra il 30% e il 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione<sup>133</sup>.

Come sottolineato da alcuni Autori, questa situazione era considerata insoddisfacente, da un lato, per le incertezze derivanti dall'applicazione della disciplina generale delle invenzioni dei dipendenti che richiedeva di volta in volta la qualificazione dell'invenzione "di servizio", "d'azienda" o "occasionale"<sup>134</sup>; dall'altro lato, per l'inerzia dimostrata dalle università e dagli enti pubblici di ricerca nell'attivarsi a «chiedere il brevetti sulle invenzioni realizzate dai propri ricercatori o per cederle in licenza a terzi»<sup>135</sup>.

---

comunicazione del conseguito brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto. Il premio, il canone od il prezzo e le rispettive modalità di corresponsione sono stabilite con decreto del Ministro competente. Agli effetti dei commi precedenti si considera fatta durante l'esecuzione del rapporto di impiego l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'amministrazione nel cui campo di attività l'invenzione stessa rientra». L'articolo è stato abrogato dall'art. 246 del codice della proprietà industriale.

<sup>132</sup>Artt. 23 e 24 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 - Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali (c.d. legge invenzioni), pubblicato in G.U. 14 agosto 1939, n. 189. L'identità delle due normative, e la ben maggiore notorietà della seconda, hanno fatto sì che ci si riferisse, anche parlando delle invenzioni universitarie, all'art. 23 l.i., anziché all'art. 34 D.P.R. n.3 del 1957. Tuttavia, ricorda V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università*, cit., p. 338, «L'opinione comune escludeva senz'altro che al ricercatore universitario potesse applicarsi il primo comma dell'art. 23 l.i. Pur ritenendosi prevalentemente, ma non senza dubbi, che nel caso del ricercatore universitario l'attività inventiva potesse considerarsi prevista come oggetto del rapporto di lavoro o di impiego, si negava, direi esattamente, che al ricercatore universitario fosse concessa una specifica retribuzione a compenso dell'attività inventiva; il che bastava ad escludere l'applicabilità della norma indicata [...]. Si tendeva invece ad affermare l'applicabilità del secondo comma dell'art. 23 l.i., ma con un certo sforzo interpretativo (questa idea presupponeva si ammettesse che l'attività inventiva potesse ritenersi prevista come oggetto del rapporto di lavoro), e non senza dissensi».

<sup>133</sup> F. ROSSI, *Commento sub art. 65 c.p.i. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca*, in A. VANZETTI (a cura di) *Codice della proprietà industriale*, 2013, p. 809.

<sup>134</sup> L. RINALDI, *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, p. 440; G. FLORIDIA, *Le invenzioni universitarie secondo il pacchetto Tremonti - Legge 18 ottobre 2001, n. 383 - Capo III*, in *IDI*, 1, 2002, p. 11, 2002, pp. 9-10.

<sup>135</sup> Così G. GHIDINI, F. DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale: commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione*, 2006, p. 181; negli stessi termini V. DI CATALDO, *Le invenzioni. I modelli*, Milano, 1993, p. 108 che rilevava la «cronica sottoutilizzazione di queste invenzioni»; M. GRANIERI, *La disciplina delle invenzioni accademiche nel codice della proprietà industriale*, cit., pp. 31-34, per il quale tuttavia si sarebbe trattato più che altro di una «credenza», smentita negli ultimi anni dagli effetti positivi prodotti dal regime di autonomia delle università, in forza del quale «gli atenei hanno potuto dotarsi di proprie regole interne, propri uffici e procedure, assumendo un ruolo pro-attivo nel trasferimento tecnologico»; nello stesso senso anche L.C. UBERTAZZI, *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, op. cit., p. 1735.

Con la legge 18 ottobre 2001, n.383<sup>136</sup> (Primi interventi per il rilancio dell'economia), in attuazione del c.d. "pacchetto dei cento giorni" o "pacchetto Tremonti", fu modificata la disciplina delle invenzioni realizzate dai dipendenti pubblici attraverso l'introduzione nella previgente legge invenzioni dell'articolo 24-*bis*, poi confluito nell'art. 65 del novello codice della proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n.30) che, in deroga agli artt. 23 della l.i. e 34, TU delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, riconosceva il ricercatore «titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore».

Più precisamente, l'art. 65 c.p.i. stabilisce che «quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore».

Al carattere esclusivo della titolarità del ricercatore, però, fanno da contraltare alcuni diritti degli Atenei; ad essi, infatti, spetta non solo il diritto di stabilire «l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione» ed «ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci» (comma 2), ma anche quello di acquisire, a titolo gratuito, una

---

<sup>136</sup> L. 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), in G.U. n. 284 del 24 ottobre 2001. L'articolo 7 intitolato "nuove regole sulla proprietà intellettuale di invenzioni industriali": «1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 24, primo comma, le parole: "o dell'Amministrazione pubblica" sono soppresse; b) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente: "ART. 24-bis. - 1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra 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 50 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 30 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". 2. La disciplina di cui all'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a tutte le invenzioni ivi indicate conseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente».

licenza non esclusiva di sfruttamento del trovato oggetto di tutela nel caso di mancata attuazione da parte dell'inventore (comma 4). Inoltre, nel prevedere quest'ultima (particolare) ipotesi di licenza obbligatoria per mancata attuazione, il comma 4 sembrerebbe presupporre l'avvenuto rilascio del brevetto, dando per scontato che il ricercatore abbia tempestivamente depositato la domanda e ottenuto la privativa.

D'altro canto, come è stato correttamente osservato<sup>137</sup>, anche qualora il ricercatore abbia validamente ottenuto il brevetto, comunque, «il termine quinquennale - previsto per l'estensione della domanda di brevetto - impone alle Università di subire le scelte da questi compiute circa l'estensione della protezione nei Paesi dell'UE e all'estero».

Già ad una descrizione sommaria del sistema di titolarità delle invenzioni universitarie, dunque, sembra trasparire una certa ambiguità nella formulazione della norma che, invero, non ha mancato di sollevare critiche e perplessità, senza trovare ampia condivisione da parte del mondo universitario e delle imprese così come della dottrina, alla quale è apparsa «non facilmente comprensibile e non opportuna»<sup>138</sup> oltreché «foriera di profili illegittimità costituzionale»<sup>139</sup> in relazione al principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 Cost.

Questa scelta sistemica, compiuta in totale controtendenza<sup>140</sup> rispetto alla quasi totalità degli ordinamenti europei e ben rappresentata dallo slogan “le invenzioni agli inventori”, sarebbe stata dettata dal convincimento che l'attribuzione della titolarità dei frutti della ricerca direttamente agli inventori (anziché agli Atenei), avrebbe comportato una serie di benefici, in particolare, un più intenso ricorso al brevetto e una migliore valorizzazione

---

<sup>137</sup> E. AREZZO, *La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi*, cit., p. 151.

<sup>138</sup> Così V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università*, cit., p. 341. Del tutto minoritaria risulta invece l'opinione secondo la quale tali critiche sarebbero ingiustificate. Cfr. G. FLORIDIA, *Le invenzioni universitarie secondo il pacchetto Tremonti*, cit., p. 11; G. FLORIDIA, *Le invenzioni universitarie*, in *IDI*, 4, 2007, p. 322; A. MUSSO, *Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni “universitarie”*, cit., p. 1080.

<sup>139</sup> Secondo la dottrina maggioritaria, la disposizione introduce una disparità di trattamento tra ricercatori-inventori di Università o enti pubblici di ricerca e ricercatori-inventori dipendenti di organizzazioni di ricerca private. In tal senso, vedi G. SENA, *Una norma da riscrivere*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, I, pp. 245-246; C. GALLI, *Le invenzioni dei dipendenti nel progetto di codice della proprietà industriale*, in *il Codice della proprietà industriale. Atti del convegno AIPPI di Milano del 5 febbraio 2004*, in *Quaderni di AIDA* n. 11, Milano, 2004, pp. 42; L.C. UBERTAZZI, *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, cit., pp. 1738-1740; M. LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle “invenzioni industriali”*, in *Foro.it*, 2002, I, p. 2170.

<sup>140</sup> Cfr. M. LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle “invenzioni universitarie”*, cit., p. 2172-2173; M. GRANIERI, *La disciplina delle invenzioni accademiche nel codice della proprietà industriale*, in *IDI*, 1, 2005, p. 30; ID, *Circolazione (mancata) dei modelli e ricerca delle soluzioni migliori*, cit., pp. 68-69; V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università*, cit., p. 341 ha affermato che «la soluzione italiana sembra veramente il frutto di provincialismo, di scarsa consapevolezza delle posizioni comunemente adottate nel mondo e delle loro ragioni»; P. ERRICO, *I brevetti sulle biotecnologie fra ricerca pubblica e sviluppo privato. Indicazioni dall'esperienza statunitense*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, 6, p. 322.

economica della ricerca universitaria<sup>141</sup>. Si riteneva, infatti, che un accesso più facile e veloce alla privativa ed una maggiore autonomia nel disporre dei frutti della propria ricerca avrebbero incentivato il ricercatore verso la privativa brevettuale e che questi, spinto dal proprio «interesse egoistico»<sup>142</sup>, avrebbe avuto maggiore interesse ad attivarsi per trovare le modalità di sfruttamento di volta in volta più adeguate<sup>143</sup>.

Tali convincimenti hanno trovato nel corso degli anni vistose smentite, anche sul piano empirico, imponendo oggi, a quasi vent'anni dall'introduzione dell'art. 65 c.p.i., un ripensamento dell'intero sistema, da analizzarsi anche alla luce della terza missione universitaria.

---

<sup>141</sup>Nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge si legge che l'obiettivo della modifica normativa era quello di alimentare l'innovazione «con un sistema che eviti l'insorgere di conflitti sull'accertamento della proprietà dell'invenzione». Nel corso dell'iter di approvazione, la Conferenza dei rettori delle università italiane ha espresso il proprio dissenso rispetto al provvedimento. Dissenso di cui v'è traccia nel parere reso sul disegno di legge dalla VII Commissione permanente della Camera (cultura, scienza, istruzione), che nel dare il proprio assenso, sulla scorta delle rivendicazioni degli enti che operano nella ricerca, invitava il governo a valutare la possibilità di riesaminare la disciplina, reinstaurando il sistema precedente e impegnando maggiormente gli enti di ricerca ad una più cospicua valorizzazione dei risultati della ricerca. Ed infatti, alcuni parlamentari presentarono al Senato il d.d.l. 2238 (Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica) il cui articolo 3, relativo alla «titolarità di diritti brevettuali per invenzioni industriali» proponeva la modifica dell'art. 24-bis l. invenzioni: «1. L'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'articolo 7, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente: «Art. 24-bis. - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, l'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'amministrazione; entro sei mesi dalla comunicazione, alle predette istituzioni, che si impegnano valorizzare l'invenzione, spetta il diritto di chiedere il relativo brevetto. 2. Le università e le amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni. 3. All'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore nonché il diritto ad almeno il 30 per cento dei proventi derivanti agli enti di cui al comma 1 dallo sfruttamento economico del brevetto. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto, questo spetta all'inventore. Qualora le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto ma entro tre anni non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, l'inventore acquisisce automaticamente un diritto gratuito di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi. 4. All'inventore spetta il diritto di opzione all'acquisto del brevetto, qualora l'istituzione decidesse, una volta depositato il brevetto, di venderlo sul mercato. 5. Le eventuali contestazioni circa la paternità dell'invenzione, sono rimesse ad una commissione di esperti nominata dal rettore o dal presidente dell'ente e composta in modo tale da assicurare la rappresentanza di coloro che rivendicano la predetta paternità. 6. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori; in tal caso il diritto ad almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto è da ripartirsi tra gli autori in parti eguali, salvo che per accordo tra loro sia definita una ripartizione proporzionale al contributo di ciascuno»». Il disegno di legge è stato approvato al Senato nel gennaio del 2002 ed è passato successivamente alla Camera come ddl C2328. Ad oggi, non è stato approvato.

<sup>142</sup> Così M. LIBERTINI, *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 60.

<sup>143</sup> Sul punto v. L. RINALDI, *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale*, cit. p. 441.



Partendo dalle criticità della formulazione dell'art. 65 c.p.i., occorre domandarsi se gli obiettivi perseguiti dal legislatore storico siano stati raggiunti e se e con quale intensità l'introduzione del privilegio accademico abbia contribuito all'innalzamento dei livelli di brevettazione in Italia e di trasferimento tecnologico. Ciò anche tenendo in considerazione che gran parte dei Regolamenti di Ateneo che si è avuto modo di esaminare, non potendo derogare alle disposizioni normative contenute nell'art. 65 c.p.i., ha introdotto dei meccanismi «volontari» di cessione dei diritti nascenti dall'invenzione e spettanti *ex lege* ai ricercatori a favore dell'università di appartenenza. In questo modo, attraverso il ricorso a strumenti che potremmo definire di *soft law*”, nella pratica si è “aggirato” l'ostacolo che il dato normativo rappresentava. Ed è a questi che occorre fare riferimento nell'analisi delle questioni ancora aperte.

## **6. Questioni interpretative e soluzioni regolamentari relative all'art. 65 c.p.i.**

### **6.1. L'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 65 c.p.i. e la definizione di «ricercatore dipendente».**

Tra le questioni interpretative ancora pendenti vi è, senza dubbio, quella dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 65 c.p.i che, nonostante gli sforzi della dottrina e le diverse soluzioni adottate dalle università nei vari Regolamenti di Ateneo, non può ancora dirsi pienamente risolta.

Il primo comma dell'art. 65 c.p.i. fa espresso riferimento alle «università» e alle «pubbliche amministrazioni aventi fra i loro scopi istituzionali la ricerca», con tale riferendosi tanto alle Università statali quanto alle Università private, «in coerenza con il principio di parità di trattamento e di concorrenzialità fra i due tipi di struttura»<sup>144</sup> ed alla luce del fatto che le Università private sono state qualificate dalla giurisprudenza<sup>145</sup> come enti pubblici non economici<sup>146</sup>.

Inoltre, è pacifico<sup>147</sup> che la disciplina si applichi anche ai rapporti di pubblico impiego privatizzato e che il riferimento allo scopo istituzionale di ricerca non deve essere

---

<sup>144</sup> M. LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle “invenzioni universitarie”*, cit., p. 2172.

<sup>145</sup> Cass. 5759/1998 e Cass. 1733/1996.

<sup>146</sup> M. LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle “invenzioni universitarie”*, cit., nota 10; A. MUSSO, *Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni “universitarie”*, cit., nota 16, p. 1068. In senso contrario si è espresso L. RINALDI, *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale*, cit., p. 441.

<sup>147</sup> M. LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle “invenzioni universitarie”*, cit., p. 2172; in senso adesivo A. MUSSO, *Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni “universitarie”*, cit., nota 16, p. 1068; L.

interpretato come «scopo esclusivo» e neppure come «scopo principale», essendo sufficiente che tra le finalità di carattere permanente dell'ente pubblico, stabilite per legge o per statuto, sia presente l'attività di ricerca (si pensi, ad esempio, alle aziende sanitarie): restano fuori, dunque, gli enti pubblici che svolgono attività di ricerca in modo occasionale ed in forza di scelte effettuate nell'esercizio della propria attività di diritto privato.

A dar vita al problema, dunque, è la circostanza che le figure che svolgono attività di ricerca all'interno dell'università sono molte e variamente denominate (professori, ricercatori – a tempo determinato e indeterminato -, assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca, borsisti, affidatari di contratti di insegnamento, ecc.), dovendosi pertanto comprendere se il termine “ricercatore” adoperato dall'art. 65, comma 1, c.p.i. sia riferito esclusivamente alla figura del ricercatore di cui al titolo I, capo V, del D.P.R. 382/1980<sup>148</sup>, ovvero a qualunque soggetto legato all'università da un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, che svolga attività di ricerca, al di là del ruolo formalmente riconosciuto.

In dottrina si è affermato che devono considerarsi «ricercatori universitari dipendenti» ai sensi dell'art. 65, comma 1, c.p.i. non soltanto i professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori, sia a tempo determinato sia indeterminato, bensì tutti i dipendenti universitari addetti alla ricerca scientifica e tecnica, quali, ad esempio, i tecnici laureati ed

---

RINALDI, *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale*, cit., p. 441.

<sup>148</sup> L'art. 32 (Compiti dei ricercatori universitari) del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 – Riordino della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, stabilisce che «I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali. I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia. I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche. Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza. Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore è inserito per la ricerca».

i tecnici di laboratorio «che collaborano alla ricerca con mansioni non puramente esecutive»<sup>149</sup>, e che ad essi, e soltanto ad essi, la norma farebbe riferimento.

Secondo alcuni Autori<sup>150</sup>, invece, se si considerasse la figura del ricercatore con riguardo alle effettive mansioni di ricerca svolte, la norma potrebbe applicarsi in via analogica anche alle figure dei c.d. «precari» della ricerca, ricompresi nell'area della parasubordinazione, equiparata al rapporto di lavoro subordinato sotto il profilo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. In questo modo, rientrerebbero nella nozione di cui all'art. 65, comma 1, c.p.i., anche i titolari di assegni o contratti di ricerca individuali, borse di studio postlaurea o post dottorato, contrattisti, Co.Co.Co. e, in generale, tutti coloro che sono inseriti nell'organizzazione della ricerca con un rapporto di «collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito di una direzione unitaria della ricerca svolta dall'ente»<sup>151</sup>.

Tale proposta interpretativa, che pure sembra avallata a livello internazionale<sup>152</sup>, trova un primo (ed evidente) limite nelle disposizioni transitorie del codice della proprietà industriale e, in particolare, nell'art. 243 c.p.i.<sup>153</sup> che esclude dall'ambito di operatività

---

<sup>149</sup> In tal senso si sono espressi M. LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle "invenzioni universitarie"*, cit., p. 2173; L.C. UBERTAZZI, *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, cit., p. 1730.

<sup>150</sup> M. LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle "invenzioni universitarie"*, cit., p. 2173; A. MUSSO, *Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni "universitarie"*, cit., p. 1099; M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 180; G. PIEMONTE, *Le operazioni economiche*, op. cit., p. 96.

<sup>151</sup> M. LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle "invenzioni universitarie"*, cit., p. 2173.

<sup>152</sup> Cfr. OECD, *Manual Frascati, The Measurement of Scientific and technological Activities. Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*, OCSE, 2015.

<sup>153</sup> L'art. 243 c.p.i. dispone «Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali, finalità di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla Legge 18 ottobre 2001, n. 383, dal testo originario dell'articolo 65 del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente». F. LORENZATO, *Commento sub art. 243*, in A. VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, 2013, p. 1713 ritiene, alla luce della genesi dell'articolo, che la sua formulazione sia «frutto di una svista». Secondo l'Autore, infatti, «lo schema di decreto legislativo del 2010 per la modifica al c.p.i. elaborato dalla Commissione ministeriale che prevedeva l'introduzione di un nuovo art. 65 c.p.i., che - abolendo il controverso regime "speciale" delle invenzioni dei ricercatori universitari e degli enti pubblici (introdotto dalla l.383/2001 con l'inserimento nella l.inv. del nuovo art. 24-bis, poi confluito, con l'aggiunta di un 5° comma, nell'art. 65 c.p.i.) - riaffermava espressamente l'applicabilità anche a queste fattispecie, con alcuni temperamenti, della disciplina generale delle invenzioni dei dipendenti contenuta nell'art. 64 c.p.i. In sede di approvazione definitiva dello Schema di "decreto correttivo" la norma di modifica dell'art. 65 è stata espunta: ci si è tuttavia dimenticati di cancellare anche la disposizione (art. 125 del d.lgs. 131/2010) contenente la relativa norma transitoria, vale a dire il nuovo art. 243 c.p.i.».

dell'art. 65 c.p.i. la categoria dei ricercatori parasubordinati, facendo espressamente riferimento ai soli «ricercatori dipendenti»<sup>154</sup>.

Allo stesso modo, si è ritenuto di dover escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 65 c.p.i. i «ricercatori interni non dipendenti», ossia studenti, dottorandi, borsisti, assegnisti e contrattisti di ogni genere, stagisti, tirocinanti, cultori della materia, docenti di ogni tipo non dipendenti, collaboratori non dipendenti, i quali risulterebbero assoggettati alla disciplina generale dei contratti d'opera intellettuale: le parti potranno liberamente determinare, attraverso apposite disposizioni contrattuali, il regime di appartenenza delle invenzioni e, qualora non lo facessero, l'Università diverrebbe titolare dei diritti relativi ad esse «nei limiti dello scopo del contratto tra questa e l'interno»<sup>155</sup>.

Secondo l'opinione prevalente in dottrina, dunque, al termine «ricercatore» sarebbero riconducibili soltanto coloro i quali rientrano nel D.P.R. 382/1980 ed i ricercatori dipendenti, così come precedentemente definiti.

Tale orientamento – al quale si ritiene di poter aderire in questa sede - trova conferma nella prassi regolamentare delle università italiane. Gran parte dei Regolamenti brevettuali di Ateneo che si è avuto modo di esaminare, infatti, considera “ricercatore” sia la figura di cui al D.P.R. 382/1980 sia i professori, ordinari e associati, gli assegnisti di ricerca, i tecnici laureati e i tecnici di laboratorio, ad esclusione dei tecnici esecutivi e degli impiegati amministrativi nonché dei dottorandi di ricerca, dei titolari di assegni o contratti individuali di ricerca e degli addetti a mansioni di ricerca per mezzo di contratti di collaborazione comunque nominati. Tuttavia, in relazione alle figure escluse si registrano differenze interpretative tra i vari atenei, riconducibili a diversi orientamenti<sup>156</sup>.

Atenei come quello di Bari, Firenze, Pisa, Lucca e Pavia, accogliendo un'interpretazione più estensiva dell'art. 65, ricomprendono nella nozione di ricercatore anche i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni o contratti individuali di ricerca e gli addetti a mansioni di ricerca per mezzo di contratti di collaborazione comunque nominati.

In proposito, l'art. 2 del Regolamento brevetti dell'Università di Bari (Definizione di inventore universitario), stabilisce che «rientra nella qualifica di “inventore universitario”

---

<sup>154</sup> In tal senso, si è espresso M. FERRARESI, *Le invenzioni dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca*, in M. SCUFFI – M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, 2014, p. 1029.

<sup>155</sup> L.C. UBERTAZZI, *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, *op. cit.*, p. 1730; M. FRANZOSI, *Il codice della proprietà industriale*, CEDAM, 2005, p. 354; L. RINALDI, *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale*, *cit.*, p. 444.

<sup>156</sup> Vedi sul punto M. CAPITTI, *Le Università e il trasferimento tecnologico*, *cit.*, pp. 120-121.

il personale dipendente docente e tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Bari» nonché quei «soggetti non strutturati nei ruoli dell'Università che però collaborino a progetti di ricerca di quest'ultima quali, ad esempio: assegnisti, collaboratori, studenti, borsisti e dottorandi che abbiano espresso l'intenzione di cedere i propri diritti inventivi all'Università». Senza tuttavia specificare quale debba considerarsi la forma di manifestazione della «intenzione di cedere i propri diritti inventivi» e dunque lasciando una certa incertezza applicativa alla previsione.

In maniera ancora più ampia l'art. 1, lett. a) (Definizioni e oggetto della disciplina) del Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario dell'Università di Firenze definisce ricercatori «lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello (professori ordinari e associati, ricercatori, personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici), dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti di ricerca, stagisti, contrattisti di ogni genere, docenti non dipendenti» arrivando a ricomprendervi «*visiting e guest professors*, studenti di ogni grado, compresi gli iscritti alle Scuole di Specializzazione e *visiting students*, ogni altro soggetto assimilabile».

Del pari, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale della scuola superiore Sant'Anna, della Scuola Normale Superiore, della Scuola IMT Alti Studi Lucca e della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, si intende per “Inventore” «colui o coloro che ha o hanno concepito l'Invenzione: professore, ricercatore, assegnista, allievo PhD, *visiting student/professor/researcher*, tesista, soggetto affiliato, borsista, stagista, personale tecnico-amministrativo e collaboratore, a qualsiasi titolo, della Scuola».

Merita di essere menzionato per l'adozione di una soluzione apparentemente opposta, il Regolamento dell'Università di Ferrara che con il termine “ricercatore” indica i «dipendenti dell'Università aventi mansioni relative all'insegnamento e/o alla ricerca» *ivi* compresi «i professori ordinari e straordinari, i professori associati, i Ricercatori e gli Assistenti universitari, nonché tutto il personale tecnico di supporto all'insegnamento e alla ricerca, con mansioni non puramente esecutive», escludendo i «soggetti non dipendenti», ossia «gli addetti pro-tempore allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca, quali, a titolo meramente esemplificativo, i docenti non dipendenti, i *visiting professors*, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti (che svolgono lo stage all'interno dell'Università), i contrattisti e collaboratori alla ricerca di ogni genere» nonché «gli

studenti ed i *visiting students*». Operata tale distinzione, tuttavia, le due figure sono poi parificate sotto il profilo della titolarità dei diritti morali e patrimoniali, come può facilmente evincersi dalla Sezione II del Regolamento e dalla voce «Inventore» che indica «il soggetto che consegue l'*Invenzione* nonché il soggetto cui spettano i diritti previsti nella Sezione II del presente Regolamento», indipendentemente dal fatto che si tratti di “dipendente” o “soggetto non dipendente”.

Diversamente, secondo l’interpretazione accolta dagli atenei di Milano, Torino e Roma “La Sapienza”, i risultati dell’attività inventiva svolta dalle figure in commento non ricadrebbero, «almeno non in maniera automatica»<sup>157</sup>, nell’ambito di applicazione dell’art. 65 c.p.i., essendo rimessi alla libera contrattazione delle parti.

Ciononostante, tutti e tre i regolamenti citati nel distinguere tra ricercatori dipendenti e ricercatori non dipendenti – riconducendo a ciascuna categoria le medesime figure (ovvero: professori, assegnisti, dottorandi, laureandi ecc...) – prevedono per quest’ultimi regole e regimi di titolarità assai differenti.

Ad esempio, la lettura dell’art. 3 (*Invenzioni conseguite in collaborazione con soggetti non appartenenti al personale dell’Università*) del Regolamento brevettuale dell’Università di Torino<sup>158</sup> suggerisce che la titolarità dei diritti derivanti dall’invenzione, pur spettando sempre al ricercatore, avviene sulla base di fonti normative differenti a seconda che si tratti di ricercatore dipendente o non strutturato. In particolare, mentre per il personale dipendente l’attribuzione della titolarità avviene in virtù dell’art. 65 c.p.i., al personale non strutturato la titolarità spetta ai sensi dell’art. 63, comma 2, c.p.i.

Al contrario, il Regolamento dell’Ateneo di Milano applica ad entrambe le categorie l’art. 65 c.p.i., con una peculiarità: nel caso dei ricercatori non strutturati l’applicazione di tale articolo dipende dalla circostanza che il singolo ricercatore abbia manifestato «l’intenzione di cedere i diritti derivanti dall’invenzione all’Università». Più precisamente,

---

<sup>157</sup> M. CAPITTI, *Le Università e il trasferimento tecnologico*, cit., p. 123.

<sup>158</sup> Art. 3 (*Invenzioni conseguite in collaborazione con soggetti non appartenenti al personale dell’Università*): «1. Nel caso di innovazioni conseguite in collaborazione con soggetti non appartenenti al personale dell’Università – quali ad esempio dottorandi di ricerca, borsisti, titolari di assegni di ricerca, professori a contratto, iscritti alle scuole di specialità, studenti o altre figure ad essi assimilabili ai sensi della normativa di volta in volta vigente – a questi ultimi spetta la titolarità dei diritti nascenti dall’invenzione brevettabile, di cui siano autori, ferma restando la facoltà di cedere volontariamente all’Università predetta titolarità, congiuntamente agli altri soggetti coinventori, che sono legati invece all’Università da un rapporto di lavoro subordinato».

dal combinato disposto degli artt. 2 (*Titolarità*)<sup>159</sup>, 3 (*Nozione di attività di ricerca svolta dall'università*)<sup>160</sup> e 4 (*Nozione di inventore universitario*)<sup>161</sup> si evince che, nel rispetto dell'art. 65 c.p.i., qualora l'attività di ricerca sia finanziata interamente dall'università, la titolarità dell'invenzione spetta «all'inventore universitario», qualifica con cui l'art. 4 del Regolamento indica sia il personale dipendente docente e tecnico – amministrativo sia «i soggetti non strutturati nei ruoli dell'Università che però collaborino a progetti di ricerca di quest'ultima quali, ad esempio: assegnisti, collaboratori, studenti, borsisti e dottorandi che abbiano espresso l'intenzione di cedere i propri diritti inventivi all'Università».

Anche l'Università di Roma «La Sapienza», che ha recentemente adottato un nuovo Regolamento brevetti (D.R. n. 199/2019)<sup>162</sup>, opera delle distinzioni tra “ricercatori” ai fini dell'attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate. In particolare, il Regolamento, nel disciplinare la titolarità e le modalità di sfruttamento economico delle invenzioni, mantiene l'impostazione di sistema adottata precedentemente<sup>163</sup>, distinguendo però tra

---

<sup>159</sup> Art. 2 (*Titolarità*) del Regolamento in materia di proprietà industriale: «1. Nel rispetto dell'art. 65 del Codice della proprietà industriale (DL n. 30/2005), qualora la ricerca sia finanziata interamente dall'Università, la titolarità dell'invenzione spetta all'inventore che può depositare una domanda di brevetto a nome proprio o cedere i diritti a terzi compresa l'Università. Nel caso che gli inventori siano più d'uno, ciascuno di essi esercita questo diritto in modo indipendente. 2. Nel caso in cui l'inventore non ceda i diritti di proprietà dell'invenzione all'Università, egli ha l'obbligo di dare comunicazione alla propria amministrazione dell'avvenuta cessione di tale proprietà a terzi e/o del deposito della domanda di brevetto entro 30 giorni dalla suddetta cessione o dal deposito stesso. 3. Tutte le invenzioni scaturite da attività di ricerca finanziata in tutto o in parte da enti pubblici diversi dall'Università o privati, appartengono all'Università. La stessa, con riferimento alle invenzioni, negozia preventivamente con i soggetti finanziatori della ricerca le modalità di esercizio della propria titolarità. 4. La disciplina si applica alle attività di ricerca svolte dai soggetti di cui al successivo art. 4 ovunque essi operino».

<sup>160</sup> Art. 3 (*Nozione di attività di ricerca svolta dall'università*) del Regolamento in materia di proprietà industriale: «1. Si intende per “attività di ricerca” l'attività svolta, anche all'esterno dell'Ateneo, dai soggetti di cui all'art. 4, nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di know-how, di attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultima amministrate, e/o di capacità, competenze e contributi inventivi di soggetti dipendenti dell'Università, salvo che sia diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali disciplinanti l'attività in questione».

<sup>161</sup> Art. 4 (*Nozione di inventore universitario*) del Regolamento in materia di proprietà industriale: «1. Rientra nella qualifica di “inventore universitario” il personale dipendente docente e tecnico – amministrativo dell'Università degli Studi di Milano. 2. Rientrano inoltre nella qualifica di “inventore universitario” soggetti non strutturati nei ruoli dell'Università che però collaborino a progetti di ricerca di quest'ultima quali, ad esempio: assegnisti, collaboratori, studenti, borsisti e dottorandi che abbiano espresso l'intenzione di cedere i propri diritti inventivi all'Università».

<sup>162</sup> Il previgente Regolamento brevetti n. 490/2009 è stato sostituito, a distanza esattamente di un decennio, dal Regolamento brevetti n.199/2019 del 16/01/2019.

<sup>163</sup> Il previgente Regolamento brevetti (D.R. n.490/2009), nel distinguere tra «dipendenti», «interni non strutturati» e «ricercatori», precisava all'art. 4 (*Titolarità dei diritti patrimoniali*) che al personale dipendente dell'università spettava la titolarità dei diritti patrimoniali sull'invenzione brevettabile conseguita nell'ambito di attività di ricerca istituzionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 65 c.p.i., mentre «ogni diritto

«personale strutturato» e «personale non strutturato». Con il primo termine fa riferimento ai lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello, *ivi* compresi i ricercatori di qualsiasi tipologia nonché i professori di prima e di seconda fascia e i dipendenti tecnici e amministrativi coinvolti in progetti di ricerca. Con il secondo termine, invece, si riferisce «agli addetti *pro tempore* allo svolgimento delle attività di ricerca che non intrattengono con l'università un rapporto di lavoro subordinato quali, a titolo meramente esemplificativo, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti, i contrattisti di ogni genere, il personale di ricerca di altre istituzioni debitamente autorizzato dalla propria istituzione di appartenenza, nonché gli studenti in attività di tesi di laurea». Operata tale distinzione, l'art. 5 (*Titolarità delle invenzioni brevettabili*)<sup>164</sup> precisa che nel caso di ricerca istituzionale «la titolarità patrimoniale delle invenzioni brevettabili scaturenti dalla ricerca istituzionale spetta agli inventori

---

patrimoniale comunque derivante da invenzioni realizzate nell'ambito di qualsiasi attività di ricerca dell'Università da personale interno non dipendente, spettava all'Università».

<sup>164</sup> Art. 5 (*Titolarità delle invenzioni brevettabili*): «5.1 Diritti morali. I diritti morali derivanti dalle invenzioni spettano sempre e comunque agli inventori, a prescindere dalla titolarità patrimoniale degli stessi. 5.2 Ricerca istituzionale. La titolarità patrimoniale delle invenzioni brevettabili scaturenti dalla Ricerca Istituzionale spetta agli inventori appartenenti al personale Sapienza strutturato, ai sensi dell'art. 65 del CPI. Nel caso in cui il brevetto sia conseguito attraverso il contributo di più inventori, i diritti da esso derivanti sono attribuiti a tutti i co-inventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata e dichiarata per iscritto dagli stessi. L'inventore (in solido con gli altri eventuali co-inventori) può cedere gratuitamente i propri diritti patrimoniali all'Università, secondo quanto previsto dall'art. 6.2 del presente Regolamento. Nel caso in cui l'inventore, appartenente al personale Sapienza strutturato, non ceda i diritti patrimoniali a egli spettanti sulle proprie invenzioni brevettabili e proceda in autonomia alla relativa tutela, ha l'obbligo di dare comunicazione al Rettore tramite l'ASURTT dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto e, altresì, della eventuale cessione o concessione in licenza a terzi dei diritti di PI, ai sensi dell'art. 10.3 del presente Regolamento. Gli inventori appartenenti al personale Sapienza non strutturato non sono titolari di diritti patrimoniali sulle invenzioni brevettabili: sono tuttavia equiparati agli inventori appartenenti al personale Sapienza strutturato per ciò che concerne il trattamento economico e la ripartizione dei proventi, ai sensi dei successivi artt. 6.3 e 10.3. 5.3 Ricerca finanziata. La titolarità patrimoniale delle invenzioni derivanti dalla Ricerca Finanziata appartiene all'Università a titolo originario e non ai singoli inventori ai quali è comunque riconosciuto il diritto morale sulle stesse. L'Università negozia preventivamente con i soggetti finanziatori le modalità di esercizio della propria titolarità con apposite disposizioni da prevedersi nei contratti, accordi e convenzioni stipulati, per quanto qui interessa, in conformità al Codice di Proprietà Industriale ed ai Regolamenti interni di Sapienza. La disciplina di cui sopra si applica anche alle attività di ricerca svolte dagli inventori appartenenti al personale Sapienza non strutturato ovunque essi operino. 5.4 Invenzioni in co-titolarità con soggetti terzi. Ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di dipendenti di altre istituzioni o imprese, italiane o straniere, è fatto obbligo agli inventori di darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza ai sensi della normativa vigente. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori dipendenti da altre Università o da una Pubblica Amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, nel caso in cui i ricercatori dichiarino di voler cedere, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, la titolarità dei risultati conseguiti a favore dell'ente di appartenenza, l'Università dovrà verificare la possibilità di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione congiunta dei risultati conseguiti».



appartenenti al personale strutturato, ai sensi dell'art. 65 c.p.i.». Diversamente, gli inventori appartenenti al personale non strutturato non sono considerati titolari di diritti patrimoniali sulle invenzioni brevettabili in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 3 (*Obblighi di comunicazione e proposta di cessione*)<sup>165</sup> del D.R. n.199/2019 «i diritti di proprietà intellettuale spettano all'università a titolo originario». L'equiparazione tra le due figure, dunque, concerne soltanto il trattamento economico e la ripartizione dei proventi, nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 6, comma 3 e 10, comma 3, cosicché il regime di titolarità previsto *ex art.* 65 c.p.i. risulta praticamente capovolto in riferimento al personale non strutturato.

A livello europeo ed internazionale, le analisi condotte sui regolamenti universitari e sulle legislazioni brevettuali in materia rivelano che non è presente una prassi uniforme sul trattamento dei soggetti che non sono *strictu sensu* dipendenti dell'università<sup>166</sup>: in alcuni

---

<sup>165</sup> Art. 6 (*Obblighi di comunicazione e proposta di cessione*): «6.1. Gli Inventori sono in ogni caso tenuti a dare immediata comunicazione al Rettore, tramite l'ASURTT, di ogni risultato inventivo a loro giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto (o titolo assimilabile). 6.2 Nel caso di inventori appartenenti al personale non strutturato, i diritti di proprietà intellettuale spettano all'Università a titolo originario. Nel caso di inventori appartenenti al personale strutturato, la comunicazione di cui al precedente comma potrà essere accompagnata da una proposta di cessione gratuita all'Università dei diritti patrimoniali per il rilascio del brevetto e di ogni altra facoltà di sfruttamento economico dell'invenzione, mediante la presentazione di una relazione tecnico-scientifica che evidenzia le caratteristiche innovative della medesima e le prospettive di trasferimento tecnologico, secondo la modulistica fornita e resa disponibile da UVTT – Settore Brevetti e Trasferimento Tecnologico (reperibile direttamente sul sito web dell'Università). In caso di invenzione realizzata da più soggetti, la proposta di cessione deve essere presentata e sottoscritta da tutti gli inventori. La proposta, indirizzata al Rettore, è irrevocabile per 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Università. A seguito di adeguata istruttoria effettuata dall'ASURTT, la proposta viene sottoposta alla Commissione Tecnica Brevetti, la quale dovrà esprimere il proprio parere in merito all'accettazione della medesima ai sensi del precedente art. 4. In caso di parere positivo, il Rettore, giusta espressa delega consiliare prevista ai sensi del successivo art.16 del presente Regolamento, procede alla firma per accettazione dell'atto di cessione. L'Università ha in ogni caso la facoltà, ma non l'obbligo, di accettare la proposta di cessione presentata dall'inventore. Nel caso in cui l'Università dichiara che non intende acquisire i diritti sull'invenzione come da proposta dell'inventore, questi permangono all'inventore senza nessun ulteriore suo obbligo, fatta salva la comunicazione dell'eventuale deposito della domanda di brevetto. L'inventore sarà in tal caso libero di cedere o concedere in licenza a terzi il brevetto, senza che l'Università possa far valere alcuna pretesa in proposito. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto compatibili, si applicano anche alle proposte di cessione di domanda di brevetto già depositate in autonomia e trasmesse all'Università dagli inventori appartenenti al Personale strutturato Sapienza, qualora ricorrano le condizioni riportate ai precedenti commi del presente articolo. 6.3 Se l'inventore opta per il deposito della domanda di brevetto a proprio nome e a proprie spese, gli è fatto obbligo di comunicare l'avvenuto deposito entro 30 giorni dalla data di deposito stesso, indicandolo su apposito modulo fornito e reso disponibile da parte di UVTT – Settore Brevetti e Trasferimento Tecnologico. Quest'ultimo provvederà a informarne la Commissione Tecnica Brevetti alla prima seduta utile».

<sup>166</sup> Per un'analisi completa sulle legislazioni europee v. M. BORZAGA, *Il rapporto di lavoro dei ricercatori pubblici in Europa. Studio comparato sull'equilibrio tra flessibilità, qualità della ricerca e mobilità internazionale*, Bologna, 2005.

casi, infatti, essi sono trattati alla stregua dei dipendenti anche sotto il profilo finanziario, più spesso, invece, è loro riconosciuta un'indennità una *tantum*; in altri casi, il loro *status* è equiparato a quello dei ricercatori, in altri ancora è rimesso alle valutazioni contrattuali, differenti caso per caso.

L'assenza di una nozione condivisa di dipendente/ricercatore universitario incide negativamente in materia, favorendo il proliferare di soluzioni interpretative e scelte regolamentari assai diverse che, in alcuni casi, sfociano nell'adozione di formule contrattuali non favorevoli per il ricercatore, poiché lasciate alla libera negoziazione tra le parti<sup>167</sup>.

Questo rilievo era già presente nel Libro Verde sullo Spazio europeo per la Ricerca del 2007<sup>168</sup>, quando l'Unione si era prefissata l'obiettivo di elaborare dei «principi relativi all'autonomia e alla gestione della ricerca da parte degli organismi di ricerca», in particolare delle università», unitamente ad «un sistema semplice e armonizzato per i diritti di proprietà intellettuale», comprensivo di un modello di brevettazione efficace rispetto ai costi, e a «principi condivisi per il trasferimento delle conoscenze e la cooperazione tra la ricerca pubblica e le imprese». Un intervento di armonizzazione che, ancora oggi, è ampiamente auspicabile.

### **7.1. (segue) La regola della comunione per le invenzioni collettive.**

Problematiche interpretative simili, collegate cioè all'aspetto dei profili soggettivi della titolarità accademica, si riscontrano in materia di invenzioni collettive o di *équipé*, che nella moderna ricerca costituiscono pressoché la regola, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato.

La concorrenza di più inventori nella realizzazione dell'invenzione è attualmente disciplinata da una previsione di contitolarità *pro quota* sancita all'art. 65, comma 1, seconda parte, c.p.i. in forza della quale nel caso di più inventori dipendenti delle università o di altri enti pubblici di ricerca, «i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti *in parti uguali, salvo diversa pattuizione*».

Si tratta di una regola dispositiva che, se da un lato, risulta essere la più adeguata, poiché coerente con il sistema di titolarità individuale prescritto per le invenzioni accademiche,

---

<sup>167</sup> Il riferimento è ai c.d. *pre-employment agreements* e agli *handbooks*, largamente diffusi negli Stati Uniti mentre ancora poco conosciuto ed utilizzati in Europa.

<sup>168</sup> Commissione europea 182, COM (2007) 161 definitivo: documento di lavoro, Libro Verde, *Nuove prospettive per lo Spazio europeo della ricerca*, SEC 2007 (412).

dall'altro lato, è certamente la più difficile da gestire<sup>169</sup>, considerando la concorrenza di diversi profili soggettivi individuali che non può che favorire situazioni di blocco fra le parti.

Essa, infatti, pone due questioni fondamentali, correlate tra loro: la prima ha carattere interpretativo e riguarda i criteri di attribuzione a ciascun inventore dei diritti derivanti dall'invenzione realizzata, la seconda concerne la derogabilità del regime di comunione attraverso una «diversa pattuizione».

Al riguardo si può rilevare che la norma, nel dettare una disciplina miniale e presuntiva di comunione, sembrerebbe attribuire ai co-inventori i diritti sulle invenzioni in parti uguali, prescindendo da ogni valutazione del loro apporto, ossia senza che sia ammessa la possibilità di accertare la diversa entità degli apporti forniti da ciascuno di essi. Una tale lettura della norma, tuttavia, non sarebbe coerente con la regola generale di cui all'art. 6 c.p.i. secondo cui – in forza delle disposizioni del codice civile in materia di comunione richiamate dallo stesso articolo e, in particolare, di quelle di cui all'art. 1100 c.c. - le quote di contitolarità si presumono uguali, ma solo fino a prova contraria.

Una tale diversità rispetto alla disciplina generale ha suscitato, in una parte minoritaria della dottrina<sup>170</sup>, dubbi di legittimità costituzionale «per violazione del principio di eguaglianza»<sup>171</sup>.

Tuttavia, tali dubbi sembrano smentiti, non solo da ragioni di opportunità nella gestione dei diritti derivanti dalle invenzioni d'*equipé*, ma anche dalla possibilità, prevista dalla norma, di derogare a tale regime.

Ed invero, molti Autori sono giunti a una diversa conclusione ritenendo che la norma si limiti a porre una presunzione *iuris tantum* di parità delle quote, superabile con qualsiasi mezzo, e, in particolare, che essa «a) postula un principio generale secondo cui le quote dei comunisti sono proporzionali alla qualità e quantità degli apporti alla realizzazione comune dell'invenzione; b) introduce tuttavia una presunzione *iuris tantum* di uguaglianza delle loro quote; c) vara con ciò (non soltanto una regola probatoria, ma) anche una regola relativa ai rapporti sostanziali tra gli interessati; d) consente di superare la presunzione *iuris tantum* con ogni possibile mezzo; e) qualifica come derogabili sia il principio di

---

<sup>169</sup> Sulla difficile governabilità di tale regola vedi M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, op. cit., pp. 182 e ss.

<sup>170</sup> C. GALLI, *La nuova disciplina delle invenzioni realizzate da pubblici ricercatori*, in *Dir. e pratica società*, 2002, 2, p. 43.

<sup>171</sup> GALLI C., *Le invenzioni dei dipendenti nel progetto di codice della proprietà industriale*, cit., p. 49; G. GHIDINI – F. DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 183.

proporzionalità delle quote agli apporti sia la regola di diritto materiale implicita nella presunzione; f) a differenza, però, di quanto avviene in materia di opera dell'ingegno *ex art. 10, comma 2, l. a.* non prescrive la forma scritta *ad probationem* per la deroga negoziale ora detta»<sup>172</sup>.

Ed invero, se si considera la “diversa pattuizione” prevista dall'art. 65, comma 1, c.p.i. come «integrativa e non suppletiva rispetto alla regola della prova del diverso contributo fornito da ciascun comunista»<sup>173</sup> ovvero di poter ammettere una «valida pattuizione preventiva»<sup>174</sup> tra i soggetti che cooperano alla ricerca poiché coinvolti in uno stesso progetto, è facile rilevare l'assenza di profili di illegittimità costituzionale nella norma.

In tal senso, dunque, sarebbe preferibile che tra le parti intervenisse un accordo preventivo in punto di ripartizione dell'*authorship*, nel quale l'appartenenza dei risultati sia suddivisa in proporzione all'effettivo contributo di ciascuno; diversamente, non sembra potersi ritenere implicito l'inserimento all'interno dell'accordo di collaborazione, con cui si è dato vita al progetto di ricerca, di una clausola d'uso<sup>175</sup> con la quale i risultati della ricerca saranno suddivisi in proporzione al contributo dato da ciascun autore.

Tale espressa pattuizione risulta non soltanto preferibile, bensì necessaria, qualora si ritenga che la disposizione in commento si applichi non solo ai casi in cui l'invenzione sia frutto di una collaborazione tra soli dipendenti pubblici, ma anche laddove l'*equipé* investigativa sia composta da ricercatori-dipendenti privati (dunque soggetti alla disciplina dell'art. 64 c.p.i. e per i quali vi sarà il datore di lavoro quale unico titolare di una sola quota) e da ricercatori pubblici, ciascuno avente diritto ad una propria quota<sup>176</sup>.

In questi casi, un accordo preventivo – da sottoscrivere cioè al momento dell'assegnazione al relativo progetto di ricerca – per la ripartizione dei diritti derivanti dall'invenzione secondo un criterio di proporzionalità e tenendo conto anche dei diversi

---

<sup>172</sup> L.C. UBERTAZZI, *I diritti d'autore e connessi. Scritti*, 2003, p. 54.

<sup>173</sup> L. RINALDI, *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale*, cit., p. 444.

<sup>174</sup> M. LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle “invenzioni universitarie”*, cit., p. 2175. Tuttavia, l'Autore, se da un lato ritiene ammissibile una pattuizione preventiva tra i ricercatori, dall'altro esclude che il problema del riparto interno dei diritti dei ricercatori possa essere oggetto di «regolamentazione autoritativa» da parte dell'Università che, al più, potrebbe, «per esigenze di buon andamento dell'organizzazione», prevedere per regolamento apposite procedure arbitrali volte a risolvere eventuali controversie sul riparto di diritti.

<sup>175</sup> M. LIBERTINI, *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, cit., p.65. L'Autore propone, per evitare risultati «altamente iniqui» cui la norma potrebbe dar luogo, di ritenere che «in qualsiasi forma di collaborazione nella ricerca (e salvo patto o prova contraria) sia compresa una clausola d'uso, per la quale i risultati saranno suddivisi in proporzione al contributo dato da ciascuno».

<sup>176</sup> Sul punto cfr. M. GRANIERI, *La disciplina delle invenzioni accademiche nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 31.

apporti di ciascuna delle istituzioni di appartenenza (materiali, laboratori, banche dati ecc...), garantirebbe l'equità dell'attribuzione e, soprattutto, permetterebbe ai ricercatori pubblici di poter decidere anticipatamente se conservare o meno tali diritti, individuando contestualmente il compenso ad essi spettante ai sensi dell'art. 65, commi 2 e 3 c.p.i.

In ogni caso, non sembra che il riparto interno fra ricercatori e università possa essere oggetto di regolamentazione autoritativa da parte di quest'ultima che, al più, potrebbe prevedere apposite procedure arbitrali funzionali a risolvere eventuali controversie circa il riparto dei diritti, giacché la regola della ripartizione paritaria ben può condurre a risultati iniqui ed essere fonte di contrasti tra gli stessi<sup>177</sup>.

Si tratta di una previsione certamente utile qualora non si dovesse giungere ad un accordo, per ragioni che possono andare da un'incolpevole ignoranza dei ricercatori circa l'opportunità di procedere *ex ante* alla ripartizione della titolarità, ad una specifica volontà degli stessi di non sottoscrivere alcun accordo prima di verificare se e a quali risultati potrebbe condurre la ricerca.

## **7.2. L'interpretazione del quinto comma dell'art. 65 c.p.i. nella dicotomia tra «ricerca libera» e «ricerca vincolata».**

A complicare ulteriormente il quadro della titolarità della ricerca accademica, rendendolo ancora più incerto e farraginoso, con importanti ricadute applicative sia sui finanziamenti alla ricerca pubblica sia sulla gestione, in termini di efficienza, dei processi di trasferimento tecnologico, vi è il quinto comma dell'art. 65 c.p.i. che deroga al (già eccezionale) regime del privilegio accademico, escludendone l'applicazione nei casi in cui «la ricerca sia finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero sia eseguita nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore».

Una prima lettura della norma chiarisce che le problematiche interpretative e gestionali derivanti da tale previsione sono legate principalmente all'assenza di una espressa disciplina da applicarsi ai casi di esclusione, rispetto ai quali non è chiaro a chi spetti la titolarità di queste invenzioni: se all'Ateneo o all'ente pubblico di ricerca cui appartiene il ricercatore-inventore, al soggetto finanziatore o se, al contrario, possa essere liberamente determinato dalle parti in via convenzionale.

---

<sup>177</sup> Cfr. M. LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle "invenzioni universitarie"*, cit., p. 2175.

Ciò che emerge chiaramente, invece, è che la titolarità certamente non spetta al ricercatore, il cui diritto nei confronti dell'invenzione sembra mutare a seconda della natura o della fonte del finanziamento per l'attività di ricerca svolta, con conseguenze anche sotto il profilo delle cautele economiche previste dall'art. 65, comma 3, c.p.i. che attribuiscono a questi almeno il 50% delle somme percepite a titolo di proventi o canoni per lo sfruttamento dell'invenzione e che, nel caso della ricerca finanziata *ex art.* 65, comma 5, c.p.i., non sembrano più spettargli<sup>178</sup>.

Su questa "omissione" normativa, dunque, si è innestato il tentativo (da parte di autorevole dottrina) di "giustificare" la norma ravvisando in essa un «sistema dualistico»<sup>179</sup> o di doppia attribuzione della titolarità delle invenzioni accademiche, basato sulla distinzione dicotomica tra «ricerca libera» (o istituzionale) e «ricerca vincolata» (o commissionata) elaborata in riferimento all'art. 24-*bis* l.i.<sup>180</sup>.

Secondo alcuno, «è libera la ricerca che, pur essendo svolta nell'ambito della struttura universitaria e pur essendo finanziata con denaro pubblico, non comporta nessun vincolo di prestazione a carico dei ricercatori»<sup>181</sup> che scelgono «in assoluta autonomia le linee di ricerca»<sup>182</sup>, i cui frutti spettano pertanto agli inventori medesimi; mentre è «vincolata» l'attività di ricerca svolta nell'ambito di contratti di ricerca, di consulenza e «conto terzi»<sup>183</sup> stipulati con committenti pubblici o privati e, per questo, «indirizzata» al perseguimento di

---

<sup>178</sup> Per una analisi del regime fiscale da applicare alle varie fattispecie di inventori previste dalla disciplina industrialistica v. M. GRANIERI, *I compensi agli inventori della ricerca accademica*, in *Corriere tributario*, 12/2019, p. 1117 ss.

<sup>179</sup> G. FLORIDIA, *Le invenzioni universitarie secondo il pacchetto Tremonti*, cit., p. 321.

<sup>180</sup> M. RICOLFI, *Le invenzioni brevettabili e ricerca universitaria ed ospedaliera*, in *Dir. Ind.*, 1/1998, p.12; G. FLORIDIA, *Le invenzioni universitarie*, in *Dir. Ind.*, n.3/2001, p. 213.

<sup>181</sup> G. FLORIDIA, *Le invenzioni universitarie secondo il pacchetto Tremonti*, cit., p. 11. Secondo l'Autore, la ricerca libera non comporterebbe alcun vincolo di prestazione a carico del ricercatore universitario in quanto il finanziamento pubblico non è finalizzato all'ottenimento di «[...] alcun risultato ulteriore che non sia quello di creare le condizioni affinché l'università sia la sede primaria della ricerca scientifica». L'assenza di un vincolo di prestazione fa sì che l'università sia il luogo in cui avviene la ricerca, non anche il soggetto che la conduce. L'autonomia del ricercatore, pertanto, «spezza ogni collegamento tra i ricercatori di tutte le fasce e lo stato come persona giuridica con la quale pure intercorre il rapporto di pubblico impiego». Da ciò discenderebbe, quindi, che le invenzioni derivanti dalla ricerca libera non sarebbero tecnicamente invenzioni dei dipendenti e apparterrebbero, quindi, al ricercatore a titolo originario.

<sup>182</sup> V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università*, cit., p. 343.

<sup>183</sup> Con tale espressione si intende non solo «l'attività di ricerca pura o applicata, finanziata e/o sponsorizzata da terzi», bensì anche «c) l'attività di consulenza orientata alla formulazione di pareri tecnici, studi scientifici, studi di fattibilità etc.; e) l'attività di formazione e/o aggiornamento professionale resa attraverso la progettazione di corsi ad hoc; f) l'attività di sperimentazione clinico-farmacologica; g) analisi, tarature, controlli, prove, esperienze, misure effettuate su materiali, apparecchi, etc. di interesse del committente; h) consulenze medico- legali», etc. Cfr. *Atto di indirizzo in materia di contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza"*, art. 3, consultabile al sito [http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/atto\\_indirizzo.pdf](http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/atto_indirizzo.pdf) (ultimo accesso 30 giugno 2020). In ognuna di queste ipotesi, sebbene ovviamente con un grado di probabilità differente, possono scaturire risultati brevettabili.

determinati obiettivi, diversi dalle finalità istituzionali dell'ente di ricerca pubblico. In quest'ultimo caso, secondo l'Autore, la titolarità degli eventuali frutti brevettabili spetterebbe all'Università, la quale sarebbe pertanto libera di disporne.

Tale interpretazione, che pure sembra avere il pregio di fornire una ricostruzione logica della norma, non ha trovato ampia condivisione da parte della dottrina che, invero, fatica ad ammettere la possibilità di poter operare tale distinzione all'interno della legislazione, criticandola sotto diversi profili<sup>184</sup>.

In particolare, è stata rilevata, da un lato, l'assenza di qualsiasi conforto sul piano testuale della distinzione tra ricerca libera e ricerca vincolata<sup>185</sup>, dall'altro, la sussistenza di profili di disparità di trattamento tra ricercatori della medesima università a seconda che la ricerca sia «libera» o finanziata, in tutto o in parte, da un soggetto privato<sup>186</sup>. Infatti, non sembra essere giuridicamente rilevante la provenienza del finanziamento per generare una disciplina tanto diversa nei rapporti interni tra l'Università ed i propri ricercatori e, in particolare, sui profili di maggior rilievo.

Più condivisibile, pertanto, appare la tesi di quanti, alla luce di una interpretazione storica e logico-sistematica della norma, hanno prospettato l'applicabilità dell'art. 64 c.p.i. che attribuisce la titolarità dei risultati inventivi al datore di lavoro<sup>187</sup>.

La previsione dell'ultimo comma dell'art. 65 c.p.i., si è detto, è stata introdotta in risposta alle preoccupazioni espresse da alcuni soggetti, coinvolti nel trasferimento tecnologico universitario, che vedevano nel privilegio accademico un disincentivo all'affluenza di finanziamenti esterni alla ricerca universitaria<sup>188</sup>, oltretutto un rischio per la valorizzazione e divulgazione dei risultati conseguiti. Dal punto di vista sistematico,

---

<sup>184</sup> Sono critici nei confronti di tale ricostruzione V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università*, cit., p. 343; M. RICOLFI, *Le invenzioni brevettabili e ricerca universitaria ed ospedaliera*, cit., p. 12; G. SENA, *Una norma da riscrivere*, cit., p. 246; M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., pp. 173-179; E. AREZZO, *La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi*, cit., p. 161-171.

<sup>185</sup> V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università*, cit., p. 343; M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., pp. 175-176.

<sup>186</sup> E. AREZZO, *La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi*, cit., p. 163.

<sup>187</sup> *Ex multis* V. DI CATALDO, *Il nuovo codice della proprietà industriale*, in *Giur. comm.*, I, 2005, p. 571; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2009, p. 424; L. RINALDI, *Le invenzioni industriali*, cit., p. 446; M. LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle invenzioni universitarie*, cit., p. 63. Una trattazione completa della tassonomia dell'art. 64 c.p.i. sarà svolta nel paragrafo successivo del presente capitolo.

<sup>188</sup> Cfr. V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità*, cit., p. 241; G. PIEMONTE, *Le operazioni economiche*, cit., pp. 98; N. BALDINI, R. GRIMALDI, M. SOBRERO, *Institutional Changes and the Commercialization of Academic Knowledge: A Study of Italian Universities' Patenting Activities between 1965 and 2002*, in *Research Policy*, Vol. 35, n. 4, 2006, p. 525; M. CAPITTI, *Le Università e il trasferimento tecnologico*, cit., p. 127.

invece, l'art. 64 c.p.i. risulterebbe applicabile laddove si considerasse che si tratta di norma generale rispetto all'art. 65 c.p.i. che, invece, è norma eccezionale e di deroga.

Al riguardo, la Circolare n. 471/2005 dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi<sup>189</sup> si era fatta carico di precisare che «il legislatore [...], nel prevedere che le disposizioni di cui ai commi precedenti 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, stabilisce una deroga al principio della titolarità dei diritti brevettuali agli inventori», con la conseguenza che «la titolarità spetta all'università o all'ente di ricerca pubblico, in qualità di datore di lavoro».

Secondo l'Ufficio, con tale disposizione si è voluto facilitare il trasferimento tecnologico e convogliare l'interesse delle industrie, nonché possibili fondi privati, sulla ricerca universitaria, in aggiunta ai fondi pubblici già stanziati. Tendenzialmente, infatti, le realtà imprenditoriali sono interessate ad intraprendere rapporti contrattuali con gli Atenei, sponsorizzandone la ricerca e partecipando ai processi di trasferimento tecnologico, solo là dove gli venga garantito il diritto di appropriarsi dei frutti da questa scaturenti ovvero di intervenire «a monte ed in modo cogente nella definizione degli obiettivi della ricerca scientifica»<sup>190</sup>. In tal senso è emblematico il tentativo delle imprese aderenti ai progetti PON Ricerca e Innovazione - Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale<sup>191</sup>, di ottenere una modifica delle modalità di selezione dei dottorandi e della disciplina della titolarità dei diritti IP risultanti dall'attività di ricerca svolta nell'ambito di tali progetti.

Qualora si volesse accogliere questa seconda proposta interpretativa, non ci si potrà esimere dal domandarsi quale dei commi dell'art. 64 c.p.i. applicare: se il comma 1, che disciplina l'invenzione di servizio o, piuttosto, il comma 2 in materia di invenzioni aziendali, con il riconoscimento di un equo premio all'inventore.

---

<sup>189</sup> Circolare n. 471/2005 dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in *Il Diritto Industriale*, 2006, pp. 80, disponibile altresì al seguente indirizzo <http://www.uibm.gov.it/index.php/normativa-generale/circolari/395-normativa/circolari/2005825-27-07-2005-circolare-n-471>.

<sup>190</sup> Così D. CERRATO, R. PARENTE, M. PETRONE, *La collaborazione tra università e industria: un'indagine sui brevetti co-generati in Italia*, in *L'industria*, 2, 2012, p. 256.

<sup>191</sup> Ci si riferisce ai «dottorati industriali» di cui all'art. 11 («dottorato in collaborazione con le imprese», «dottorato industriale» e «apprendistato di alta formazione»), comma 2 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati. Per un'analisi completa della fattispecie v. M. TIRABOSCHI, *Dottorati industriali, apprendistato per la ricerca, formazione in ambiente di lavoro. Il caso italiano nel contesto internazionale e comparato*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 1/XXIV, 2014, pp. 73 – 110.



Sul punto, alcuni Autori hanno propeso per l'applicazione del primo comma, poiché «nella ricerca commissionata da terzi in base a contratti o convenzioni, l'attività del ricercatore è remunerata con una quota dei proventi percepiti dall'ateneo, che va ad accrescere la sua retribuzione. Si versa quindi nell'ipotesi del primo comma dell'art. 64 c.p.i., ma il compenso deriva ugualmente al ricercatore secondo la legislazione speciale universitaria (art. 66 del d.p.r. 11 luglio 19080, n. 382, ed ora dei regolamenti d'autonomia dei vari atenei) che gli attribuisce, sotto forma di aumento della retribuzione, una quota degli utili della consulenza o ricerca svolta»<sup>192</sup>.

Tale ipotesi, però, si indebolisce laddove si consideri che l'attività di ricerca, come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce «un'esclusiva obbligazione di comportamento e non di risultato»<sup>193</sup> che può essere considerata come una semplice «“mansione” da affidare al ricercatore»<sup>194</sup>, i cui contorni sono definiti e definibili *ex ante* attraverso i progetti di ricerca e le convenzioni. E ciò diversamente dal risultato inventivo, «che potrà esservi o meno»<sup>195</sup> poiché rappresenta non solo un qualcosa di «ontologicamente separato dalla semplice ricerca»<sup>196</sup>, ma anche un *quid pluris* «[...] che può essere ottenuto o meno per un insieme di ragioni anche indipendenti dalla volontà e dalla capacità del lavoratore»<sup>197</sup>.

L'attività di ricerca, infatti, non conduce *senz'altro* all'invenzione, la quale è meramente eventuale e, assai spesso, è il frutto di un insieme di circostanze, indipendenti dall'impegno profuso dal ricercatore e da questo non determinabili<sup>198</sup>, con la conseguenza

---

<sup>192</sup> G. CAFORIO, *La disciplina delle invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti pubblici: problemi interpretativi e dubbi di costituzionalità*, in Atti del Convegno “*Intellectual Property: come gestirla per essere competitivi*”, Perugia, 25-26 giugno 2007, p. 11.

<sup>193</sup> Cass. Sez. Lav., 5 novembre 1997, n.10851, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, II, 181, con nota di A. CALISSE, *L'attività di ricerca del dipendente tra invenzione di servizio e invenzione d'azienda. Ricerca universitaria e invenzioni brevettabili*. Tale orientamento è stato confermato da Cass. 24 gennaio 2006, n. 1285, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, II, 93, con nota di B. FRANCHINI STUFLEER e da Cass. 21 marzo 2011, n. 6367, in *Giust. Civ. Mass.* 2011, 3, 431. In dottrina, per tutti v. P. GRECO – P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, UTET, 1968, p. 216.

<sup>194</sup> E. AREZZO, *La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi*, cit., p. 164.

<sup>195</sup> Cass. Sez. Lav., 5 novembre 1997, n.10851.

<sup>196</sup> *Ibidem*

<sup>197</sup> M. LIBERTINI, *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti*, cit., p. 56.

<sup>198</sup> È questo il concetto tutto inglese di *serendipity* che, applicato all'attività inventiva, indica una “fortunata scoperta non pianificata”. Nel descrivere l'incidenza sul risultato inventivo di circostanze ed elementi fortuiti, Di Cataldo osserva come nelle ipotesi in cui la ricerca richiede ingenti investimenti in tempo e denaro, e l'attività inventiva venga gestita in gruppo da una pluralità di ricercatori, il riferimento alle capacità individuali del singolo inventore tende a perdere di significato in quanto entrano in gioco altri fattori parimenti – se non più – importanti quali le dotazioni tecniche e finanziarie dell'impresa, il tempo a disposizione per svolgere la ricerca, il grado di sinergia tra i membri dell'equipe dedicata all'attività inventiva e, aggiunge l'Autore « [...] quell'impalpabile stupendo dono degli dei che la lingua inglese chiama *serendipity*». (V. DI CATALDO, *La brevettabilità delle biotecnologie. Novità, attività inventiva, industrialità*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1999, p. 186).

che la possibilità che le ipotesi disciplinate dal quinto comma dell'art. 65 c.p.i. rientrino nella previsione dell'art. 64, comma 1, c.p.i., dove l'attività inventiva è parte dell'oggetto del contratto, risulta difficilmente sostenibile.

Alla luce delle riflessioni appena svolte, dunque, appare più condivisibile il ricorso allo schema della "invenzione di azienda" di cui al comma 2 dell'art. 64 c.p.i., con riconoscimento di un equo premio in favore del ricercatore in caso di conseguimento di un'invenzione.

Come si vedrà meglio *infra* §8, ai fini dell'applicazione dell'art. 64, comma 2, c.p.i. non è sufficiente che sussista una retribuzione di importo superiore a quella della categoria di appartenenza del lavoratore, ma occorrono degli elementi specifici dai quali emerga *incontrovertibilmente* la circostanza che le parti hanno voluto espressamente disciplinare l'ipotesi di un risultato inventivo ed anzi affidarlo al dipendente, pur consapevoli dell'aleatorietà che permea il raggiungimento di un tale traguardo<sup>199</sup>.

Interpretando in questi termini il *discrimen* tra le due fattispecie di cui all'art. 64 c.p.i., dunque, l'applicazione del secondo comma alle ipotesi della ricerca finanziata comporterebbe sì l'attribuzione al finanziatore dei frutti dell'attività di ricerca commissionata, ma non anche lo sfruttamento in via esclusiva dei diritti economici scaturenti da *ogni* invenzione concepita durante lo svolgimento della ricerca che non sia

---

<sup>199</sup> Si tratta di una conclusione che trova implicita conferma in un recente indirizzo giurisprudenziale in materia di invenzioni dei dipendenti che, discostandosi da quello precedente (Cass. 6 marzo 1992 n. 2732, in *Giust. Civ.*, I, 1992, 2400) limita l'ambito di applicazione della disciplina delle "invenzioni di servizio" in favore di quella delle "invenzioni di azienda". In particolare, secondo i giudici di legittimità, l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 64 c.p.i. si caratterizzerebbe, rispetto a quella di cui al primo comma, per la previsione all'interno del contratto di una speciale retribuzione, sottoforma di una «voce specifica della busta paga» dell'attività inventiva (Cass. 21 marzo 2011, n. 6367, in *Giust. Civ. Mass.* 2011, 3, 431 che riprende testualmente la precedente Cass. 24 gennaio 2006, n. 1285, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, II, 93, con nota di B. FRANCHINI STUFLER, dove si legge «sia l'invenzione di servizio che l'invenzione di azienda presuppongono lo svolgimento, da parte del dipendente, di un'attività lavorativa di ricerca volta all'invenzione, mentre l'elemento distintivo tra le due ipotesi risiede principalmente nella presenza o meno di un'esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell'attività inventiva, in difetto della quale spetta al dipendente autore dell'invenzione l'attribuzione dell'equo premio previsto dall'art. 23, comma 2 l.i.». In senso analogo v. anche Cass. 19 luglio 2003, n. 11305; Cass. 19 luglio 2003, n. 11305 in G.A.D.I., 4485; e ancora Cass. 27 febbraio 2001, n. 2849 in *Dir. Prat. Lav.*, 2001, 1109; Cass. 6 novembre 2000, n. 14439 in *Riv. Dir. Lav.* 2001, II, 680, in G.A.D.I., 4201 e in M.G.L. 2000, 1189 con nota di G. PELLACANI; Cass. 21 luglio 1998 n. 7161; Cass. 16 gennaio 1979, n. 329. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali sul punto v. M.N. BETTINI, *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, cit., pp. 53 e ss. In dottrina v. A. CALISSE, *L'attività di ricerca del dipendente tra invenzione di servizio e invenzione d'azienda. Ricerca universitaria e invenzioni brevettabili*, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 1998, 187, p. 189). Laddove l'attività inventiva deve essere intesa non già come «ogni attività di studio e di ricerca dalla quale è probabile la derivazione di un risultato inventivo» (Cass. 21 marzo 2011, n. 6367, cit., secondo cui «non assume rilievo la maggiore o minore probabilità che dall'attività lavorativa pattuita scaturisca l'invenzione, di tal che, ogniqualvolta sia probabile quel risultato, si dovrebbe automaticamente considerare come rientrante nella previsione contrattuale») bensì come «concreta messa a punto di un trovato inventivo, contemplata specificamente *ex ante* nel rapporto di lavoro» (E. AREZZO, *La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi*, cit., p. 168).

stata espressamente prevista e remunerata nel contratto. A tal fine sarebbe necessario che il perseguimento di uno specifico risultato inventivo sia oggetto della prestazione lavorativa e che il soggetto finanziatore abbia specificatamente retribuito sia l'inventore-ricercatore sia l'ente di appartenenza.

Tale soluzione, che certamente ha il pregio di attenuare la disparità di trattamento tra ricercatori della medesima istituzione, avvicinando la posizione giuridico-economica sui frutti della ricerca del ricercatore su commessa (*ex art. 65, comma 5, c.p.i.*) a quella del ricercatore ordinario (*ex art. 65, comma 1, c.p.i.*), sembra essere stata accolta da una certa prassi contrattuale<sup>200</sup>, che tende a riconoscere all'inventore-ricercatore un bonus forfettario da corrisponderci *una tantum*, generalmente al momento del deposito o del rilascio del brevetto, il cui importo viene fissato *ex ante*.

A livello regolamentare, invece, l'analisi di un campione di regolamenti in tema di proprietà intellettuale e industriale<sup>201</sup> ha rilevato l'esistenza di differenti approcci interpretativi alle ambiguità del quinto comma dell'art. 65 c.p.i. che non sembrano condurre agli stessi approdi del ragionamento condotto in precedenza.

Sulla base di essi è possibile suddividere, idealmente, le università in tre macro-categorie: l'una raggruppa le università che rinviando integralmente alla negoziazione con il terzo finanziatore per tutto ciò che riguarda i frutti della ricerca commissionata, *ivi* compresa la posizione giuridica del ricercatore; l'altra ricomprende tutte le università che attribuiscono all'istituzione la piena titolarità di tali risultati, pur rinviando all'accordo di collaborazione per il riparto dei diritti tra l'università e il finanziatore; la terza raggruppa tutte le università che prevedono, in via generale, la contitolarità in pari quota tra l'ente e il finanziatore.

Rientra nella prima categoria, ad esempio, il Regolamento brevettuale dell'Ateneo di Bologna che, nella versione precedente a quella vigente<sup>202</sup>, disciplinava la ricerca commissionata prevedendo in capo al Responsabile Scientifico del progetto «il dovere di assicurare che i Ricercatori coinvolti nell'Attività di Ricerca abbiano *previamente trasferito* i diritti di proprietà intellettuale a favore dell'Ateneo o della Struttura»<sup>203</sup>. Tale previsione

---

<sup>200</sup> Cfr. E. AREZZO, *La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi*, cit., pp. 169-170.

<sup>201</sup> Lo stesso preso in considerazioni nel paragrafo 7.

<sup>202</sup> introdotta con il D.R. n. 1252/2019 del 20 giugno 2019.

<sup>203</sup> Art. 11 - *Programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura*: «1. In caso di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura e che siano finanziati, in tutto o in parte, da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo, il Responsabile Scientifico ha cura di assicurare che i Ricercatori coinvolti nell'Attività di Ricerca abbiano *previamente trasferito* i Diritti di Proprietà Intellettuale a favore dell'Ateneo o della Struttura»

e l'uso del termine "trasferire" lasciavano intendere che i diritti di proprietà intellettuale appartenessero al ricercatore anche nei casi di cui all'art. 65, comma 5, c.p.i. che, invece, come ampiamente visto, esclude in ogni caso la titolarità del ricercatore.

Il D.R. n. 1252/2019, con cui l'Ateneo ha riformato il proprio regolamento brevetti, ha modificato la previgente disposizione prevedendo che, in caso di attività di ricerca vincolata, il Responsabile Scientifico ha il dovere di assicurare che «i Ricercatori coinvolti *provvedano agli adempimenti previsti* in materia di diritti di proprietà intellettuale dai contratti, programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura, *prendendo opportunamente contatto a tal fine con il Knowledge Transfer Office (KTO)*». Attualmente, dunque, per tutto ciò che concerne la regolazione dei profili relativi alla titolarità e alla gestione dei diritti nascenti sui risultati dell'attività di ricerca commissionata, è previsto un assai generico rinvio agli accordi o convenzioni intervenuti tra l'ateneo e il terzo finanziatore.

La stessa scelta è stata compiuta dai regolamenti di ateneo delle Università di Roma «La Sapienza» (art. 8), Torino (art. 4), Ferrara (art. 18), Palermo (art. 2) e Catania (art. 16), i quali rinviano interamente alle convenzioni di ricerca commissionata stipulate tra le parti. In tale contesto, se si considera che generalmente «la titolarità segue il finanziamento», si comprende immediatamente che nelle ipotesi di ricerca commissionata, i risultati dell'attività inventiva saranno attribuiti al committente, quasi sicuramente senza alcuna retribuzione aggiuntiva in favore del ricercatore.

Alla seconda categoria, invece, appartengono quegli atenei che, nel disciplinare le sorti dei frutti dell'attività di ricerca commissionata, adottano una interpretazione più restrittiva dell'art. 65, comma 5, c.p.i., considerato come divieto di attribuzione al ricercatore dei diritti sull'attività di ricerca commissionata.

Ad esempio, l'art. 7 del Regolamento dell'Università di Napoli Federico II precisa finanche che «l'università è titolare *a titolo originario* dei diritti derivanti dall'invenzione, fatta salva diversa indicazione del contratto tra l'Università e l'ente finanziatore», così come l'art. 26 del Regolamento brevetti dell'Università di Bari stabilisce che «l'università è legittimata a disporre dei risultati brevettuali scaturenti in esecuzione della ricerca commissionata da terzi», riconoscendola implicitamente titolare degli stessi.

Allo stesso modo, i regolamenti brevetti dell'Università di Firenze (art. 3) e dell'Università di Trento (art. 5) prevedono per le ipotesi di ricerca finanziata in tutto o in

parte da soggetti privati, ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, che quest'ultima «rimane titolare degli eventuali diritti derivanti da invenzioni ottenute col contributo dei propri Ricercatori ai sensi del comma 5 dell'art. 65 del Codice della proprietà industriale»<sup>204</sup>. Per la gestione ed il riparto di tali diritti tra l'Università e il soggetto finanziatore, invece, si rinvia al contratto o alla convenzione di ricerca che può prevedere, in alternativa il diritto al brevetto spetti interamente all'Università, al soggetto finanziatore ovvero congiuntamente all'Università e al soggetto finanziatore. In quest'ultimo caso, dovrebbe indicare le rispettive quote di titolarità, la suddivisione degli oneri e delle spese relative al brevetto.

Nella terza categoria, infine, rientrano i regolamenti che, pur rinviando all'accordo intercorrente tra l'università e il terzo per la disciplina dei risultati inventivi, prevedono, come regola generale, quella della titolarità congiunta tra università e terzo committente o finanziatore. Tanto è previsto, ad esempio, dall'art. 14 del regolamento brevetti dell'ateneo di Bergamo e dall'art. 12, comma 1 del Regolamento sulla gestione della proprietà intellettuale dell'Università di Milano<sup>205</sup> che stabilisce «le invenzioni brevettabili scaturite da contratti di ricerca commissionata sono di titolarità in pari quota dell'Università degli Studi di Milano e della parte Committente, se non diversamente determinato da contributi inventivi significativamente differenti».

---

<sup>204</sup> Art. 3, comma 1 (*Invenzioni effettuate nell'ambito dell'attività di Ricerca Vincolata*) D.R. 82735/2019 dell'Università di Firenze.

<sup>205</sup> Art. 12 - *Entità, forme e modalità del compenso dovuto dal committente. Diritti patrimoniali dell'inventore*: «1. Le invenzioni brevettabili scaturite da contratti di ricerca commissionata sono di titolarità in pari quota dell'Università degli Studi di Milano e della parte Committente, se non diversamente determinato da contributi inventivi significativamente differenti. È attribuita al Committente un'opzione al trasferimento dei diritti di sfruttamento commerciale - in regime di esclusiva - sulla quota di titolarità delle invenzioni realizzate in esecuzione del contratto medesimo. Il contratto di ricerca dovrà quindi prevedere che l'esercizio di tale opzione da parte del Committente - entro un termine definito - dia luogo ad una licenza esclusiva sul trovato (o altro tipo di trasferimento), a fronte dell'assunzione da parte del Committente medesimo delle spese di brevettazione e del riconoscimento a favore dell'Università di un corrispettivo determinato o da determinarsi ai sensi della disposizione successiva. 2. Il compenso dovuto all'Università dal Committente dell'attività di ricerca, relativamente alle invenzioni brevettabili, è finalizzato a valorizzare il contributo inventivo fornito nelle sue diverse modalità e a garantire un adeguato riconoscimento economico, commisurato al valore dell'invenzione e integrato da royalties periodiche sul fatturato derivante dallo sfruttamento del brevetto. La determinazione del riconoscimento economico, nonché delle sue varie forme, terrà conto dell'esistenza di contratti quadro di collaborazione e/o della prospettiva del coinvolgimento dell'Università nei processi di valorizzazione sotto forma di iniziative imprenditoriali partecipate dall'Università stessa, nonché degli interessi strategici dell'Università. 3. Qualora con il contratto di ricerca parte Committente formuli una proposta di acquisto della proprietà delle invenzioni brevettabili, tale contratto dovrà essere redatto ai sensi delle disposizioni generali in materia approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 4. Qualora non si giunga ad un accordo che soddisfi le condizioni sancite dal presente Regolamento, la proposta di parte committente sarà sottoposta alla Commissione universitaria per i brevetti, che trasmetterà il proprio parere al Consiglio d'Amministrazione. 5. In caso di invenzioni scaturite dalla ricerca commissionata, il 75% degli introiti derivanti dal trasferimento dei risultati inventivi riscossi dall'Università sarà corrisposto all'inventore universitario, a titolo di equo compenso per il conseguimento dei risultati brevettabili».

Infine, come anticipato nella premessa al presente capitolo, è opportuno rilevare che le previsioni dell'art. 65, comma 5 c.p.i. pongono problematiche interpretative ulteriori, legate principalmente alle modalità di selezione dell'ente con cui la collaborazione scientifica dovrà realizzarsi (se mediante il ricorso ad una trattativa privata ovvero passando per una procedura ad evidenza pubblica) ed alle implicazioni concorrenziali di tale scelta. Si tratta di questioni di grande interesse oltreché rilievo, avendo anche formato oggetto di recenti ed importanti pronunce giurisprudenziali<sup>206</sup>, la cui analisi, tuttavia, non rientra nel perimetro della presente indagine che riguarda, non già (o almeno non direttamente) le forme di collaborazione che università ed enti pubblici di ricerca possono intrattenere, bensì il contratto di licenza per il trasferimento tecnologico che, come noto, “non precede, ma segue la ricerca già svolta”<sup>207</sup>. Non si esclude che riflessioni sul punto possano essere svolte in altra sede.

### **7.3. L'incidenza dell'art. 65 c.p.i. sui processi di valorizzazione e trasferimento tecnologico e considerazioni *de iure condendo***

Alla luce di quanto sin qui rilevato in tema di titolarità dei risultati della ricerca universitaria, appare evidente che l'art. 65 c.p.i., lungi dall'aver agevolato i processi di valorizzazione economica della ricerca accademica ed i meccanismi di trasferimento tecnologico, ne ha comportato un rallentamento.

---

<sup>206</sup> Tar Lombardia, sez. I, 08 giugno 2020, n. 1006, *Technogenetics S.r.l., c. Fondazione Irccs Policlinico San Matteo e Diasorin*, disponibile al seguente indirizzo [https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr?p\\_p\\_id=GaSearch\\_INSTANCE\\_2NDgCF3zWBwk&p\\_p\\_state=norma&p\\_p\\_mode=view&GaSearch\\_INSTANCE\\_2NDgCF3zWBwk\\_javax.portlet.action=searchProvvediment&p\\_auth=rZL8jJFw&p\\_p\\_lifecycle=0](https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=norma&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvediment&p_auth=rZL8jJFw&p_p_lifecycle=0), riformata da Consiglio di Stato n. 8126 del 17 dicembre 2020, disponibile al seguente indirizzo [https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr?p\\_p\\_id=GaSearch\\_INSTANCE\\_2NDgCF3zWBwk&p\\_p\\_state=norma&p\\_p\\_mode=view&GaSearch\\_INSTANCE\\_2NDgCF3zWBwk\\_javax.portlet.action=searchProvvediment&p\\_auth=rZL8jJFw&p\\_p\\_lifecycle=0](https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=norma&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvediment&p_auth=rZL8jJFw&p_p_lifecycle=0). Nel caso di specie, la Technogenetics S.r.l., concorrente della DiaSorin, ha impugnato la decisione della Fondazione San Matteo (IRCCS) ed il relativo contratto di collaborazione tecnologica per “la valutazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2”, ritenendo che l'accordo tra la Fondazione e la Diasorin fosse suscettibile nello schema tipologico di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 288/2003 poiché qualificabile in termini di rapporto di concessione di un bene pubblico, e dunque, che l'istituto avesse dovuto a tal fine disporre una procedura ad evidenza pubblica. V. M. GRANIERI, R. PARDOLESI, *L'amministrazione «diversamente» pubblica e la selezione del contraente. Il nodo dei contratti di ricerca, sviluppo e trasferimento di tecnologia*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2, 2020, p. 281 ss.

<sup>207</sup> Cfr. M. GRANIERI, *La selezione del contraente nella valorizzazione dei risultati della ricerca degli enti pubblici*, in *Riv. dir. privato*, 2011, p. 585 ss.; G. PIEMONTE, *Le operazioni economiche di trasferimento tecnologico*, cit., p. 196 ss.

Come ampiamente dimostrato da numerosi studi<sup>208</sup>, e dai dati raccolti dall'ANVUR<sup>209</sup> e dal NETVAL<sup>210</sup>, l'incremento delle domande di brevetto, registrato già a partire dai primi anni immediatamente successivi all'introduzione della norma, è riconducibile per lo più alle scelte organizzative e degli assetti istituzionali di ciascun singolo ateneo, ai fondi messi a disposizione dal Governo centrale ed alle relazioni più o meno stabili con il tessuto imprenditoriale circostante, anziché alla disciplina legislativa del 2002.

La scelta di attribuire ai ricercatori la titolarità sui diritti nascenti dalle invenzioni sembra piuttosto compromettere il ruolo che le Università "naturalmente" ricoprono nel processo di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e, più in particolare, nel trasferimento di tali risultati all'industria così come delineato dal modello della "tripla elica" (Università, Industria e Governo), poiché determina un indebolimento del potere negoziale degli Atenei nei rapporti con i possibili *partner* commerciali oltre ad aumentare i *transaction costs*.

La complessiva incertezza circa la disciplina di volta in volta applicabile, peraltro «poco chiara ed estremamente contraddittoria»<sup>211</sup>, unitamente ai diversi scenari di regolamentazione prospettati, incidono sull'efficienza dei processi di *technology transfer*.

Inoltre, così come formulato, l'art. 65 c.p.i. «genera una commistione di interessi e poteri (tra individuo ed ente)»<sup>212</sup> e crea una situazione di complessiva incertezza in ordine alla disciplina di volta in volta applicabile che, peraltro, non incentiva la conclusione di accordi di trasferimento tecnologico, ma ne rallenta la definizione (aumentandone i costi in termini di tempo e lavoro giuridico per la definizione degli assetti negoziali)<sup>213</sup>, contribuendo alla proliferazione di previsioni (*i.e.* soluzioni) regolamentari tra loro assai diverse, espressione della ormai indefettibile esigenza di un intervento normativo che ne risolva le incertezze interpretative e garantisca l'uniformità della disciplina.

---

<sup>208</sup> G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *La gestione del trasferimento tecnologico. Strategie, modelli e strumenti*, cit.; C. BALDERI, G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *Eppur si muove!*, cit., p. 203 ss.

<sup>209</sup> I dati cui si è fatto riferimento sono quelli pubblicati sul sito dell'Anvur [www.anvur.org](http://www.anvur.org) e, in particolare, il Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2018 (Sezione 9 – "Attività di Terza Missione: strategie, risorse ed impatto") ED il Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2016 (Parte II – Lo stato della ricerca).

<sup>210</sup> Cfr. VI Rapporto Netval, *Brevetti e imprese per il sistema paese: il contributo dell'università*, 2009 (dati 2007), pp. 10-30, 48-66; VIII Rapporto Netval: *Potenziamo la catena del valore*, 2011 (dati 2009); IX Rapporto Netval: *Pronti per evolvere*, 2012 (dati 2010); XIII Rapporto Netval: *Ricerca, valorizzazione dei risultati ed impatto*, 2016 (dati 2014) tutti reperibili in formato pdf all'indirizzo [www.netval.it](http://www.netval.it).

<sup>211</sup> E. AREZZO, *La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi*, cit., p. 173.

<sup>212</sup> C. DEL RE, *I contratti di licenza di trasferimento tecnologico in ambito accademico* cit., p. 113.

<sup>213</sup> Piccaluga rileva «L'ufficio per il trasferimento tecnologico o il legale aziendale chiamato ad assistere il titolare della tecnologia per il suo trasferimento, infatti, è tenuto in prima battuta a comprendere in quale dei diversi scenari si trova, procedendo quindi a categorizzare ; 2) quale regime è allo stesso applicabile e quali i margini di derogabilità sulla stessa in quanto rendono incerta la disciplina di volta in volta applicabile, danno vita ad una molteplicità di scenari individuando due diversi regimi di titolarità» (G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *La gestione del trasferimento tecnologico. Strategie, modelli e strumenti*, cit.).

In tal senso, la soluzione più valida sembra essere il ritorno ad un sistema di titolarità istituzionale che renderebbe l'ordinamento domestico più armonico sia sul piano interno - e segnatamente nei rapporti tra Terza Missione, trasferimento tecnologico e gestione dei diritti di proprietà intellettuale -, sia sul piano esterno, in relazione agli altri Stati membri.

I correttivi ai quali il legislatore potrebbe fare ricorso, per andare incontro alle peculiarità del sistema della ricerca universitaria rispetto al contesto privato, sono molteplici. Tra questi rileva certamente un più ampio e diretto ricorso ad incentivi economici e, segnatamente, secondo quanto già proposto in dottrina «attribuendo la titolarità dei diritti derivanti dalle invenzioni in capo all'Ateneo, ma garantendo sempre e comunque al ricercatore, e dunque anche nel caso di ricerca vincolata, la certezza di una prospettiva reddituale aggiuntiva nel caso di brevettabilità dei risultati della ricerca da questi compiuta»<sup>214</sup>.

In termini di formulazione della norma, poi, sarebbe certamente auspicabile l'inserimento di un espresso rinvio al secondo comma dell'articolo 64 c.p.i. che renderebbe più agevole individuare quale sia il soggetto tenuto alla corresponsione dell'equo premio: se il finanziatore della ricerca, l'Ateneo o entrambi, in misura differente a seconda dell'entità del finanziamento.

È dunque necessario che il perseguimento di uno specifico risultato inventivo, sia stato fatto oggetto della prestazione lavorativa ed il soggetto finanziatore abbia a tale scopo retribuito sia l'inventore-ricercatore, sia l'ente di appartenenza.

La soluzione non risiede nell'uso o nell'adozione da parte dell'università o dell'ente pubblico di ricerca di strumenti contrattuali con i quali predeterminare l'attribuzione della titolarità dei frutti dell'attività inventiva all'istituzione o al ricercatore, bensì in una determinata scelta legislativa che indichi la disciplina da applicare. E ciò sia per tutelare il ricercatore, il cui diritto, diversamente, dipenderebbe dalla sua sola forza contrattuale (di certo non elevata quando si tratti di giovani ricercatori alla prima esperienza) sia per garantire parità di condizioni normative tra gli atenei ed evitare che venga lasciato ampio spazio all'autonomia regolatoria di ciascuno di essi che, come visto, conduce ad una moltiplicazione delle discipline e dei casi, imponendo all'interprete prima e al titolare della tecnologia dopo di comprendere in quale ipotesi si trovi, quale regime è applicabile e quali i margini di derogabilità, nonché quale sia la forma di trasferimento più adeguata per valorizzare a pieno la tecnologia.

---

<sup>214</sup> E. Arezzo, *La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi*, cit., p. 175.



## **7. Spunti dai regimi privati di titolarità nella tripartizione tassonomica dell'art. 64 c.p.i.**

L'indagine appena svolta in punto di titolarità accademica e le conclusioni cui si è giunti conducono ad una riflessione sul ruolo che giocano nel settore privato le norme sulla titolarità delle opere dell'ingegno realizzate in esecuzione di un rapporto di lavoro dipendente.

In particolare, alla luce delle complessità e delle peculiari dinamiche relazionali fra i soggetti coinvolti, caratterizzate da una contrapposizione che assai spesso impedisce di ottenere una soddisfazione piena ed esaustiva degli specifici interessi, occorre domandarsi se e come tali norme, nel disciplinare le diverse posizioni patrimoniali del processo inventivo, incidano sui livelli di trasferimento tecnologico.

A tal fine pare opportuno tracciare, brevemente e senza pretese di esaustività, i contorni della disciplina legale applicabile a tali ipotesi che, invero, risulta a tratti scarna, se non addirittura lacunosa, oltreché settoriale, in ragione dell'elevato livello di territorialità del diritto del lavoro, la cui diretta ed immediata conseguenza è l'impossibilità di una vera e propria armonizzazione<sup>215</sup>.

A livello internazionale l'unica indicazione sembra provenire dalla Convenzione sulla concessione dei brevetti europei, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, che apre alla possibilità di una traslazione dei diritti patrimoniali così come prevista nel nostro ordinamento, laddove prevede che «il diritto al brevetto europeo appartiene all'inventore o al suo avente causa. Se l'inventore è un impiegato, il diritto al brevetto europeo è definito secondo il diritto dello Stato in cui l'impiegato svolge la sua attività principale; se non è possibile determinare lo Stato in cui si svolge l'attività principale, il diritto applicabile è quello dello Stato in cui il datore di lavoro ha insediato l'azienda che occupa l'impiegato»<sup>216</sup>.

Diversamente, non possono trarsi elementi di disciplina dai Trattati europei: nessuna indicazione è desumibile dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che pur disciplina la materia della concorrenza tra imprese (artt. 101 e 102) e quella della ricerca e sviluppo tecnologico (artt. 179 - 190), così come dalla Carta dei diritti fondamentali

---

<sup>215</sup> In questo senso si veda L.C. UBERTAZZI, *L'appartenenza dei risultati creativi dei dipendenti*, in *AIDA*, 2010, p. 522; G. BRASCHI, *I diritti sulle opere dell'ingegno create dal ricercatore che lavora in azienda e nel settore privato in generale*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2016, 4, p. 995.

<sup>216</sup> Art. 60, comma 1, Convenzione di Monaco.

dell'Unione Europea contenente solo una generica previsione al riguardo (art. 17, comma 2 che enuncia il principio «La proprietà intellettuale è protetta»). Né parimenti è contemplata la questione dell'attribuzione dei diritti derivanti da invenzioni realizzate da lavoratori subordinati in altri documenti europei di portata generale, quali la Carta europea dei diritti fondamentali dei lavoratori e la Carta Sociale europea.

Le poche norme rintracciabili risultano circoscritte alle sole ipotesi relative ai *software*<sup>217</sup> e ai *database*<sup>218</sup> i cui diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro, a condizione che gli stessi siano stati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni oppure seguendo le istruzioni del suo datore, e sempreché le parti non abbiano regolato diversamente i loro interessi.

Sul piano della disciplina interna, invece, al di là del riferimento di carattere generale alle invenzioni del prestatore di lavoro dell'art. 2590 c.c., vi è una molteplicità di norme che disciplina il fenomeno nelle sue diverse manifestazioni: ad esempio, l'art. 12-*bis* l. aut. che riproduce quanto previsto in materia di *software* e *database*; l'art. 88, comma 2, l. aut. in materia di diritti connessi prevede che «se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro»; in tema di opere collettive, invece, l'art. 38, comma 1, l. aut. stabilisce che «salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera»; nel caso di articoli realizzati dai redattori, i diritti spettano al direttore di giornale *ex art.* 39, comma 2, l. aut., così come per l'opera cinematografica, dove le facoltà patrimoniali sono acquistate dal produttore nei termini stabiliti dall'art. 44 l. aut.

In tutte queste ipotesi, il diritto di utilizzazione economica è attribuito al soggetto che predispone i mezzi e che organizza il lavoro altrui, secondo un principio generale del nostro

---

<sup>217</sup> l'articolo 2, comma 3, della Direttiva 24/2009/CE, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (c.d. Direttiva *software*) che ha abrogato la Direttiva 250/91, attribuisce i diritti patrimoniali inerenti ad un programma per elaboratore al datore di lavoro, a condizione che il software sia stato creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni oppure seguendo le istruzioni del suo datore e sempreché le parti non abbiano regolato diversamente i loro interessi

<sup>218</sup> Il riferimento è al considerando 29 della Direttiva 9/96/CE (c.d. Direttiva *database*) che si limita a consigliare l'adozione della medesima disciplina nel caso di banche dati create nell'esecuzione di un rapporto di lavoro.

ordinamento<sup>219</sup> che trova il proprio fondamento normativo nell'art. 64 c.p.i.<sup>220</sup>, e perciò suscettibile di applicazione analogica.

Tuttavia, l'esigenza di tutelare l'interesse dell'imprenditore ad acquisire i risultati degli investimenti economici, espressione della *voluntas legis* di favorire il progresso culturale e scientifico<sup>221</sup>, deve essere temperata con l'interesse del lavoratore a conseguire un concreto riconoscimento del proprio apporto creativo, il cui carattere innovativo è fondamentale per il progresso atteso.

Per tale ragione, il legislatore, già nella previgente legge invenzioni, ha ritenuto di operare una distinzione tra differenti fattispecie, comunemente classificate dalla dottrina come «invenzioni di servizio», «aziendali» e «occasionalmente o libere», regolate diversamente a seconda del grado di afferenza all'organizzazione dell'impresa dell'attività lavorativa che conduce alle stesse, «in una logica non sempre riconducibile a quella del sinallagma contrattuale propriamente inteso»<sup>222</sup>.

In particolare, si rileva per le invenzioni c.d. «di servizio», ove «l'attività inventiva è compiuta in adempimento del contratto di lavoro, essendo l'oggetto del rapporto in quanto tale, dedotta *in obligatione* ed a tal fine retribuita»<sup>223</sup>, l'inventore – legato da un rapporto

---

<sup>219</sup> Cfr. L.C. UBERTAZZI, *L'appartenenza dei risultati creativi dei dipendenti*, cit., p. 516; P. GRECO - P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., p. 254; M. C. DEL RE, *Contratto di ricerca: contributo ad una definizione*, in *Riv. dir. ind.*, 1979, I, pp. 200-201; V.M. DE SANCTIS, *Contratto di edizione e contratti di rappresentazione e di esecuzione*, Giuffrè, 1984, p. 28; M. BERTANI, *Diritti d'autore e connessi*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, 2011, p. 258.

<sup>220</sup> Sui precedenti e sulla storia della norma si rinvia alla V edizione del *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* (2012) a cura di L.C. UBERTAZZI.

<sup>221</sup> Cfr. L.C. UBERTAZZI, *L'appartenenza dei risultati creativi dei dipendenti*, cit., 2010, p. 523 secondo cui tale scelta risponde all'articolo 9, comma 1, Cost., in forza del quale «la repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica».

<sup>222</sup> M. RICCI, *La retribuzione del lavoro intellettuale*, in *AIDA*, 2005, p.102.

<sup>223</sup> Trib. Milano, 14/01/2019, n. 282, in aderenza all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sviluppatosi a partire dal 2000 secondo cui ai fini della sussistenza di un'invenzione di servizio è necessaria una previsione *ex ante* di un adeguato compenso quale corrispettivo dell'attività inventiva. In particolare, si affermava che l'elemento distintivo tra invenzione di servizio e invenzione di azienda andrebbe individuato proprio nella previsione di una «specifica retribuzione che trovi la propria causa nell'obbligo del lavoratore a svolgere l'attività inventiva, poiché la previsione contrattuale del risultato inventivo deve risultare pattiziamente correlata a una specifica voce retributiva» (Cass. 6-11-2000, n. 14439). Sul carattere discriminate della retribuzione già T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 1960, III ed., p. 601; v. altresì M. RICCI, *La retribuzione del lavoro intellettuale*, cit., nota 11; conformemente L. MANSANI, *Invenzioni dei dipendenti*, in [www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php](http://www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php), pp. 5 -7, secondo cui «la congruità della retribuzione aggiuntiva non va determinata *ex post* alla luce del valore economico dell'invenzione conseguita, ma avendo riguardo al momento dell'assunzione del dipendente, tenendo conto (...) delle mansioni affidategli, del ruolo svolto nella struttura di ricerca dell'impresa e della retribuzione ordinaria corrisposta».

di lavoro subordinato<sup>224</sup> o autonomo<sup>225</sup> (non anche parasubordinato<sup>226</sup>) – è titolare del solo diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione, ai sensi dell'art. 2590 c.c.

I diritti patrimoniali, invece, appartengono al datore di lavoro che, sulla scorta del c.d. principio dell'alienità del risultato, li acquista a titolo originario<sup>227</sup>, al di fuori di ogni

---

<sup>224</sup> Come la dottrina ha avuto modo di precisare, il rapporto di lavoro subordinato, sia esso derivante da un contratto regolarmente stipulato oppure connesso con un contratto nullo od annullabile o comunque attuato solo di fatto, costituisce il campo di applicazione principale dell'art. 64 c.p.i. In tal senso, V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzioni e per modello*, cit., p. 184 ss.; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 417 ss.; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, nel *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 2011, p. 177; L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, cit., p. 33; G. PELLACANI, *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, cit., pp. 40 ss.; P. GRECO, P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., p. 209; P. VERCELLONE, *Le invenzioni dei dipendenti*, Milano, 1961, p. 24 ss.

<sup>225</sup> Nel vigore della previgente legge invenzioni, si erano manifestate una serie di incertezze circa l'applicabilità analogica della disciplina delle invenzioni dei dipendenti anche all'ipotesi di lavoro autonomo, sia in dottrina che in giurisprudenza. In particolare, alcune risalenti pronunce, specie del Supremo Collegio, ne avevano escluso l'applicabilità sul presupposto che le disposizioni in materia avessero natura eccezionale e non potessero, per questo, essere applicate analogicamente. In tal senso, v. Cass. 59/1337; Cass. 59/3380; Cass. 61/1547; App. Mil. 4-2-1972, *GADI*, 72, p. 440; App. Milano 24-3-1972, *ivi* 72, 672; altre, invece, avevano riconosciuto anche al committente la titolarità dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione in forza dell'applicabilità analogica del comma 1 dell'art. 23 l.inv. (Trib. Bologna, 17-9-1982, *GADI*, 82, p. 625; App. Bologna 28-12-1984, *ivi*, 84, p. 843; Trib. Torino, 22-1-1979, *ivi* 79, p. 258) ovvero in virtù del principio secondo il quale il committente acquista direttamente l'opera commissionata (Cass. 79/5527, in tema di modelli). Quanto alla dottrina, era opinione pressoché unanime che in tali ipotesi i diritti patrimoniali sul trovato spettassero direttamente al committente qualora il lavoratore autonomo fosse tenuto ad un risultato o ad un'attività inventiva (L. RINALDI, *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale*, cit., pp. 440; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, cit., III ed., p.224 ss.; P. GRECO, P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., p. 253 ss.; L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, cit., p. 37 ss.; V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzioni e per modello*, cit., p. 197; G. PELLACANI, *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, cit., p. 86 ss; con la precisazione di alcuni secondo cui al committente doversero essere riconosciuti anche i diritti derivanti da un'invenzione frutto di un'attività non dovuta, ma svolta nell'ambito dell'azienda del committente, utilizzandone i mezzi e le cognizioni (così G. OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, p. 13; L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, cit., p. 37 ss). In questo modo, di fatto, si ammetteva l'applicazione analogica dell'art. 23, comma 1, l. inv., escludendola per il comma 2 e, a maggior ragione, per l'art. 24 l. inv. Di recente la questione è stata oggetto di attenzione da parte del legislatore che, con apposito intervento normativo, ha introdotto un'espressa disciplina per le invenzioni dei lavoratori autonomi. Si tratta dell'art. 4 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, rubricato "Apporti originali e invenzioni del lavoratore", che attribuisce la titolarità al lavoratore autonomo, salvo per le ipotesi in cui si sia instaurato un rapporto che ricalca lo schema posto a fondamento delle ipotesi di invenzione di servizio.

<sup>226</sup> L'applicabilità del regime proprietario ex art. 64 c.p.i. alle ipotesi di lavoro parasubordinato è stata da sempre esclusa, ad eccezione di alcune posizioni isolate (come quella di A. OTTOLIA, *Employees' Intellectual Property Rights – Italy*, in *Employees' Intellectual Property Rights*, Sanna Wolk e Kacper Szkalej (a cura di), 2017, pp. 209 – 235) soprattutto dalla giurisprudenza che ha ritenuto inapplicabile le tutele del rapporto subordinato a forme di collaborazione coordinata e continuativa, non riscontrandovi l'elemento di debolezza contrattuale richiesto dalla *ratio* della disciplina. Una recentissima pronuncia del Tribunale di Bologna n. 215 del 30/01/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 30/01/2020) ha ribadito tale orientamento precisando che «ai rapporti di parasubordinazione di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. non sono estesi tutti gli istituti sostanziali propri del rapporto di lavoro subordinato, salvo i casi di diversa previsione espressa di legge» e poiché non vi è una previsione normativa che disponga l'applicazione dell'art. 64 c.p.i. ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa «l'art. 64 d.lgs. 30/2005 non si applica ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa».

<sup>227</sup> In questo senso, G. OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, cit., p. 13 ss.; V.M. DE SANCTIS, *Contratto di edizione e contratti di rappresentazione e di esecuzione*, cit., p.

vicenda traslativa, senza che al dipendente-inventore sia riconosciuta alcuna facoltà di usare economicamente l'opera: in caso contrario, incorrerebbe nelle sanzioni civili e penali previste dagli articoli 156 e 171 l. aut.

Diversa, invece, è la disciplina sancita per le invenzioni c.d. aziendali o di azienda che, come evidenziato in precedenza, sono «realizzate nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego ove non è prevista né stabilita una retribuzione per l'espletamento dell'attività inventiva»<sup>228</sup> che rappresenta, in sede interpretativa, il *discrimen* tra invenzione di servizio e d'azienda. In questo caso, infatti, l'invenzione è il risultato di un'attività di ricerca *non dovuta*, svolta durante l'esecuzione di una diversa attività *dovuta*, frutto quindi di fattori il cui costo è a carico del datore di lavoro, al quale la norma attribuisce i diritti da essa derivanti.

La scelta di attribuire i diritti patrimoniali al datore di lavoro anche nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 64 c.p.i. è del tutto coerente con i criteri di efficienza allocativa e garantisce il soggetto che ha sostenuto il rischio economico, evitando contestualmente che una attribuzione in capo al dipendente crei (inutili e) gravosi costi di transazione, in termini economici, temporali e di *hold up* che scoraggiano, e talvolta impediscono, la valorizzazione commerciale delle invenzioni. La circostanza che il datore di lavoro abbia la disponibilità dei diritti patrimoniali delle invenzioni realizzate dai propri dipendenti, infatti, aumenta le possibilità di effettuare trasferimenti e scambi in materia di R&S, non risultando necessari passaggi intermedi di trasferimento di titolarità e senza temere azioni inverse volte a contestarne la titolarità.

L'acquisto di tali diritti può differentemente qualificarsi, a titolo derivativo od originario, a seconda dell'obbligazione contrattuale del lavoratore: nel caso di invenzioni aziendali definite come “spurie”, per le quali cioè le parti hanno individuato le mansioni di carattere inventivo ma non una specifica remunerazione, l'acquisto è titolo originario; per converso, per l'ipotesi di invenzioni aziendali “pure”, ossia realizzate in esecuzione di un contratto di lavoro in cui manchi l'indicazione delle mansioni e la fissazione di un'apposita voce retributiva, il datore di lavoro acquista a titolo derivativo<sup>229</sup>.

---

28; L.C. UBERTAZZI, *L'appartenenza dei risultati creativi dei dipendenti*, cit., pp. 526-527; in giurisprudenza, Cass. 1° luglio 2004, n. 12089, in *AIDA*, 2005, 1019; Trib. Firenze 18 settembre 2006, in *AIDA*, 2008, 1210. *Contra* P. GRECO, P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., pp. 258 ss.; M.N. BETTINI, *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, cit., p. 37.

<sup>228</sup> Trib. Milano, 14/01/2019, n. 282.

<sup>229</sup> Cfr. M. RICCI, *La retribuzione del lavoro intellettuale*, cit., pp. 107-108 che attribuisce all'equo premio previsto dall'art. 64, comma 2, c.p.i. una qualificazione giuridica diversa a seconda che l'attività inventiva rientri o meno nell'ambito delle obbligazioni del lavoratore.

Al lavoratore inventore spetta, oltre al diritto morale *ex art.* 2590 c.c., anche il c.d. equo premio<sup>230</sup> che si atteggia, secondo l'immutata definizione giurisprudenziale, quale «prestazione straordinaria a carattere indennitario correlata alla prestazione *extra ordinem* del lavoratore»<sup>231</sup>, il cui ammontare è parametrato rispetto ad alcuni indici legislativamente stabiliti quali l'importanza dell'invenzione, le mansioni svolte e la retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro<sup>232</sup>.

La *ratio* di tale attribuzione risiede nell'idea che se da un lato, come si è detto, l'imprenditore sopporta i costi dell'attività inventiva (tra cui lo stipendio pagato all'inventore ed eventualmente ai suoi collaboratori, il materiale e gli strumenti da questi adoperati), dall'altro l'inventore apporta al datore di lavoro un *quid* al quale egli non è contrattualmente obbligato, ossia la capacità creativa<sup>233</sup>. Sicché, pur avendo entrambi astrattamente titolo alla attribuzione del diritto derivante dall'invenzione, il legislatore sceglie di attribuire all'imprenditore i diritti sull'invenzione, mentre l'interesse dell'altro viene soddisfatto con una somma di danaro o con una licenza di sfruttamento del brevetto.

Rispetto a tale attribuzione economica, ciò che rileva ai fini della presente indagine è il momento costitutivo del diritto all'equo premio, particolarmente dibattuto<sup>234</sup> e causa della

---

<sup>230</sup> G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, cit., pp. 183-185.

<sup>231</sup> Cass. civ., sez. lav., 13/04/1991, n.3991 in *RDI*, 1993, II, 345, con nota di PERUGINI, *Validità del brevetto e diritti quesiti del dipendente inventore*. In dottrina G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, cit., p. 186, nota 47.

<sup>232</sup> Per un'analisi dei parametri e dei modelli di retribuzione dell'attività inventiva del lavoratore v. M. RICCI, *La retribuzione del lavoro intellettuale*, op. cit., pp. 108-113; A. BORRONI, *Il riconoscimento dell'equo premio in capo al lavoratore dipendente inventore e della quantificazione dello stesso*, in [https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/4818/mod\\_resource/content/1/9889wp\\_10\\_115.pdf](https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/4818/mod_resource/content/1/9889wp_10_115.pdf), pp. 11-20.

<sup>233</sup> Cfr. Sena, G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, cit., p. 183-185

<sup>234</sup> Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, basato su di una interpretazione letterale dell'art. 23, comma 2, l. inv. e della formulazione dell'art. 64, comma 2, c.p.i. precedente alla novella del 2010, la corresponsione al lavoratore era dovuta soltanto al termine della procedura di brevettazione che si fosse conclusa positivamente, non essendo sufficiente la sola comunicazione al datore di lavoro della realizzazione di un'invenzione brevettabile (in tal senso, App. Bari, 21-1-2003, in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, p. 258; Trib. Como, 11-5-1989, in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, 1993, II, p. 347). Viceversa, la dottrina pressoché unanime e la giurisprudenza minoritaria, partendo dal presupposto che il datore di lavoro è titolare dei diritti derivanti dall'invenzione sin dal momento in cui la stessa viene ad esistenza, ritenevano che l'equo premio fosse dovuto a partire da quel momento, risultando esigibile già con la comunicazione dei dati relativi all'invenzione (P. VERCELLONE, *Le invenzioni dei dipendenti*, cit., pp. 33 ss). Con il d.lgs. 30/2005 il legislatore era intervenuto precisando, al comma 2 dell'art. 64 c.p.i., che l'equo premio era condizione all'ottenimento del brevetto da parte del datore di lavoro, così suscitando una serie di incertezze in ordine alla costituzionalità della previsione ed alla legittimazione del dipendente a provvedere autonomamente al deposito della domanda di brevetto (Cfr. V DI CATALDO V., *Il nuovo codice della proprietà industriale*, in *Giur. comm.*, I, 2005, p. 569; M. LIBERTINI, *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, cit. p. 57; G. PELLACANI, *Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale. Per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore*, in *Quaderni AIDA*, 2005, p. 42 ss). Il decreto correttivo del 13-08-2010, n. 131, all'art. 137 ha ulteriormente modificato la norma stabilendo che «l'equo

maggior parte delle controversie in materia di trasferimenti tecnologici del settore privato<sup>235</sup>, atteso che i rischi economici e giuridici sottesi alla erronea individuazione di tale momento possono convertirsi in lesioni dei diritti del datore di lavoro e dell'inventore<sup>236</sup>, privati rispettivamente della disponibilità del trovato e della remunerazione il risultato inventivo raggiunto, soprattutto nei casi di utilizzo in segreto del trovato.

Il dibattito, che ha tenuto banco per molti anni con interventi di studiosi del diritto industriale e di giuslavoristi<sup>237</sup>, sembra essere stato risolto da un recente intervento della Suprema Corte che ha offerto una chiara interpretazione della disciplina, distinguendo a seconda che le ipotesi di volta in volta emergenti rientrino nell'alveo di applicazione dell'art. 23, comma 2 l. inv. ovvero dell'art. 65 c.p.i.

In particolare, secondo la ricostruzione operata, nelle ipotesi riconducibili al previgente art. 23, comma 2, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (l. inv.), il diritto del lavoratore all'equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo sorgono con il conseguimento del brevetto, non essendo sufficiente che si tratti di innovazioni suscettibili di brevettazione, ma non brevettate: il diritto del lavoratore consegue, infatti, all'insorgere in favore del datore di lavoro dei diritti derivanti dall'invenzione, che sono conferiti, ai sensi dell'art. 4 dello stesso R.D., solo con la concessione del brevetto, sicché è la brevettazione - in quanto costitutiva - che condiziona l'insorgere dei diritti del datore di lavoro e, quindi, del diritto del prestatore al premio, potendo il lavoratore, nei casi di inerzia del datore di lavoro nella brevettazione, ovvero di utilizzo in segreto dell'invenzione, provvedere alla brevettazione dopo avere invano diffidato il datore di lavoro ad effettuarla<sup>238</sup>.

In tali ipotesi, il prestatore di lavoro può sollecitare il datore di lavoro alla richiesta del brevetto, sia quando questi, avendo già fatto uso dell'invenzione in segreto, abbia così manifestato la volontà di utilizzarla, sia quando ancora non ne abbia fatto uso e non si sia

---

premio spetta qualora il datore di lavoro o i suoi aventi causa ottengano un brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale».

<sup>235</sup> *Ex multis*, Cass. 20 novembre 2017, n. 27500, in *RDI*, 2018, n. 2, II, 238; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20239, in *RDI*, 2017, n. 4-5, II, 556; Cass. 25 giugno 2014, n. 14371, in *FI*, 2014, n. 10, I, 2819; Cass. n. 6367/2011, cit.

<sup>236</sup> Il tema della vulnerabilità dei diritti patrimoniali e morali dell'inventore viene già colto da S. SCIARRA, *Invenzioni industriali*, op. cit., p. 3.

<sup>237</sup> Da ultimo S. RENZI, *I diritti morali e patrimoniali del lavoratore-inventore tra brevettazione e segretezza industriale*, in *Dir. rel. ind.*, fasc.4, 2019, p. 1126 ss; G. BRASCHI, *I diritti sulle opere dell'ingegno create dal ricercatore che lavora in azienda e nel settore privato in generale*, cit., p.995 ss.

<sup>238</sup> Cfr. Cass. Civ., sez. I, 06/12/2019, n.31937, in *Giustizia Civile Massimario*; Cass. civ., sez. I, 20/11/2017, n. 27500; Cass., sez. lav., 06/12/2002, n. 17398.

pronunciato al riguardo, dopo opportuna diffida, l'inventore può procedere direttamente alla brevettazione a norma degli artt. 18 e 27 della legge speciale.

Nel primo caso, peraltro, l'inventore deve onerarsi di farlo, sostituendosi al datore di lavoro inerte, qualora voglia rendere esigibile il proprio diritto all'equo premio correlativo all'acquisto, da parte del datore di lavoro, dei diritti di utilizzazione esclusiva derivanti dall'invenzione. Se, invece, il datore di lavoro abbia già espresso la volontà di non utilizzare l'invenzione non ancora brevettata, il prestatore diventa libero di disporne o di divulgarla, dovendosi escludere, in tal caso, che i relativi diritti di utilizzazione esclusiva possano essere acquisiti dal primo anche contro la sua stessa volontà e, a maggior ragione, che in tali condizioni il medesimo resti ciò nondimeno tenuto a corrispondere alcun premio al dipendente.

Diversamente, per le ipotesi sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 64, comma 2, c.p.i., la Corte ha offerto una soluzione di maggior *favor* nei confronti del lavoratore inventore, argomentando a partire dal dato letterale dell'art. 64, comma 2, c.p.i., il quale – a seguito della novella del 2010 – stabilisce che all'inventore spetti l'equo premio «qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale», non esclusivamente a seguito dell'ottenimento della privativa<sup>239</sup>.

Ed invero, già prima dell'intervento del Supremo Collegio, una parte della dottrina, facendo perno proprio sul possibile utilizzo dell'invenzione in regime di segretezza, aveva correttamente sostenuto che qualora l'equo premio non si considerasse dovuto già al momento della comunicazione all'imprenditore, si sarebbe fatto dipendere la sua erogazione dai risultati di una procedura di cui è responsabile esclusivamente il datore di lavoro, che si appropria dell'invenzione al momento della sua creazione, e, ritenendo di farla propria, decide di chiedere la privativa<sup>240</sup>.

Inoltre, nel caso in cui la domanda di brevetto contenga vizi o l'imprenditore non individui correttamente il contenuto del trovato originale ovvero determini il respingimento della richiesta in altra maniera, il lavoratore risulterebbe ingiustamente leso nelle proprie pretese.

---

<sup>239</sup> Cass. civ., sez. I, 06/12/2019, n. 31937; cfr. App. Torino 19 marzo 2014, in RDI, 2016, II, n. 6, 494, con nota di S. GIUDICI.

<sup>240</sup> S. RENZI, *I diritti morali e patrimoniali del lavoratore-inventore tra brevettazione e segretezza industriale*, cit., p. 1130.



Convince, pertanto, quella lettura secondo cui il diritto all'equo premio sorge quando il datore di lavoro abbia contezza dell'atto creativo, senza che assumano particolare rilievo le modalità attraverso le quali lo stesso acquisisca l'informazione.

Al fine di ovviare alle problematiche interpretative connesse alla disciplina in esame, alcune imprese attive nel campo della R&S si sono dotate di protocolli interni di monitoraggio e comunicazione dei risultati dell'attività di ricerca svolta dai propri dipendenti che prevedono, ad esempio, l'invio di report settimanali (c.d. *timesheet*) contenenti la descrizione dell'attività svolta. E ciò sebbene la mancanza di puntuali indicazioni negoziali rimanga l'elemento caratterizzante il contesto in cui sorgono le invenzioni c.d. aziendali.

Diversamente da quanto verificatosi per le fattispecie delle invenzioni di servizio e invenzioni d'azienda, sui cui elementi distintivi la giurisprudenza si è ampiamente soffermata, sulle invenzioni "occasionalì" vi sono state scarse applicazioni giurisprudenziali. In effetti, è assai infrequente nella pratica che un'invenzione brevettabile sia raggiunta da un dipendente in situazioni diverse da quelle dettate dal primo e dal secondo comma dell'art. 64 c.p.i., nelle quali l'afferenza dell'attività inventiva del dipendente all'organizzazione aziendale è fondamentale, risultando assolutamente inconsistente per le invenzioni occasionali.

In tali ipotesi, infatti, l'invenzione non è realizzata nell'esecuzione del rapporto di lavoro ma in pendenza dello stesso, sussistendo solamente una «coincidenza temporale»<sup>241</sup> tra il momento della realizzazione dell'invenzione e il rapporto di lavoro; né è prevista (né tanto meno retribuita) nell'assetto contrattuale in quanto realizzata al di fuori dell'orario di lavoro e riguarda aspetti estranei all'obbligazione contrattuale, ma connessi oggettivamente con il campo di attività del datore di lavoro<sup>242</sup>.

---

<sup>241</sup> Trib. Milano, 14/01/2019, n. 282. In dottrina si ritiene sufficiente, come già la lettera della norma sembra suggerire, che l'invenzione sia realizzata *in pendenza del rapporto di lavoro*, essendo del tutto irrilevante, data l'assenza di connessione funzionale tra l'invenzione e le mansioni svolte, accertare se il trovato sia stato realizzato in orario di lavoro oppure no. Per una ricostruzione degli orientamenti in materia v. *Commento sub art. 64 c.p.i.*, in L.C. Ubetazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 2019, pp. 489-490.

<sup>242</sup> V. Cass. civ., 6-3-1992, n. 2732, *GADI*, 1992, ove in nota ulteriori citazioni. In dottrina vi è chi ha sottolineato come in tali ipotesi «non vi [sia] quindi una connessione tra invenzione e attività dovuta dal prestatore, ma tra invenzione e attività d'impresa» (M. BETTINI, *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, Milano, 1993, p. 32). Sulla definizione dei contorni del campo di attività del datore di lavoro si rimanda ampiamente al *Commento sub art. 64 c.p.i.*, in L.C. Ubetazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 2019, pp. 490 – 491; cfr. G. PELLACANI, *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, cit., p. 247 ss.; M. RICCI, *La retribuzione del lavoro intellettuale*, cit., p. 105.

L'unico collegamento tra invenzione e impresa, pertanto, è rappresentato dall'inclusione della prima nel campo di attività del datore di lavoro che determina, da un lato, l'attribuzione al lavoratore-inventore di tutti i diritti derivanti dall'invenzione, e non soltanto del diritto morale, con la conseguenza che l'eventuale acquisto da parte del datore di lavoro è sempre "a titolo derivativo" e connesso ad un vero e proprio atto traslativo<sup>243</sup>; dall'altro, il riconoscimento al datore di lavoro di un «diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione»<sup>244</sup>.

Quest'ultima previsione, considerata espressione degli obblighi di fedeltà del dipendente nei confronti del suo datore di lavoro<sup>245</sup>, appare coerente con l'esigenza di valorizzare il trovato ed aumentarne le possibilità di commercializzazione poiché attribuisce al soggetto che già dispone di una organizzazione imprenditoriale operante nel relativo settore di applicazione dello stesso, il diritto di ottenerne l'uso.

Ci si chiede, rispetto a tale disposizione (e avendo a mente le finalità ed i presupposti del presente lavoro), quali siano gli effetti della decadenza del datore di lavoro che ha esercitato il diritto d'opzione, sulle licenze rilasciate a terzi e sulle altre forme di sfruttamento economico del trovato da questi avviate.

Per rispondere a tale interrogativo occorre precisare che l'esercizio del diritto di opzione non è libero, ma subordinato al rispetto di specifici adempimenti ed alla sussistenza di determinate condizioni.

In particolare, la norma impone al lavoratore di comunicare il conseguimento dell'invenzione al datore di lavoro che deve manifestare l'intenzione di esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla comunicazione del conseguimento – se si tratta di opzione in regime di segreto<sup>246</sup> – ovvero dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto – nei

---

<sup>243</sup> Sul punto la dottrina è unanime

<sup>244</sup> Art. 64, comma 3, c.p.i. Sull'improprietà del termine "prelazione" adoperato nel previgente art. 24 cfr. ampiamente C. GALLI, *Le invenzioni dei dipendenti nel progetto di codice della proprietà industriale*, cit., p. 36; V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzioni e per modello: Artt. 2584-2594*, Milano, 2000, p. 195.

<sup>245</sup> C. GALLI, *Il codice della proprietà industriale*, p. 339.

<sup>246</sup> L'art. 64, comma 2, ultima parte, c.p.i. non chiarisce se l'opzione riconosciuta al datore di lavoro investa anche il diritto al rilascio del brevetto e, quindi possa riguardare anche un'invenzione ancora in regime di segreto. La dottrina è divisa sul punto: per la soluzione negativa T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, cit.; per la soluzione positiva si sono espressi A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 423; M. BETTINI, *Attività inventiva e*

casi di opzione in regime di brevetto: più precisamente, il datore di lavoro è tenuto a comunicare se intende acquistare il brevetto ovvero ottenere una licenza (esclusiva o non) e per quali Stati, offrendo il prezzo o il canone<sup>247</sup>. Di conseguenza, tanto nei casi di trasferimento del diritto di (o al) brevetto quanto nelle ipotesi di costituzione di licenze, il datore di lavoro decade dai propri diritti ogniqualvolta ritardi nel manifestare la propria volontà – legittimando il lavoratore a sfruttare direttamente o indirettamente l’invenzione o disporne a favore di terzi anche in costanza di rapporto di lavoro<sup>248</sup> - ovvero ometta di corrispondere al lavoratore il canone o il prezzo ovvero uno o più ratei periodici.

In particolare, ai sensi dell’art. 64, comma 3, ult. parte, c.p.i., il mancato pagamento «alla scadenza» del «corrispettivo dovuto» dal datore di lavoro determina la risoluzione di diritto dei «rapporti costituiti con l’esercizio dell’opzione», con tale intendendosi sia i rapporti intercorrenti tra inventore e datore di lavoro sia quelli costituitisi in forza dell’esercizio del diritto d’opzione fra datore di lavoro e terzi, tra cui anche eventuali licenziatari.

Deve ritenersi, tuttavia, che in virtù di un principio generale del nostro ordinamento, i diritti acquisiti in buona fede da terzi aventi causa dal datore di lavoro resteranno comunque salvi, a condizione che, come sostenuto univocamente dalla dottrina, il titolo sia stato trascritto anteriormente alla domanda di risoluzione<sup>249</sup>.

A tal fine, come precisato dalla Suprema Corte in tema di acquisto di brevetti<sup>250</sup>, affinché il licenziatario possa essere considerato in buona fede «è necessario che abbia accertato la titolarità della privativa in capo al licenziante mediante la verifica della situazione emergente nel registro dell’UIBM al momento del trasferimento, mentre è irrilevante che in epoca successiva all’atto di trasferimento sia stata dichiarata la nullità del brevetto». Né l’acquirente può esimersi dalla suddetta verifica per la circostanza che la trascrizione della cessione della titolarità del brevetto nel registro non ha effetti costitutivi,

---

*rapporto di lavoro*, cit., p. 142; G. PELLACANI, *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, cit., p. 253 e 261.

<sup>247</sup> In caso di disaccordo sul prezzo o sul canone, si dovrà ricorrere alla procedura arbitrale prevista dall’art. 64, comma 4, c.p.i. Sulla natura dell’arbitraggio *ivi* previsto si rinvia a V. DI CATALDO, *Il nuovo codice della proprietà industriale*, cit., p. 570; M. LIBERTINI, *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, cit., p. 59; G. PELLACANI, *Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale. Per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore*, cit., p. 46 ss.; C. GALLI, *Le invenzioni dei dipendenti nel progetto di codice della proprietà industriale*, cit., p. 41.

<sup>248</sup> L. MANSANI, *Invenzioni dei dipendenti e comunione: modifiche discutibili che complicano le cose*, in *IDI*, fasc. 6, 2010, p. 528.

<sup>249</sup> P. VERCELLONE, *Le invenzioni dei dipendenti*, cit., p. 184; P. GRECO – P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., p. 248; L. MANSANI, *Invenzioni dei dipendenti (art. 64 c.p.i.)*, cit., p. 33.

<sup>250</sup> Cass. Civ., sez. I, 02/11/2015, n.22345 in *Giustizia Civile Massimario* 2015.

ma di sola pubblicità nei confronti dei terzi, in quanto, riportando di regola il titolare, il licenziatario in buona fede, per escludere l'acquisto *a non domino*, ha il dovere di accertare, secondo canoni di comune prudenza, la corrispondenza tra l'alienante del brevetto e il titolare indicato in registro.

## **8. Conservazione (nel tempo) della titolarità e decadenza dalla stessa.**

Prima di poter considerare esaurita la trattazione sulla titolarità della tecnologia licenziata e procedere ad analizzare le problematiche giuridiche connesse alle singole clausole contrattuali tipicamente presenti in un contratto di licenza, è necessario soffermarsi su un ultimo profilo di disciplina, relativo alla conservazione nel tempo delle privative industriali e dei diritti di proprietà intellettuale.

Come noto, nell'ordinamento interno vi sono numerose norme, provenienti da fonti diverse, che disciplinano, in maniera più o meno esplicita, la conservazione di tali diritti, tutte idonee ad incidere sui rapporti tra licenziante e licenziatario.

Nell'ambito del diritto d'autore, ad esempio, il fatto più rilevante in termini di attribuzione e conservazione della titolarità dell'opera è certamente quello dell'usurpazione della paternità da parte di un terzo contro il quale l'autore originale può agire soggetto al quale l'opera era stata attribuita ne perde la titolarità in favore dell'autore originale<sup>251</sup>.

In materia di varietà vegetali, l'art. 113, comma 2, c.p.i. sancisce la decadenza della nelle ipotesi in cui il costitutore, previa messa in mora da parte dell'amministrazione competente, a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà; b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto; c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.

Relativamente alle invenzioni industriali, invece, costituisce causa di decadenza del diritto di sfruttamento del brevetto (ai sensi dell'art. 75 c.p.i.) il mancato o ritardato pagamento dei diritti di mantenimento del brevetto entro i termini di legge, che sussiste

---

<sup>251</sup> La fattispecie si distingue da quella, parallela e contraria, in cui ad una persona viene attribuita la paternità di un'opera non sua. In tal caso, è indubbio che la persona interessata possa reagire contro tale falsa attribuzione di paternità agendo *ex art. 7 c.c.* (9 per il caso di pseudonimo) che, appunto, attribuisce azione civile per la cessazione del fatto lesivo, oltre al risarcimento del danno, alla persona che possa risentire pregiudizio dell'uso che altri indebitamente faccia del proprio nome. Cfr. P. GRECO- P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in collana Trattato di diritto civile, 1974, pp.108-111; M. FABIANI, *Disconoscimento di paternità intellettuale e tutela della personalità*, in *IDA*, 1968, p. 131; altresì P. AUTERI, *Il contenuto del diritto di autore*, in G. Floridaia, V. Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, P. Spada, *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2020, pp. 633-635.

«non solo nel caso di omissione totale del pagamento, ma anche in quello di pagamento parziale o irregolare, in considerazione della logica complessiva del sistema, scandita da precisi termini e scadenze, e dell'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche connesse alla validità ed efficacia del brevetto»<sup>252</sup>.

Similmente, in materia di licenze obbligatorie<sup>253</sup>, gli artt. 70 e 42 c.p.i. disciplinano gli effetti della mancata utilizzazione dell'invenzione e del marchio sulla titolarità degli stessi<sup>254</sup>.

In particolare, l'art. 70, comma 1, c.p.i. prevede espressamente che qualora siano trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda (se questo termine scade successivamente al precedente), senza che il titolare del

---

<sup>252</sup> Cass. Civ., sez. I, 20/01/2020, n.1103, conf. a Cass. civ., sez. I, 14-05-2019, n.12849, con nota di A. MAZZARO, *La decadenza del brevetto per mancato pagamento dei diritti è automatica a prescindere dalla procedura attivata dall'UIBM*, in *Diritto & Giustizia*, 2019, 87, p. 11. In questo caso, la decadenza opera automaticamente, ossia a prescindere dalla procedura attivata dall'UIBM, come conseguenza dell'inadempimento di onere di legge rispetto al quale non è possibile la formazione di un legittimo affidamento del titolare della privativa per l'accettazione del pagamento in epoca successiva alla scadenza dei termini. Infatti, pur essendo la decadenza automatica a far tempo dal compimento dell'ultimo anno per il quale è stata pagata, la tassa dovuta resta comunque subordinata ad una c.d. pregiudiziale amministrativa rappresentata dalla comunicazione da parte dell'UIBM all'interessato e pubblicata sul Bollettino ufficiale: detta procedura è volta ad evitare la messa in mora del titolare del brevetto, al fine di consentirgli il versamento tardivo, e dunque la dichiarazione della decadenza di una privativa malgrado vi siano stati versamenti tempestivamente eseguiti, ma non registrati, essendo il titolare ammesso a darne prova. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste un termine per l'UIBM di attivazione della procedura di decadenza, che consegue *ex lege* per effetto del mancato pagamento del diritto annuale di mantenimento, sia pure all'esito del procedimento di annotazione della decadenza disciplinato dall'art. 75 c.p.i. Sul punto la Suprema Corte ha precisato che «l'accettazione da parte dell'UIBM del pagamento delle annualità successive prima del rilievo officioso della intervenuta pregressa decadenza comporti un riconoscimento del diritto al mantenimento del titolare della privativa industriale, con rinuncia implicita alla declaratoria di decadenza, vertendosi in tema di diritti ed obblighi indisponibili. Peraltro, viene precisato che il titolare ha il diritto di chiedere la restituzione delle annualità versate successivamente la decadenza del brevetto» (Cass. civ., sez. I, 14-05-2019, n.12849).

<sup>253</sup> Il meccanismo delle licenze obbligatorie, introdotto con il d.p.r. 26 febbraio 1968, n. 849, è stato considerato preferibile rispetto alla previsione della decadenza immediata, poiché consente di mantenere in vita la protezione brevettuale e incentivare, allo stesso tempo, l'attuazione dell'invenzione da parte dei licenziatari. Cfr. A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pp. 465 - 466.

<sup>254</sup> Art. 42 del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, «1. Il marchio decade altresì se non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. 2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in una forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi. 3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda principale o riconvenzionale di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia, se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda principale o riconvenzionale di decadenza, tali inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso. 4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi».

brevetto o il suo avente causa abbia attuato l'invenzione, qualunque terzo è legittimato a richiedere la concessione di una licenza obbligatoria provando di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale a condizioni eque.

La mancata attuazione, dunque, non costituisce – almeno in prima battuta - una vera e propria causa di decadenza, dovendosi più accortamente parlare di “riduzione” o “depotenziamento” dei diritti di esclusiva, atteso che la norma impone una sorta di “condivisione” della tecnologia prevedendo la (obbligatoria) concessione di una licenza: la decadenza vera e propria del brevetto, e della conseguente titolarità, infatti, interviene solo qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria che, è bene ricordarlo, non costituisce di per sé attuazione della tecnologia<sup>255</sup>.

Ai sensi del comma 3, tuttavia, il rilascio di una licenza obbligatoria è escluso se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa<sup>256</sup>, con la conseguenza che, quando il brevetto non sia attuato per una impossibilità oggettiva, la decadenza interverrà immediatamente, ossia già dopo lo scadere dei termini di cui al primo comma.

Tale previsione, che ad una prima lettura potrebbe apparire irrilevante ai fini della presente indagine, offre invece importanti spunti di riflessione, giocando un ruolo fondamentale nei rapporti tra licenziante e licenziatario. Essa, infatti, impedisce che siano le parti dell'accordo a determinare (volontariamente) la decadenza del titolo - che viene fatto salvo con la concessione della licenza obbligatoria – garantendo, contestualmente, che il mercato e i consumatori si avvantaggino dell'innovazione sottostante la tecnologia.

### **10.1. Le sorti del contratto di licenza in caso d'insolvenza.**

L'indagine sulla conservazione della titolarità delle privative industriali e degli altri diritti di proprietà intellettuale invita a svolgere una breve riflessione conclusiva sul regime

---

<sup>255</sup> Articolo 70, ult. comma, c.p.i.

<sup>256</sup> Tra queste non vi rientrano, per espressa previsione normativa, la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato (art. 70, comma 3, parte seconda, c.p.i.). Secondo autorevole dottrina, non rientrano fra le cause indipendenti dalla volontà quelle derivanti da un'impossibilità soggettiva, cioè da situazione proprie del titolare del brevetto come, ad esempio, il fallimento dello stesso (T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit. p. 618; L.C. UBERTAZZI, *Invenzioni e innovazione*, Milano, 1978, p. 141; L. PANZANI, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Tomo IV, UTET, p. 590 che sottolinea che al fallimento compete l'onere di attuazione dell'invenzione industriale).

normativo applicabile ai diritti concessi in licenza in tutte le ipotesi di insolvenza, *ivi* compreso il fallimento, dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trasferimento tecnologico.

La questione acquista un certo rilievo laddove si considerino le istanze di tutela del licenziatario e le ipotesi, sempre più frequenti, di impiego dei diritti di proprietà industriale come oggetto di garanzie del credito, in cui si assiste ad un ampliamento del novero dei soggetti interessati alla stabilità del rapporto di licenza (es. finanziatori).

A tal fine deve osservarsi che, nell'affrontare la questione, la letteratura italiana<sup>257</sup>, diversamente da quella di altri ordinamenti<sup>258</sup>, si è sempre focalizzata sulla qualificazione della licenza come contratto di durata, con conseguente ricorso alla disciplina normativa degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici ad esso preesistenti<sup>259</sup>.

In particolare, nel vigore della previgente formulazione della legge fallimentare, che si asteneva dal dettare una disciplina generale in materia di contratti pendenti, era opinione diffusa che gli effetti del fallimento sul contratto di licenza fossero disciplinati dall'art. 80 l. fall., benché questo facesse riferimento esclusivamente alla locazione di immobili<sup>260</sup>.

Tale operazione ermeneutica consentiva, nel caso di fallimento del licenziante, di applicare al contratto di licenza la regola dell'automatica prosecuzione del rapporto negoziale mediante il subentro del curatore nel contratto<sup>261</sup>, a meno che - come accadeva

---

<sup>257</sup> D. VATTERMOLI, *Il contratto di licenza del marchio nel fallimento*, in *R. d. comm.*, 1998, p. 115 e ss.; M. S. SPOLIDORO, *Fallimento e diritti di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 604 ss.; F. MEZZANOTTE, *Garanzie del credito e proprietà industriale: riflessioni sulla collateralization delle licenze esclusive*, in *Riv. Dir. Civ.*, 5, 2014, pp. 1168-1198. Con una attenzione circoscritta al contratto di licenza di marchio A. FORMIGGINI, *Il fallimento e i diritti sui beni immateriali*, in *Riv. dir. civ.*, 1956, I, 1109 ss.; G. GUGLIELMETTI, *Il fallimento come pretesa causa di estinzione del diritto al marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1962, II, 278; G. GHIDINI, *I diritti di proprietà industriale nel fallimento*, in *Riv. dir. ind.*, 1974, I, p. 48 ss.; F. RIVOLTA, *Ditta e marchi nel fallimento*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, p. 930 ss.; LIMARDO, *Marchi, brevetti ed invenzioni non brevettate nel fallimento dell'impresa*, in *Dir. fall.*, 1978, I, p. 536 ss.; NOSOTTI, *Cessione del marchio e azione revocatoria*, in *Dir. ind.*, 1994, 552 ss.; D. VATTERMOLI, *Il contratto di licenza del marchio nel fallimento*, cit., p. 115 ss.; S. AMBROSINI, *Marchi e fallimento*, in *Giur. comm.*, 2009, 6, p. 1087 ss.

<sup>258</sup> e in particolare dalle ricostruzioni offerte nel panorama dottrinale germanico. Sul punto v. F. MEZZANOTTE, *Garanzie del credito e proprietà industriale: riflessioni sulla collateralization delle licenze esclusive*, cit., pp. 1195-1196.

<sup>259</sup> M.S. SPOLIDORO, *Fallimento e diritti di proprietà intellettuale*, cit., p. 604 e ss., p. 621.

<sup>260</sup> In tal senso, v. le riflessioni di A. FORMIGGINI, *Il fallimento e i diritti sui beni immateriali*, cit., p. 1116, secondo il quale: «Se l'art. 80 l. fall. Non parlasse esplicitamente di locazione di immobili, le due ipotesi troverebbero testuale disciplina nel comma 1° e 2° di quella disposizione, una volta ritenuto che i contratti di utilizzazione della privativa industriale si riportino, pur con talune caratteristiche, al contratto di locazione. Ove si ritenga, come sembra esatto, che i contratti di utilizzazione vi rientrino egualmente, pur avendo per oggetto un bene considerato mobile, iscritto in pubblici registri, i contratti di concessione a terzi, avranno il loro regolare svolgimento se non formino oggetto di revocatoria, naturalmente con obbligo di pagare al curatore le *rederances* o gli altri corrispettivi». Per l'opinione dell'inevitabilità dell'art. 80 l. fall. a fattispecie diverse dalle locazioni immobiliari cfr. L. GUGLIELMUCCI, *Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti*, in *Comm. Scialoja-Branca. Legge fallimentare*, Bologna-Roma, 1979, p. 96; A. BONSIGNORI, *Diritto fallimentare*, Torino, 1992, p. 209.

<sup>261</sup> M.S. SPOLIDORO, *Fallimento e diritti di proprietà intellettuale*, cit., p. 621.

di frequente - il regolamento negoziale non contenesse una clausola di scioglimento automatico. Diversamente, la sottoposizione del licenziatario a procedura concorsuale determinava la facoltà per il curatore di optare, alternativamente, per lo scioglimento (con conseguente onere di corrispondere un giusto compenso a fronte del recesso anticipato) o per la prosecuzione del rapporto, «razionalmente giustificabile non solo con riferimento all'ipotesi dell'esercizio provvisorio, ma anche nella prospettiva di una vendita dell'azienda del fallito, o del suo affitto»<sup>262</sup>.

La novella al r.d. del 1942, intervenuta con il d. lgs. n. 5/2006, nel risolvere alcuni dei dubbi che caratterizzavano la previgente disciplina, ha sancito la regola della sospensione dei contratti pendenti, applicabile, secondo alcuni<sup>263</sup>, ad ogni rapporto non esplicitamente disciplinato dalle diverse specifiche disposizioni successive all'art. 72 l. fall., *ivi* compreso il contratto di licenza.

Sicché, intervenuto il fallimento, il contratto resterebbe immancabilmente sospeso, fino a quando il curatore, valutata la convenienza della prosecuzione del contratto o del suo scioglimento<sup>264</sup>, dichiara di subentrare in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal rapporto, dietro espressa autorizzazione del comitato dei creditori<sup>265</sup>. In tal caso, peraltro, è facoltà

---

<sup>262</sup> *Ibidem*, p. 623.

<sup>263</sup> O. CAGNASSO, *I contratti pendenti*, in *Le nuove procedure concorsuali. Dalla riforma "organica" al decreto "correttivo"*, a cura di Ambrosini, Bologna, Zanichelli, 2008, p. 116, ove l'osservazione che «la riforma della legge fallimentare ha profondamente innovato rispetto alla disciplina anteriore relativa ai contratti pendenti, trasformando espressamente il "sistema" da "aperto" in "chiuso", nel senso che la regola della sostituzione facoltativa ha oggi assunto carattere di principio, mentre quelle della sostituzione o della continuazione automatica hanno carattere eccezionale». In argomento cfr., JORIO, *I rapporti giuridici pendenti*, in Ambrosini-Cavalli-Jorio, *Il fallimento*, in *Trattato di diritto commerciale*, XI, 2, diretto da Cottino, Padova, Cedam, 2008, p. 469 ove ampi riferimenti; G. VERDIRAME, *I rapporti giuridici pendenti dopo la riforma della legge fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2006, I, p. 1170; G. PRESTI, *Commento sub art. 72*, in A. Jorio, M. Fabiani (a cura di), *Il nuovo diritto fallimentare*, I, 2006, p. 1236.

<sup>264</sup> Sul rilievo che anche nel giudizio sulle sorti dei rapporti di licenza, la valutazione compiuta dal curatore non possa prescindere dal parametro della convenienza «specificata», si v. puntualmente E. STASI, *Sorte dei contratti di licenza di marchio nel fallimento*, in *Fallimento*, 1995, p. 893.

<sup>265</sup> Per espressa previsione dell'art. 72 l.fall., la decisione di subentrare nel rapporto deve essere preceduta dall'autorizzazione del comitato dei creditori, che ha sostituito in tale compito il giudice delegato. Si discute se tale autorizzazione – che, secondo taluno, può essere data anche in forma implicita ed è impugnabile dinanzi al giudice delegato ai sensi dell'art. 25, n. 5 – sia richiesta anche per la decisione del curatore di sciogliersi dal rapporto. Parte della dottrina, valorizzando il dato del comma 1 dell'art. 72 ritiene che l'autorizzazione sia necessaria anche in tal caso; in particolare, considerato il ruolo assunto dal comitato dei creditori, si fa derivare la necessità di richiederla anche in caso di scioglimento, ritenendo che una tale decisione comporti per la massa una perdita di prestazioni potenzialmente vantaggiose (cfr. A. DIMUNDO, *Commento all'art. 72*, in *Commentario Lo Cascio*, 2008, p. 611; C. MASCARELLO, *I rapporti giuridici pendenti nella riforma della legge fallimentare*, p. 293; G. VERDIRAME, *I rapporti giuridici pendenti dopo la riforma della legge fallimentare*, cit. p. 1173; A. NIGRO – D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, 2017, p. 190). Di contro, la dottrina cui si ritiene di aderire considera l'autorizzazione misura necessaria solo per il subentro nei contratti, restando esclusa in caso di scioglimento. Tale convincimento si fonda, in primo luogo, sul disposto dell'art. 72, comma 2, l.fall. che prevede lo scioglimento del contratto allo scadere del termine concesso dal giudice delegato al curatore per effettuare la sua scelta, senza bisogno alcuno di interpellare il comitato dei creditori; in secondo luogo, l'art. 104, comma 7, non richiede alcuna



del contraente *in bonis* mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine per l'esercizio della propria facoltà di scelta, dopo di che, in assenza di comunicazione, il vincolo viene meno<sup>266</sup>.

Il fallimento, invece, non dà luogo alla risoluzione automatica del contratto né vi è per le parti la possibilità di pattuirla anteriormente giacché l'art. 72, comma 6, l. fall. ha qualificato espressamente come inefficaci clausole di siffatto tenore<sup>267</sup>, assai diffuse invece nella prassi commerciale soprattutto di ordinamenti stranieri come quello americano<sup>268</sup>.

Nel caso di fallimento del licenziatario, qualora il curatore opti per il subingresso, la procedura sarà tenuta a pagare per intero al licenziante le *royalties* scadute in epoca antecedente all'apertura della procedura fallimentare (oltre ovviamente a quelle maturate in corso di procedura). In tal caso, ci si domanda se al curatore sia attribuita la facoltà di modificare il contratto, ai fini della dichiarazione di subingresso ovvero se egli acquisti tale facoltà soltanto successivamente, una volta cioè che sia subentrato.

In generale, dunque, anche in ragione dell'assenza di una prassi consolidata sul punto, sussiste una incertezza circa le sorti delle licenze che, secondo alcuno, soprattutto nelle

---

autorizzazione del comitato nell'ipotesi in cui durante l'esercizio provvisorio il curatore dovesse decidere per lo scioglimento del contratto; in terzo luogo, l'art. 72-*quater*, comma 1, nel regolare la sorte del contratto di locazione finanziaria, nel caso di fallimento dell'utilizzatore, prevede la prosecuzione, ove sia disposto l'esercizio provvisorio, ma fa salva la diversa determinazione del curatore che "dichiari" la propria volontà di addivenire allo scioglimento, senza che sia imposto ad esso alcun obbligo di richiedere autorizzazioni (cfr. C. FIENGO, *Art- 72 - Rapporti pendenti*, in C. Cavallini (a cura di), *Commentario alla legge fallimentare. Volume 2: Art. 64-123*, 2010, p. 352; F. DI MARZIO, *Fallimento del venditore e contratti relativi ad immobili da costruire*, in *Commentario Jorio*, 2006, p. 739; L. GUGLIELMUCCI, *Rapporti pendenti*, in *Commentario Jorio*, 2006, p. 1131).

<sup>266</sup> Diversamente dalla previsione contenuta nella vecchia formulazione dell'art. 72, il contraente *in bonis* è oggi privato del potere unilaterale di proseguire nella esecuzione del contratto, residuando in capo a questi soltanto il potere di esercitare una forma di *actio interrogatoria* di natura fallimentare affinché il giudice delegato assenti al curatore un termine entro il quale manifestare la propria volontà. Sul punto v. E. GABRIELLI, *La disciplina generale dei rapporti pendenti*, in F. Vassalli – F.P. Luiso – E. Gabrielli (diretto da), *Trattato del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Torino, 2014, pp. 155-157; A. JORIO, *Il fallimento*, in *Trattato Cottino*, XI, 2, 2009, p. 478).

<sup>267</sup> Art. 72, comma 6, l. fall.: «Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento». Cfr. A. PATTI, *I rapporti giuridici preesistenti nella prospettiva della liquidazione fallimentare*, in *Fallimento*, 2006, p. 877 che spiega l'introduzione dell'art. 72, comma 6, l. fall. come presa di posizione rispetto a clausole «particolarmente diffuse nella modulistica standardizzata dei contratti di leasing».

<sup>268</sup> Si tratta delle clausole di "*Termination on Bankruptcy*", secondo cui «the insolvency of a party automatically terminates the contract», il cui scopo è quello «di evitare ad una parte di avere un rapporto contrattuale con una parte in difficoltà e di evitare che il curatore (per usare una nostra terminologia) scelga di subentrare solo nei contrattivantaggiosi per il fallimento». G. DE NOVA, *I contratti pendenti nel fallimento*, in *Giur. comm.*, 2019, 4, il quale precisa «di regola tali clausole vengono dichiarate inefficaci dalle Corti degli Stati Uniti, perché contrarie alla policy di agevolare la riabilitazione del debitore. E che l'efficacia di tali clausole è presa in considerazione dalla Section 365 (e) del Title 11 dell'USC (United States Code), per escluderne l'efficacia in linea generale, ma per ammetterla in alcuni casi, come quelli dei contratti finanziari e di garanzia, e dei contratti non cedibili».

ipotesi di fallimento del titolare della privativa, sarebbe in grado di «disincentivare il loro impiego nella prassi commerciale come strumenti di garanzia del credito»<sup>269</sup>.

In tale prospettiva, l'insolvenza dell'impresa licenziataria sembra meno problematica poiché la presenza di creditori muniti di un diritto reale di garanzia gravante sul patrimonio della stessa potrà certamente assumere un peso, nella valutazione compiuta dal curatore, circa la convenienza del subentro. In particolare, come già precisato, la prosecuzione del rapporto di licenza apparirebbe razionalmente giustificabile non solo nei casi di prosecuzione dell'esercizio di impresa, o nella prospettiva di cessione o di affitto di rami d'azienda - per i quali è essenziale la disponibilità di particolari brevetti o marchi -, ma anche nelle ipotesi in cui il licenziatario fallito sia contrattualmente autorizzato allo sfruttamento indiretto della licenza, con sua cessione a terzi<sup>270</sup>.

La ricostruzione appena proposta ed operata da parte della dottrina poggia su una duplice considerazione: da un lato, che il contratto di licenza sia un contratto di durata, dall'altro, che la regola della sospensione dettata dall'art. 72 l. fall. abbia carattere generale, applicabile a qualsivoglia ipotesi contrattuale diversa da quelle disciplinate nella relativa sezione della legge fallimentare ed idonea ad escludere la possibilità di applicare analogicamente le norme dettate per singoli contratti<sup>271</sup>.

Tuttavia, proprio quest'ultima considerazione è foriera di interrogativi, suscitando alcune riflessioni per una diversa interpretazione.

Ed invero, rispetto alla natura della regola della sospensione e al rapporto con le norme di continuazione e scioglimento di determinati contratti, è stato sottolineato che l'espressione «salve diverse disposizioni della presente sezione» non deve essere inteso come «una delimitazione rigida ed invalicabile dell'eccezione»<sup>272</sup> rispetto alla possibilità che il curatore ha di scegliere tra prosecuzione e scioglimento, persistendo e non essendo da considerare implicitamente abrogate altre previsioni di legge sullo scioglimento di singoli contratti non compresi nella relativa sezione della legge fallimentare<sup>273</sup>; cosicché potrà farsi ricorso alle applicazioni analogiche elaborate già in dottrina e in giurisprudenza.

---

<sup>269</sup> F. MEZZANOTTE, *Garanzie del credito e proprietà industriale: riflessioni sulla collateralization delle licenze esclusive*, cit., p. 1198.

<sup>270</sup> Cfr. A. FORMIGGINI, *Il fallimento e i diritti sui beni immateriali*, op. cit., p. 1118; M.S. SPOLIDORO, *Fallimento e diritti di proprietà intellettuale*, op. cit., p. 623.

<sup>271</sup> G. PRESTI, *Commento sub art. 72*, cit., p. 1236; D. VATTERMOLI, *Commento sub art. 72*, in A. Nigro, M. Sandulli V. Santoro (a cura di), *La legge fallimentare dopo la riforma*, Vol. I e II, Torino, p. 998; G. VERDIRAME, *I rapporti giuridici pendenti dopo la riforma della legge fallimentare*, cit., p. 1170.

<sup>272</sup> G. TARZIA, *Gli effetti del fallimento sui rapporti pendenti dopo la riforma ed il decreto correttivo*, in *Fall.*, 2007, p. 1390.

<sup>273</sup> L. GUGLIELMUCCI, *Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti*, cit., p. 1120 ss.

Sicché, nel ricostruire il rapporto tra regola di sospensione e regole di continuazione o la sospensione, si potrebbe pensare, oltre a ad una sovraordinazione - per cui la sospensione opererebbe come principio generale -, anche ad un rapporto di pariordinazione, che vedrebbe le regole anzidette come alternative, applicabili in ragione delle caratteristiche del contratto<sup>274</sup>. Con la conseguenza che, a seconda dell'approccio, al contratto non espressamente disciplinato potrà applicarsi, prima e in via estensiva o analogica, una delle previsioni dedicate a particolari contratti, e poi solo ove non si possa dare corso ad interpretazioni analogiche o estensive, applicare la previsione *ex art. 72 l. fall.*

Ammissa dunque la possibilità di fare ricorso all'analogia, nonostante la regola *ex art. 72*, comma 1, l. fall., occorre domandarsi quale delle disposizioni previste possa formare oggetto di applicazione analogica al contratto di licenza.

In tale prospettiva rileva certamente l'art. 83 l. fall. che, nel disciplinare le sorti del contratto di edizione in caso di fallimento dell'editore, rinvia espressamente all'art. 135 l. 633/19. Rispetto a tale articolo, in dottrina ci si è domandati se fosse applicabile a tutti i negozi aventi per oggetto il trasferimento dei diritti patrimoniali di autore non inquadrabili nei contratti tipici di edizione. Sebbene alcuni autori<sup>275</sup> escludano *in toto* l'applicabilità della norma ad altri negozi di cessione dei diritti d'autore, in considerazione del carattere assolutamente eccezionale delle disposizioni in essa contenute, in questa sede appare più convincente la tesi, meno rigida, di chi ritiene che la norma non abbia carattere speciale<sup>276</sup>, con la conseguenza di poterne effettuare un'applicazione analogica a seconda della fattispecie negoziale usata ai fini del trasferimento dei diritti di utilizzazione economica.

Sicché, escludendo gli strumenti negoziali di diritto comune (quali compravendita, donazione e permuta), la stessa potrebbe ritenersi applicabile se non a tutti, almeno ad alcuni negozi di cessione dei diritti d'autore e, in particolare, ai contratti di licenza.

---

<sup>274</sup> Cfr. A. GENOVESE, *Effetti del fallimento sui contratti in corso di esecuzione. Prime considerazioni sulle novità della riforma*, in *Dir. fall.*, 2006, I, p. 1148-1149; A. PALUCHOWSKI, *Commento all'art. 72 legge fallimentare*, in M. Bocchiola, A. Paluchowski (a cura di), *Codice del fallimento*, 2013, p. 887.

<sup>275</sup> V. SIRACUSA, *Gli effetti del fallimento dell'editore sui rapporti di edizione*, in *Dir. fall.*, I, 1983, p. 365; R. PELLEGRINO, *Gli effetti del fallimento sul contratto di edizione, con particolare riguardo al contratto di edizione musicale*, in *Dir. fall.*, 2000, V, p. 1110. In giurisprudenza, v. Trib. Monza, 15 maggio 2000, (ord.), in *AIDA*, 2001, p. 426 secondo cui «tale normativa speciale trova applicazione solo in presenza di contratti di edizione in senso tecnico, mentre ove i diritti sull'opera siano stati acquistati dall'editore in forza dei contratti di diversa natura, il fallimento dell'editore determina l'applicazione della previsione di cui all'art. 72 l. fall.»; v. anche App. Bologna, 14 giugno 1976, in *Aida*, 1977, p. 224, con nota di M. FABIANI, che ha escluso l'applicazione dell'art. 83 l. fall. nel caso di contratto di riproduzione discografica, non potendo questo essere assimilato al contratto di edizione.

<sup>276</sup> U. AZZOLLINA, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, II, Torino, 1961, p. 1268.

In tale prospettiva, considerando la fisionomia giuridica del contratto di edizione e interpretandone la funzione non come semplice comunicazione al pubblico delle diverse specie di opere nelle forme tipicamente più congrue alle peculiari modalità espressive di ciascuna di esse, ma come trasferimento dei diritti di utilizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 119, comma 1, l. 633/1941 e, più precisamente, come concessione (da parte dell'autore) dell'esercizio dei diritti di esclusiva sull'opera (all'editore che si obbliga, da un lato, al pagamento di un compenso, dall'altro a riprodurre e mettere in commercio l'opera)<sup>277</sup>, ben può cogliersi l'identità di *ratio* e funzione tra il contratto in parola e quello di licenza.

Contratto quest'ultimo, nell'ambito del quale non rilevano, diversamente dai contratti di rappresentazione ed esecuzione, le attitudini personali del licenziatario<sup>278</sup> ovvero l'elemento di fiducia caratteristico dei contratti di edizione musicale<sup>279</sup>.

Adottando tale interpretazione, pertanto, in caso di fallimento del licenziatario, il contratto di licenza non risulterebbe sospeso ai sensi dell'art. 72 l. fall., potendo invece applicarsi la disciplina prevista dall'art. 135 l. 633/19.

Un'ultima nota è necessaria in relazione al settore della moda nel quale, più frequentemente che in altri, il contratto di licenza si combina con un contratto di somministrazione di merci, spesso in esclusiva, dal licenziatario al licenziante.

In questi casi, se fallisce il concedente, il venir meno della somministrazione per iniziativa del curatore può dar luogo al parallelo scioglimento del contratto di licenza, ad iniziativa del licenziatario *in bonis*. Quest'ultimo, infatti, può non aver interesse a continuare la fabbricazione senza avere un acquirente sicuro dei suoi prodotti, o comunque, anche sussistendo l'interesse, può non disporre di un'adeguata organizzazione di vendita. Se fallisce il licenziatario, invece, secondo alcuni, vi è la possibilità per il curatore di scegliere se proseguire il contratto o recedere pagando un equo compenso<sup>280</sup>. E ciò

---

<sup>277</sup> Sulla definizione di contratto di edizione cfr. Cass. civ., 16.05.1955, n. 1423, in *Giust. Civ.*, 1955, I, 1068; Cass. civ., 31.10.1956, n. 4102, in *Giust. Civ.*, 1957, I, 1085.

<sup>278</sup> Una parte della dottrina, infatti, ritiene che l'art. 135 l. aut. non possa essere applicato ai contratti di rappresentazione ed esecuzione poiché in essi spicca, rispetto ai contratti di edizione, una maggiore rilevanza delle attitudini personali del concessionario, soprattutto quando quest'ultimo sia anche interprete dell'opera.

<sup>279</sup> Alcuni Autori, infatti, hanno escluso l'applicabilità dell'art. 83 l. fall. ai contratti di edizione musicale facendo leva sull'elemento di fiducia caratteristico del rapporto tra autore e produttore per concludere che, in caso di fallimento, il contratto si scioglie (R. PELLEGRINO, *Gli effetti del fallimento sul contratto di edizione*, p. 1130). Nello stesso senso, la giurisprudenza, vigente la precedente normativa, ha ritenuto che in caso di fallimento il contratto di produzione fonografica trovi la sua regolamentazione non nell'art. 83 l. fall., ma nell'art. 72 in quanto richiamato dall'art. 74 regolante la vendita a consegne ripartite (App. Bologna, 14.07.1976, in *Giur. it.*, 77, I, 2, 1.)

<sup>280</sup> A. FORMIGGINI, *Il fallimento e i diritti sui beni immateriali*, cit., p. 1117.

considerando che il subentro è razionalmente giustificabile non solo con riferimento all'ipotesi dell'esercizio provvisorio, ma anche nella prospettiva di una vendita dell'azienda del fallito, o del suo affitto.

Nelle ipotesi di licenza esclusiva, tuttavia, il licenziante potrebbe subire un ingiusto danno dalla sospensione dello sfruttamento della licenza da parte del curatore, cioè anche se quest'ultimo pagasse le *royalties* minime eventualmente pattuite. Sicché, secondo qualche autore, per contemperare i contrapposti interessi in gioco, sarebbe opportuno fissare un termine «al curatore, subingredito nel contratto per riprendere l'uso del bene immateriale o direttamente oppure indirettamente»<sup>281</sup>. Soltanto a seguito del decorso infruttuoso di tale termine, il licenziante potrebbe risolvere il contratto.

---

<sup>281</sup> *Ibidem*, p. 1118.

## CAPITOLO SECONDO

### CLAUSOLE «ESSENZIALI» NEL CONTRATTO DI LICENZA

#### PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

**SOMMARIO:** 1. Obbligo d'uso della tecnologia licenziata. - 2. Clausole di esclusiva e non esclusiva. 3. Clausole di riservatezza. - 3.1. La perpetuità degli obblighi di riservatezza nel caso di *trade secrets*. - 4. Sistemi di remunerazione della tecnologia licenziata. - 4.1. *segue a)* nel settore privato. - 4.2. *segue b)* nel settore pubblico. - 4.2.1. La gestione dei costi del contratto di licenza in ambito accademico. Regolamenti universitari a confronto. - 5. (*segue*) Il sistema delle *royalties* o canoni periodici: *royalties rate e royalties base*. - 5.1. *Royalty* ragionevole nei contratti di licenza per uso di brevetti *standard*. - 5.2. *Post-expiration royalties*.

#### 1. Obbligo d'uso della tecnologia licenziata.

Per risolvere alcuni problemi legati al trasferimento di tecnologie mediante licenza è opportuno soffermarsi su una questione preliminare e comprendere se vi sia o meno in capo al licenziatario un obbligo di attuazione della tecnologia licenziata.

Prescindendo da una dettagliata ricostruzione degli itinerari argomentativi sottesi alle diverse interpretazioni del concetto di “attuazione della tecnologia”, nell’economia della presente indagine si può utilmente prendere le mosse dalla posizione espressa dalla dottrina maggioritaria e da alcune pronunce giurisprudenziali che, concentrando la propria attenzione sulle caratteristiche dell’industrialità e della destinazione al mercato dell’invenzione, hanno rilevato come debba trattarsi di «un’attuazione industriale effettiva non sperimentale, né occasionale, e comunque tale da costituire un reale apporto all’industria»<sup>1</sup>.

In particolare, affinché l’invenzione possa considerarsi attuata, è necessario che essa sia oggetto di «un’attività economica organizzata al fine della produzione di beni o di servizi, connettendosi all’industrialità dell’applicazione dell’invenzione una direzione o destinazione al mercato e in generale ai terzi»<sup>2</sup>.

Tale interpretazione consente di ritenere che, nel campo delle molteplici utilizzazioni della tecnologia licenziata, non costituiscono attuazione della stessa la sola stipulazione di

---

<sup>1</sup>*Commento sub art. 70*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 2016, p. 451; cfr. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, cit. p. 619; M. ROTONDI, *Diritto industriale*, CEDAM, 1965, pp. 286 e ss.; Trib. Milano 1-4-1965, in *Riv. Dir. Ind.*, 1965, II, p. 236; alcuni spunti anche in Cass. 73/2279 e Cass. 70/2538.

<sup>2</sup>G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, cit., p. 92 secondo cui, adottando tale prospettiva, è da considerarsi attuazione anche l’attuazione a mezzo di impresa agricola o artigiana.

un contratto di cessione o di licenza<sup>3</sup>, le attività meramente preparatorie (quali analisi di mercato, progettazione, predisposizione degli impianti produttivi, importazione di materie prime o semilavorati e in generale l'organizzazione di ogni altro strumento tecnico o economico)<sup>4</sup>, così come la costruzione di prototipi e le realizzazioni puramente sperimentali<sup>5</sup>.

Fatta tale precisazione in punto di definizioni, ci si domanda se un obbligo di attuazione sussista in capo al licenziatario la cui posizione può essere intesa, a prescindere da astratti tentativi di qualificazione (se reale o personale)<sup>6</sup>, come una «forma di appartenenza»<sup>7</sup> attributiva di un «potere immediato»<sup>8</sup> sul bene immateriale, opponibile nei confronti di successivi aventi causa o creditori dell'originario disponente e autonomamente tutelabile da parte del licenziatario<sup>9</sup>.

In letteratura si registrano pochi e rapidi interventi<sup>10</sup>, alcuni dei quali ritengono che il licenziatario non sia gravato da tale obbligo e che anzi, a questi «deve garantirsi (in assenza

---

<sup>3</sup>T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 1960, p. 618; L.C. UBERTAZZI, *Invenzione e innovazione*, cit., p. 110. Al contrario, non si avrebbe giustificazione per la disciplina in materia di decadenza per mancata attuazione ex art.

<sup>4</sup>A.M. ROVATI, *Onere di attuazione*, in SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, 2013, p. 1044 e dottrina ivi richiamata. *Contra* v. Cass. 12 febbraio 1972, GADI 73, p. 246, che ritiene sufficiente la predisposizione dei macchinari necessari per la produzione per interrompere il decorso del termine triennale per l'attuazione.

<sup>5</sup>T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., p. 619.

<sup>6</sup>Limitando l'attenzione alla letteratura giuridica italiana, hanno in passato sostenuto la natura reale della licenza, seguendo l'interpretazione prevalente nella letteratura giuridica tedesca (v. per una ricostruzione sul punto F. MEZZANOTTE, *La conformazione negoziale delle situazioni di appartenenza. Numerus clausus, autonomia privata e diritti sui beni*, 2015, pp. 227-228), tra gli altri, D. ASTUNI, *Contributo allo studio del diritto di licenza in materia di privative industriali*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, I, p. 463 ss.; A. DE GREGORIO, *Natura giuridica del contratto di edizione*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, I, p. 933 ss., e nella dottrina seguente, cfr. G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, p. 167, e diffusamente T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, cit., p. 648 ss. All'opposto, per la valenza meramente personale del diritto concesso al licenziatario, cfr., tra le altre voci, P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., p. 280 ss.; P. AUTERI, *Contratti traslativi del diritto d'autore e principio di indipendenza delle facoltà di utilizzazione (nota a Cass. 7 febbraio 1961, n. 247)*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1963, II, p. 114; P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, p. 156 ss.; P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali. Ditta. Marchi. Opere dell'ingegno. Invenzioni industriali*, Torino, 1948, p. 482 ss. Si tratta di un tema che sebbene in passato abbia formato oggetto di acceso dibattito, appare oggi pressoché «svuotato di significato» (così V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità — I disegni e modelli (Artt. 2584-2594)*, cit., p. 208; cfr. anche D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, 1996, p. 105, spec. nt. 32); V. MANGINI, *La licenza di brevetto*, Padova, 1970, p. 40 ss.

<sup>7</sup>Cfr. A. LUMINOSO, *La tutela aquiliana dei diritti personali di godimento*, Milano 1972, p. 350 ss.

<sup>8</sup>Così P. SPADA, *La circolazione della privativa*, in T. RAVÀ, in *Diritto industriale*, II, a cura di M. FABIANI, P. SPADA, 1988, p. 174; in senso analogo, cfr. M. GRANIERI, *Gli accordi attraverso i quali si realizza il trasferimento di tecnologie*, in M. GRANIERI, G. COLANGELO, F. DE MICHELIS, *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia*, 2009, p. 18, secondo il quale «la licenza implica, come contenuto minimale, un momento consensorio che è la fonte principale di soddisfazione dell'interesse dell'avente causa e di accesso, per così dire, alla tecnologia».

<sup>9</sup>F. MEZZANOTTE, *Garanzie del credito e proprietà industriale: riflessioni sulla collateralization delle licenze esclusive*, cit., p. 1172.

<sup>10</sup>P. GRECO, P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., pp. 284-287; P. SPADA, *La circolazione della privativa*, cit., p. 177; V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, cit., p. 166; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, cit., p. 427; M. GRANIERI, *Gli accordi attraverso i quali si*

di un suo espresso consenso) la generale libertà di organizzare l'attività d'impresa come crede»<sup>11</sup>.

A tale considerazione si accompagna il ricorso, nella prassi, a licenze definite (non convenzionalmente) «di pura proprietà intellettuale»<sup>12</sup>, tipicamente non esclusive, nelle quali né il licenziante né il licenziatario sono tenuti a comportamenti reciproci a contenuto positivo, ma a semplici atti di tolleranza l'uno nei confronti dell'altro. In questi casi, infatti, l'interesse del licenziatario non è quello di ottenere l'uso della tecnologia al fine della produzione di un bene che la incorpori, bensì di mettersi al riparo da *eventuali azioni* di contraffazione di brevetti altrui, ottenendo ampia libertà di attuazione (c.d. *freedom of operation*)<sup>13</sup>. Nella situazione tipica, infatti, il licenziatario è un'impresa concorrente che ha già intrapreso un percorso produttivo con una propria tecnologia e che, volendo scongiurare il rischio di subire azioni di contraffazione (anche scaturente dal nesso di dipendenza da brevetti altrui), acquista licenze di tecnologie che le consentano di continuare a produrre senza incorrere in violazioni di brevetti altrui<sup>14</sup>.

Nella direzione dell'impossibilità di configurare *ex lege* un obbligo d'uso in capo al licenziatario è stato rilevato, altresì, che non sempre la tecnologia licenziata è pronta per un uso commerciale perché, ad esempio, bisognosa di ulteriori attività di ricerca e sviluppo per risultare suscettibile di produzione industriale<sup>15</sup>: tale condizione è tipica dei risultati della ricerca di base, svolta principalmente dall'Università e dai centri pubblici di ricerca, e consistente, per definizione, in «un'attività sperimentale o teorica avente come scopo l'ampliamento delle conoscenze, di cui non si prevede una specifica applicazione o

---

realizza il trasferimento di tecnologie, cit., pp. 71-73; V. DI CATALDO, *Contratti di licenza, obbligo di uso dell'invenzione e clausole restrittive della concorrenza*, in *Giur. comm.*, 2010, 3, p. 377 ss.

<sup>11</sup>Lo riporta V. DI CATALDO, *Contratti di licenza, obbligo di uso dell'invenzione e clausole restrittive della concorrenza*, cit., p. 379.

<sup>12</sup>M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 261.

<sup>13</sup>Delle clausole di *freedom of operation* e del rischio di incorrere in azioni di contraffazione si parlerà più approfonditamente nel Capitolo 3, § 3.1.2 del presente lavoro.

<sup>14</sup>Questo tipo di licenza è particolarmente diffuso in settori tecnologici ove l'innovazione ha andamento incrementale - come quello della *information technology* - ed è alla base del fenomeno dei c.d. *patent aggregators*, conosciuti nella forma dei *added value patent* e in quella più discussa dei *patent trolls*, ossia di società che detengono, per lo più senza farne uso, ampi portafogli brevettuali, al solo fine di sottoscrivere contratti di licenza, generalmente senza esclusive, che assicurano al licenziatario (solitamente piccole e medie società ad alto sviluppo tecnologico) libertà di attuazione, piuttosto che libertà di accesso ed uso della tecnologia licenziata. Sul tema vi è una letteratura sterminata rispetto alla quale sia consentito segnalare, tra i lavori più recenti, M. REITZIG, J. HENKEL, C. HEATH, *On sharks, trolls, and their patent prey—Unrealistic damage awards and firms' strategies of "being infringed"*, in *Res. Policy*, 36 (1) (2007), pp. 134-154; M. REITZIG, J. HENKEL, F. SCHNEIDER, *Collateral damage for R&D manufacturers: how patent sharks operate in markets for technology*, in *Ind. Corp. Change*, 19 (3) (2010), pp. 947-967.

<sup>15</sup>Così F. DE MICHELIS, *La determinazione dei corrispettivi nei contratti di trasferimento di tecnologia e la valutazione della proprietà intellettuale*, cit., p. 124; Cfr. V. DI CATALDO, *Contratti di licenza, obbligo di uso dell'invenzione e clausole restrittive della concorrenza*, cit., p. 379.



utilizzazione»<sup>16</sup>. Si è detto, pertanto, che qualora si ritenesse esistente tale obbligo, per il licenziatario risulterebbe particolarmente difficoltoso adempiervi.

Questa problematica, tuttavia, è facilmente superabile mediante un'attenta e precisa redazione del contratto di licenza che potrebbe contenere la previsione di attività di sviluppo congiunto (ad opera di entrambe le parti) o esclusivo (del solo licenziatario) della tecnologia licenziata, unitamente ad una clausola di esonero del licenziatario dall'uso commerciale sino al raggiungimento di un determinato livello di sviluppo: si tratterebbe, in definitiva, di posticiparne l'attuazione.

Diversi tentativi sono stati svolti nel senso di individuare un contenuto (minimo) di fonte legale del contratto di licenza in forza del quale ritenere che tale obbligo esiste «anche quando le parti, nel redigere il singolo contratto, non ne abbiano fatto espressa menzione»<sup>17</sup>.

Nel silenzio di una espressa norma di diritto interno, è stata segnalata anzitutto l'esistenza di ampie fasce di contratti di licenza che prevedono espressamente un obbligo d'uso o di attuazione della tecnologia licenziata<sup>18</sup>, come nel caso dei contratti di distribuzione<sup>19</sup> e dei contratti di *franchising*.

Tuttavia, la presenza di una clausola d'uso all'interno di tali contratti non è di per sé sufficiente a ricondurre, in via generale, un obbligo di attuazione della tecnologia licenziata in capo al licenziatario. Ciò anche laddove si consideri che i contratti di *franchising* si caratterizzano per la presenza di un «interesse tipico»<sup>20</sup>, non riscontrabile nella generalità delle licenze, quale quello di entrambi i contraenti all'uso della tecnologia licenziata per la creazione di un'immagine delle parti come unica impresa, o, quanto meno, come imprese fortemente integrate<sup>21</sup>.

---

<sup>16</sup> Questa la definizione offerta dal c.d. Manuale di Frascati, *Manuale sulla misura delle attività scientifiche e tecniche*, predisposto dall'OCSE.

<sup>17</sup> V. DI CATALDO, *Contratti di licenza, obbligo di uso dell'invenzione e clausole restrittive della concorrenza*, cit.

<sup>18</sup> Lo riporta V. DI CATALDO, *Contratti di licenza, obbligo di uso dell'invenzione e clausole restrittive della concorrenza*, cit., p. 379.

<sup>19</sup> M. GRANIERI, *Gli accordi attraverso i quali si realizza il trasferimento di tecnologie*, cit., p. 72 secondo il quale nei contratti di distribuzione «la posizione di dipendenza del licenziante impone di considerare coesistente alla definizione della fattispecie un obbligo di attuazione della tecnologia, che nel caso della licenza esclusiva andrà associato a un canone di diligenza sensibile alla posizione nella quale si trova il licenziante rispetto ai poteri della controparte».

<sup>20</sup> Così G. SENA, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., p. 427.

<sup>21</sup> *Ibidem*. Come noto, infatti, il *franchising* è il contratto fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale. L'affiliato viene inserito in un sistema costituito da una pluralità di aderenti distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. Nel *franchising* lo schema fondamentale di trasferimento è quello concessorio, che rimanda indirettamente alla licenza. Se si intende come tecnologia

Si è allora argomentato a partire dalla tradizionale distinzione tra licenza esclusiva e non esclusiva<sup>22</sup>: la circostanza che lo sfruttamento della privativa sia stato attribuito in via «esclusiva» o «semplice» e, dunque, che il licenziatario sia l'unico soggetto legittimato al godimento del bene immateriale - alle particolari condizioni definite negozialmente dalle parti - ovvero residui, per il licenziante, la facoltà di disporre ulteriormente della privativa - esercitandone i poteri in prima persona ovvero concedendo ulteriori licenze dello stesso contenuto<sup>23</sup> - fa sì che le possibilità di concreta attuazione della tecnologia dipendano (esclusivamente) dal suo comportamento.

Se la posizione del licenziatario, e in particolare del licenziatario esclusivo, non includesse un obbligo positivo di attuazione della tecnologia licenziata, simile a quello di *best efforts* elaborato dalla dottrina dei contratti di *common law*<sup>24</sup>, si andrebbe incontro alla possibilità concreta di comportamenti sub-ottimali da parte del licenziatario, con conseguenze negative per lo stesso titolare della privativa<sup>25</sup>.

Il rischio della verifica di tali comportamenti e dei relativi effetti dannosi è maggiore quando il licenziante sia una università, un centro pubblico di ricerca o una pubblica amministrazione, per le quali l'esternalizzazione delle funzioni di produzione costituisce l'unica forma di attuazione possibile della tecnologia sviluppata.

Ed infatti, volendo evitare di incorrere in ipotesi siffatte a fronte della concessione di licenze esclusive, alcune università hanno introdotto nei Regolamenti per la gestione della

---

soltanto quella che è rifluita nei diritti di proprietà intellettuale o in know-how codificato, il franchising presuppone un trasferimento volontario. Se, invece, si ritiene che la tecnologia non sia tutta necessariamente codificata, potrà allora concludersi che l'operazione di franchising comporti anche una parte di circolazione involontaria della tecnologia. Ciò in virtù del fatto che l'affiliante svolge attività di assistenza o consulenza tecnica in favore dell'affiliato, all'interno di un sistema di apprendimento delle tecniche complessive necessarie alla commercializzazione di beni o servizi.

<sup>22</sup> P. SPADA, *La circolazione della privativa*, cit., p. 177 sulla posizione di Ascarelli, ha riconosciuto espressamente che alla posizione del licenziatario esclusivo corrispondono obbligazioni di attuazione dell'invenzione e il pagamento delle tasse di manutenzione dei titoli; M. GRANIERI, *Gli accordi attraverso i quali si realizza il trasferimento di tecnologie*, cit., p. 72.

<sup>23</sup> Per una particolare qualificazione, aperta alla classe intermedia delle licenze qualificate, cfr. R.M. HILTY, *Lizenzvertragsrecht. Systematisierung und Typisierung aus schutzund schuldrechtlicher Sicht*, Bern 2001, p. 237 ss., nella letteratura italiana si v., in luogo di molti, i dettagliati rilievi svolti da P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., p. 283 ss.; e più di recente, A. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza (Artt. 2563-2574; 2584-2601)*, in Comm. Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 2012, p. 763 ss., ove si specifica che «di regola la licenza deve intendersi senza esclusiva (licenza "semplice") poiché sua causa tipica è l'autorizzazione al legittimo "godimento" del bene e non necessariamente la costituzione di un regime di esclusiva a favore di un licenziatario».

<sup>24</sup> Nel diritto statunitense, la regola dei *best efforts*, come termine implicito degli *sharing agreements*, è stata formulata per la prima volta dal giudice Cardozo in *Wood v. Lucy, Lady Duff-Gordon*, 222 N.Y. 88 (N.Y. 1917) e introdurrebbe uno standard di comportamento più rigido della buona fede di cui alla §2-306 UCC, atteso che negli accordi esclusivi la dipendenza del venditore dal comportamento del compratore è maggiore. Cfr. M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., pp. 283-284.

<sup>25</sup> Cfr. M. GRANIERI, *Gli accordi attraverso i quali si realizza il trasferimento di tecnologie*, cit., p. 71.

proprietà intellettuale ottenuta sui risultati della ricerca accademica norme specifiche che impongono l'inserimento, nei contratti di licenza e, più in generale, negli accordi di valorizzazione della proprietà intellettuale generata, di apposite clausole di attuazione della tecnologia licenziata.

Così, ad esempio, l'articolo 24, rubricato «licenze esclusive e campi d'uso», del «Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca» dell'Università degli Studi di Brescia, espressamente stabilisce che «nel caso di licenza esclusiva, gli accordi di valorizzazione conterranno tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'effettivo e adeguato sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale da parte del licenziatario».

Se ci si ricollega a quanto rappresentato nel primo Capitolo - relativamente alla Terza Missione e alla possibilità che l'università contribuisca, attraverso l'implementazione dei risultati della propria ricerca, all'avanzamento sociale, culturale ed economico della realtà in cui è collocata - ci si accorge che la previsione di tale obbligo all'interno dei contratti di licenza accademici è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di *public policy* e di massimizzazione dei benefici socioeconomici propri del trasferimento tecnologico universitario.

Sul piano della disciplina positiva, favorisce la ricostruzione di un obbligo d'uso di fonte legale della tecnologia licenziata il già citato art. 70 c.p.i. in materia di decadenza del brevetto per mancata utilizzazione, con riferimento al quale si è detto «se la licenza è esclusiva, il licenziatario, non usando l'invenzione, porterebbe il brevetto all'estinzione»<sup>26</sup>.

Tuttavia, una parte della dottrina ha sostenuto che la mancata attuazione della tecnologia da parte del titolare del brevetto o del suo avente causa conduce, in prima istanza, alla concessione di una licenza obbligatoria non esclusiva a colui che ne faccia richiesta, e non direttamente alla decadenza<sup>27</sup>.

Si tratta però di una argomentazione che non tiene conto delle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 70 c.p.i. che, come visto, esclude il ricorso alla licenza obbligatoria *soltanto* nelle ipotesi in cui la mancata o insufficiente attuazione sia dovuta a *cause*

---

<sup>26</sup>V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello: Artt. 2584-2594*, Milano, 2000, p. 166.

<sup>27</sup> Considerazione questa che si accompagna all'ulteriore rilievo per cui la concessione di una licenza per mancata attuazione della tecnologia licenziata - pur non costituendo di per sé attuazione della tecnologia - non può considerarsi un evento particolarmente lesivo degli interessi del titolare, atteso il carattere oneroso della stessa: la licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario e a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente fornisca le necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima (V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello: Artt. 2584-2594*, cit., p. 166). Cfr. Capitolo 1, § 10 del presente lavoro.

*indipendenti* dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa, e cioè oggettivamente insuperabili<sup>28</sup>.

In questi casi la decadenza non opera come una sanzione per il titolare della privativa, bensì come un meccanismo di tutela del mercato e dei consumatori ai quali si garantisce che l'innovazione contenuta nel brevetto giunga sul mercato: il legislatore “prende atto” dell'impossibilità oggettiva di attuare l'invenzione e sancisce il venir meno dell'esclusiva, consentendo a chiunque di applicarla.

Allo stesso modo, d'altro canto, il meccanismo della licenza obbligatoria, previsto per tutte le altre ipotesi di mancata o insufficiente attuazione per volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa, non costituisce un annacquamento dell'obbligo di attuazione, bensì una sua concreta manifestazione.

In tale prospettiva, la previsione di un tale obbligo svolge una fondamentale funzione di contrasto ai comportamenti anticompetitivi consistenti in un utilizzo strumentale dei diritti di esclusiva<sup>29</sup>.

Dal punto di vista del diritto della concorrenza, infatti, l'acquisizione mediante licenza di un brevetto o di altro diritto di proprietà intellettuale, sia essa a titolo originario o derivativo, presuppone che il licenziatario sfrutti l'invenzione oggetto di tutela per recuperare gli investimenti effettuati; qualora ciò non avvenga, è ragionevole ritenere che alla base della sua mancata utilizzazione vi sia un intento escludente.

Così, ad esempio, nel giudizio di abusività delle pratiche brevettuali, la giurisprudenza italiana si è mostrata più incline delle istituzioni europee a riconoscere valore dirimente alla circostanza che il brevetto conteso non fosse stato attuato. In particolare, nel caso *Pfizer*<sup>30</sup>,

---

<sup>28</sup> Infatti, non sono considerate cause indipendenti dalla volontà del titolare la mancanza di risorse finanziarie e la mancanza di domanda sul mercato interno, il fallimento, l'inerzia del licenziatario, l'assenza di autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie (salvo che non siano state tempestivamente e legittimamente richieste), ed il rifiuto di concedere licenza da parte del titolare di altro brevetto, la cui attuazione condizioni l'attuazione dell'invenzione (salvo che sia stata tempestivamente richiesta la licenza obbligatoria). In definitiva, secondo autorevole dottrina, sarebbero cause esimenti della mancata attuazione i tempi tecnici necessari per l'attuazione industriale dell'invenzione, la mancanza di domanda sul mercato mondiale, l'esistenza di contraffazioni tali da rendere non economica l'attuazione dell'invenzione da parte del titolare. Cfr. A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 466.

<sup>29</sup> Nel senso dell'inadeguatezza dello strumento della licenza obbligatoria per contrastare il fenomeno del non-uso dei brevetti a fini anticompetitivi v. E. AREZZO, *Strategic patenting e diritto della concorrenza: riflessioni a margine della vicenda Ratiopharm - Pfizer*, in *Giur. comm.*, fasc. 2, 2014, pp. 423-426, secondo cui qualora nessun soggetto richieda in licenza il brevetto inutilizzato, esso sopravviverebbe fino alla sua naturale scadenza e continuerebbe ad essere opponibile ai terzi in sede giudiziale.

<sup>30</sup> Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 2014, n. 693 che ha accolto il ricorso in appello proposto dall'AGCM avverso la sentenza del Tar del Lazio, sez. I, del 3 settembre 2012 n. 7467, che aveva annullato il provvedimento dell'Autorità dell'11 gennaio 2012 n. 23194 con cui le società Pfizer Italia S.r.l., *Pfizer Health A.B.* e *Pfizer Inc.* (“Pfizer”) erano state condannate al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 10.677.706 per abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 TFUE. Secondo l'Autorità infatti, Pfizer aveva

il Consiglio di Stato ha fatto leva proprio sulla circostanza che, a fronte del deposito del brevetto divisionale (che costituiva lo strumento per estendere la tutela sul brevetto parentale, tramite l'ottenimento di un CCP), non fosse mai stato messo in commercio alcun nuovo farmaco<sup>31</sup>.

Nel senso di un intrinseco obbligo d'uso della tecnologia licenziata sembra essersi espressa anche la *World Intellectual Property Organization* nelle cui Linee Guida<sup>32</sup> si stabilisce che «*the licensor or technology supplier expects that the licensee or technology recipient will fully exploit the rights granted and the technology supplied for the duration of the license or the agreement in as much as it is normally the case that the remuneration to be received by the licensor or technology supplier will be generally proportional to the extent of that exploitation and use*»<sup>33</sup>, ma soprattutto che il licenziatario, con la sua inerzia, non provochi la decadenza del brevetto.

Infine, nulla esclude che un obbligo d'uso della tecnologia licenziata possa comunque essere considerato implicitamente presente all'interno del singolo contratto di licenza e che possa essere ricostruito tramite le consuete regole dell'interpretazione del contratto (artt. 1362-1371 c.c.) e del bilanciamento degli interessi delle parti, facendo leva sugli obblighi

---

posto in essere una strategia unica e complessa, volta a prolungare artatamente la durata della protezione brevettuale in Italia del farmaco denominato Xalatan (destinato alla cura del glaucoma, una malattia oculare), al fine di allinearla a quella in vigore negli altri Paesi europei e ritardare così l'ingresso dei genericisti nel mercato rilevante, individuato in quello dei farmaci analoghi alla prostaglandine. Nello specifico, l'artificiosa estensione della protezione brevettuale del principio attivo contenuto nel farmaco (c.d. latanoprost) era stata realizzata attraverso: a) la richiesta allo *European Patent Office* di un brevetto divisionale avente ad oggetto il medesimo principio attivo coperto dal brevetto principale e a distanza di ben 13 anni dal deposito della domanda del brevetto principale; b) la validazione del brevetto divisionale esclusivamente in Italia e nei Paesi europei in cui la scadenza brevettuale di Xalatan in forza del brevetto principale (settembre 2009) era anticipata rispetto ai restanti Stati membri (luglio 2011); c) la richiesta e l'ottenimento in Italia del Certificato di Protezione Complementare ("CPC"), agganciato al brevetto divisionale, al fine di allineare nel nostro Paese la durata della tutela brevettuale di Xalatan a quella in vigore nel resto d'Europa; d) l'ulteriore richiesta di estensione temporale basata sulla sperimentazione pediatrica (di un farmaco tuttavia destinato alla cura di una patologia che colpisce tipicamente in età avanzata). Nel corso del procedimento era peraltro emerso che Pfizer, a seguito dell'ottenimento del brevetto divisionale, non aveva mai sviluppato, predisposto o commercializzato alcun nuovo farmaco né alcuna variante farmacologica rispetto al prodotto già tutelato dal brevetto principale. Questa strategia escludente aveva dato luogo ad uno stato di incertezza giuridica in merito alla possibilità per le società genericiste di commercializzare le specialità equivalenti a base di latanoprost ed aveva condotto all'instaurazione di contenziosi amministrativi e civili, con importanti richieste di risarcimento danni in caso di commercializzazione dei medicinali generici prima della nuova scadenza della protezione brevettuale di Xalatan. Con sentenza del 1° settembre 2012 n. 7467, il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso proposto da Pfizer avverso il citato provvedimento dell'Autorità, sostenendo che quest'ultima non avesse dimostrato l'esistenza di un *quid pluris* che si aggiungesse all'insieme dei comportamenti tenuti da Pfizer, asseritamente leciti e limitati alla tutela di diritti e di interessi legittimi.

<sup>31</sup> Sul punto v. G. GHIDINI, G. CAVANI, P.F. PISERÀ, *Il caso Pfizer*, in *Riv. Dir. Civ.*, fasc. 6, 2015, p. 1584.

<sup>32</sup> WIPO, *Licensing Guide for Developing Countries*, 1977 disponibile al seguente indirizzo <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3169&plang=EN>.

<sup>33</sup> *Ibidem*, line 212.

generali della buona fede e della correttezza (artt. 1366-1375-1374 c.c.) e dando rilievo a particolari clausole contrattuali ed a varie circostanze di fatto<sup>34</sup>.

In questa prospettiva, potrebbero operare come indici della presenza o dell'assenza di un obbligo di uso dell'invenzione licenziata la clausola di esclusiva e la tecnica adoperata per la determinazione del corrispettivo per la concessione della licenza<sup>35</sup>. Sembra difficile immaginare, infatti, che le parti abbiano considerato l'uso dell'invenzione come un fatto necessario, doveroso per il licenziatario, quando a fronte della licenza sia richiesto il pagamento di una somma *à forfait che, evidentemente*, prescinde dal tipo di utilizzo, dall'estensione dell'uso e dal fatto stesso dell'uso dell'invenzione. Diversamente, qualora il meccanismo di determinazione del corrispettivo prescelto sia variabile, come quello tipico delle *royalties*, rapportate all'utilizzazione dell'invenzione da parte del licenziatario, sembra più facile pensare che le parti abbiano visto l'uso dell'invenzione come un fatto naturalmente conseguente alla stipula del contratto. Ovviamente, questo ruolo indiziario dovrà essere corroborato dalle risultanze di un'indagine più ampia sulla comune volontà delle parti, quale evidenziata dal testo sottoscritto.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, è possibile ricostruire, almeno con riferimento alle licenze per il trasferimento tecnologico di università e centri pubblici, quale *sub* fattispecie della più ampia classe dei contratti di licenza, un contenuto di fonte legale che attribuisca al licenziatario esclusivo un obbligo di attuazione della tecnologia licenziata, a condizione che la stessa sia idonea all'uso commerciale<sup>36</sup>.

Nel senso di poter effettuare una distinzione all'interno dei contratti di licenza si è espressa la giurisprudenza tedesca che, quantomeno con riferimento alle licenze di brevetto, ha ritenuto in linea di principio esistente, a carico del licenziatario esclusivo, un obbligo di utilizzare l'invenzione licenziata, il cui contenuto, estensione e permanenza devono essere verificati e ricostruiti secondo un criterio di ragionevolezza e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> *Ibidem*.

<sup>35</sup> In tal senso F. DE MICHELIS, *La determinazione dei corrispettivi nei contratti di trasferimento di tecnologia e la valutazione della proprietà intellettuale*, in M. GRANIERI, G. COLANGELO, F. DE MICHELIS, *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia. Profili contrattuali e di diritto della concorrenza*, 2009, pp. 123-125; M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 169; con riferimento ai marchi cfr. L.C. UBERTAZZI, *Spunti sulla valutazione dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, p. 116.

<sup>36</sup> Cfr. V. DI CATALDO, *Contratti di licenza, obbligo di uso dell'invenzione e clausole restrittive della concorrenza*, cit., *passim*.

<sup>37</sup> BGH 20 luglio 1999 - caso *Knopflochnähmaschinen* (macchine confezionatrici di asole per bottoni) n. X ZR 121/96, in 32 I.I.C. - *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2001, 448 ss.

In Italia la questione è stata sollevata dapprima nel 2007, nel corso di un arbitrato internazionale<sup>38</sup>, e nel 2013 in relazione ad un contratto di licenza di marchio.

Nel primo caso, come in quello tedesco, si trattava di una licenza con esclusiva su un brevetto che copriva un'invenzione bisognosa di ulteriori sperimentazioni per la messa a punto di un prodotto commercializzabile. Il licenziatario, che pure si era dedicato, in un primo momento, allo sviluppo dell'invenzione, davanti al mancato conseguimento dei perfezionamenti necessari, ritenne sostanzialmente inutile proseguire l'attività di ricerca e sperimentazione. A fronte di tale comportamento, il titolare del brevetto agì per inadempimento contrattuale, affermando, appunto, che esistesse in capo al licenziatario un obbligo implicito di proseguire le attività di sperimentazione dell'invenzione. Il lodo, rimasto inedito, rigettò la domanda con una motivazione largamente in fatto senza esprimersi, in punto di diritto, sulla sussistenza del dovere di attuazione in capo al licenziatario.

Nel 2013, invece, il Tribunale di Torino ha deciso su una complessa vicenda riguardante un contratto di licenza, senza esclusiva ma di portata mondiale, per l'uso di un marchio altrui, registrato in vari Paesi da un operatore non italiano<sup>39</sup>. Nei due anni successivi alla sottoscrizione del contratto, la licenziataria non aveva compiuto alcun atto che potesse anche solo predisporre o dare inizio ad una effettiva commercializzazione dei prodotti recanti il marchio licenziato, con la conseguenza che la società titolare del marchio ha chiesto la risoluzione del contratto, senza però che questo prevedesse un obbligo minimo di uso del marchio. Il Tribunale, tuttavia, nel qualificare il non uso del marchio da parte del licenziante come un atto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. e come atto di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, cc., in quanto contrario ai principi della correttezza professionale, non si spinge ad affrontare il problema se il contratto di licenza di marchio presenti (anche solo implicitamente) un obbligo di attuazione. Nel caso di specie ci si è limitati a "recuperare" un diritto del licenziante all'uso del marchio da parte del licenziatario attraverso la disciplina dell'illecito civile e della concorrenza sleale, senza curarsi di indicare la base giuridica usata per giungere a tale valutazione.

---

<sup>38</sup> Portata all'attenzione da V. DI CATALDO, *Contratti di licenza, obbligo di uso dell'invenzione e clausole restrittive della concorrenza*, cit., pp. 378-379.

<sup>39</sup> Vedi *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2013, 1, 962.

## 2. Clausole di esclusiva e non esclusiva.

Tra le clausole che certamente rivestono un ruolo essenziale nei contratti di licenza<sup>40</sup>, costituendone finanche uno dei criteri di distinzione delle diverse tipologie<sup>41</sup>, vi è quella di esclusiva con cui il licenziante concede al licenziatario tutte le prerogative connesse alla situazione proprietaria, *ivi* compresa quella di escludere dall'utilizzazione della tecnologia ogni altro soggetto, anche il concedente<sup>42</sup>.

Tale facoltà può essere variamente modulata, prevedendo l'utilizzo della privativa o del diritto di proprietà intellettuale per un determinato scopo e non per un altro, oppure in relazione ad un certo prodotto ma non ad un altro (dando vita a quelle che sono normalmente definite licenze esclusive *field-of-use*)<sup>43</sup>.

L'opzione sulla natura esclusiva del contratto di licenza non è priva di risvolti complessi, in particolare quando il titolare della tecnologia sia una Università o un EPR al quale si impone di svolgere una serie di valutazioni circa l'opportunità di optare per un tipo di licenza piuttosto che per un altro (c.d. «dilemma dell'esclusività»).

Se ci si riporta alle considerazioni svolte nel primo capitolo del presente lavoro in relazione ai soggetti e agli interessi coinvolti, ci si accorgerà che nelle operazioni di trasferimento tecnologico dal settore pubblico a quello privato tale scelta è il risultato del bilanciamento di molteplici e contrapposti interessi.

Diversamente dal privato<sup>44</sup>, l'ente pubblico è chiamato a considerare globalmente la concessione dell'esclusiva, inserendola nell'ambito di una politica di trasferimento

---

<sup>40</sup> Come è stato rilevato dalla dottrina prevalente, il patto di esclusiva è privo di una sua autonomia onde necessariamente accede ad altro rapporto, definito principale, inserendovi un elemento nuovo o atipico (cfr. la voce, E. BONASI BENUCCI, *Esclusiva (clausola di)*, in *Enc. dir.*, vol. XV (Entr-Esto), Milano, 1966, p. 377 ss). Pur potendo prevedersi per rapporti di diversa natura, l'esclusiva presuppone nel negozio principale una caratteristica costante, quella di prevedere una collaborazione stabile e duratura tra le parti, sì da potersi definire un rapporto di durata, come il contratto di licenza. Difficile, invero, concepire l'esclusiva in riferimento ad un contratto ad esecuzione istantanea ed isolata, anche perché è dalla caratteristica della durata che si desume la temporaneità della clausola per cui, in difetto di un termine contrattuale, spetta a ciascuna delle parti il diritto di recesso previo congruo preavviso (c.d. recesso *ad nutum*).

<sup>41</sup> In tal senso, in maniera non esaustiva v. M. RICOLFI, *La tutela del marchio*, in P. AUTERI- G. FLORIDIA, (a cura di) *Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza*, VI ed., Torino, 2020, p.166; M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 262; C. DEL RE, *I contratti di licenza di trasferimento tecnologico in ambito accademico*, cit., p. 82.

<sup>42</sup> Attraverso l'esclusiva, al licenziante, spogliato in parte del diritto di sfruttamento economico, possono essere riconosciuti comunque dei diritti residuali, quali ad esempio il diritto di valersi della priorità convenzionale per i depositi all'estero del titolo sotteso ovvero la legittimazione all'azione di contraffazione (nel caso di brevetto).

<sup>43</sup> Secondo Granieri, infatti, «il requisito dell'esclusiva, infatti, non va inteso necessariamente in senso assoluto, come trasferimento pieno ed incondizionato delle facoltà del titolare licenziatario, bensì in rapporto all'estensione di siffatte facoltà» (M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 262).

<sup>44</sup> il cui interesse all'acquisto in esclusiva dei diritti sui risultati della ricerca accademica e a sfruttarli commercialmente è legittimo ed è riconducibile nell'alveo di una serie di diritti costituzionalmente sanciti



tecnologico che, nel modellare la strategia di sfruttamento delle proprie risorse immateriali, tenga conto di tutti i valori in gioco, dalle finalità istituzionali dell'ente agli obiettivi del finanziamento pubblico alla ricerca, all'avanzamento delle conoscenze in quel settore, al diritto alla divulgazione scientifica. Essa, infatti, presenta implicazioni non solo di natura economica, ma anche di natura politica, rappresentando uno strumento capace di incidere, in termini di regolazione, anche sull'accesso alla conoscenza e ai cc.dd. «saperi aperti».

La letteratura economica e giuridica internazionale si è interrogata a lungo su quale opzione possa essere considerata migliore per massimizzare il trasferimento tecnologico, individuando diversi fattori di riferimento, tra cui la dimensione e i bisogni del settore di mercato di riferimento, la qualità della tecnologia licenziata, il grado e la sostenibilità dei beni<sup>45</sup>.

Sulla base di tali criteri, è stato rilevato che l'uso di licenze non esclusive potrebbe essere preferibile quando la tecnologia licenziata sia in via di sviluppo o generi una forte innovazione nell'area di riferimento<sup>46</sup>, mentre ricorrere ad una licenza esclusiva potrebbe costituire la scelta commerciale migliore quando la tecnologia che ne è oggetto richieda un grande investimento per lo sviluppo del suo potenziale di mercato<sup>47</sup>. In questo secondo caso, infatti, il licenziatario avrà gli stimoli giusti per sopportare il rischio della fase di sviluppo solo se potrà contare su una futura posizione esclusiva nello sfruttamento commerciale della tecnologia<sup>48</sup>: a tali condizioni, sarebbe possibile preservare il capitale e

---

quali la promozione della ricerca scientifica e tecnica (art. 9 Cost.) e la tutela dell'iniziativa economica (art. 41 Cost.). In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza n.20 del 20 marzo 1978, in *Giur. Cost.*, 1978, I, p. 46.

<sup>45</sup> C. ERUTKU, A. PRIEGUE FREIRE, Y. RICHELLE, *Licensing Innovations with Exclusive Contracts*, in *Rev. Ind. Organ.*, 2007, p. 261 ss.; J. P. KESAN, *Transferring Innovation*, in *Fordham Law Review*, 2009, p. 2169 ss.

<sup>46</sup> In tal senso, è stato rilevato « (...) while the standard argument for university licensing rests on the need for an exclusive licence to provide firms with an incentive to develop embryonic inventions, the evidence suggests that exclusivity is certainly not necessary for commercialization of many university inventions » (J.G. THURSBY, M.C. THURSBY, *University licensing*, *Oxford Review of Economic Policy*, 2007).

<sup>47</sup> Secondo una *survey* condotta da Thursby nel 2007 sulle licenze eseguite da organizzazioni senza scopo di lucro nel 2004 emerge che più della metà delle licenze considerate siano non esclusive e che la ragione di questo risieda nell'evidente bisogno di fondi per la ricerca. Cionondimeno, non bisogna dimenticare che un maggior numero di licenziatari richiede un conseguente incremento di costi di monitoraggio da parte della struttura licenziante e che dunque la scelta su quale tipologia di licenza utilizzare non può non tenere in considerazione siffatti costi. In alcuni casi si è addirittura riscontrato che questi costi siano l'elemento determinante per far propendere le Università ed i Centri di ricerca verso una licenza esclusiva. Cfr. J.G. THURSBY, M.C. THURSBY, *Chapter 6 Knowledge Creation and Diffusion of Public Science with Intellectual Property Rights*, in *Frontiers of Economics and Globalization*, 2, 2007 p. 199 ss; J.G. THURSBY, M.C. THURSBY, *Patterns of Research and Licensing Activity of Science and Engineering Faculty*, 2007 disponibile al seguente indirizzo <https://smartech.gatech.edu/handle/1853/10723>.

<sup>48</sup> In alcuni settori, soprattutto in quello delle scienze biochimiche, il tempo necessario per la commercializzazione è particolarmente lungo a causa dello sviluppo e della necessaria fase di regolamentazione di essa. Di conseguenza, il rischio che una tecnologia licenziata ad un solo soggetto industriale possa non raggiungere il mercato è molto alto. Proprio al contrario, in altri settori industriali, la scelta dell'esclusività può dipendere dai ricavi più elevati che la posizione "solitaria" del licenziatario è in

le energie investite senza dover temere gli attacchi concorrenziali di terzi che astrattamente potrebbero intervenire nel mercato prima di aver avuto il tempo di recuperare gli investimenti a mezzo delle vendite<sup>49</sup>.

Una licenza esclusiva *tout court*, priva di limitazioni per campi d'uso, ha il vantaggio indiscusso di escludere tutti gli sviluppatori potenziali, mentre una esclusiva confinata al campo d'uso non riesce ad evitare che altri soggetti possano ottenere licenze connesse a diversi impieghi del prodotto. Senza contare, peraltro, che il licenziatario esclusivo tende sempre ad addossarsi tutti i costi di un eventuale giudizio e ciò rappresenta un indiscutibile vantaggio per l'Università<sup>50</sup>.

Tuttavia, come anticipato, l'ente pubblico non può operare soltanto nella prospettiva di conseguire i più alti ritorni economici, ma deve affiancarvi il rispetto dei principi e delle finalità istituzionali, valutando ad esempio le implicazioni dell'esclusiva quando questa riguardi una licenza che ha ad oggetto una tecnologia con un certo impatto sulla salute umana o sul progresso medico, financo sulle risorse o sui superiori interessi della nazione,

---

grado di generare e, di conseguenza, dai ricavi che il licenziante può godere in termini di royalties. Insomma, per l'Università il costo/opportunità legata alla concessione di una licenza esclusiva devono essere vagliate anche alla luce della perdita di opportunità precluse per il solo fatto che è stato prescelto un solo licenziatario e del rischio che quest'ultimo possa non essere in grado di arrivare con successo allo sviluppo ed allo sfruttamento di tecnologia in conformità alla domanda del mercato. Ogni licenziante deve cioè conoscere bene il rischio di dipendere da un'unica controparte.

<sup>49</sup> Tuttavia, alcuni economisti hanno rilevato che le licenze esclusive non si traducono necessariamente in ritorni più elevati. In particolare, secondo gli studi condotti con riguardo alla *Columbia University*, *Stanford University* e *University of California*, i brevetti che hanno contato la più rilevante suddivisione di proventi per le strutture universitarie sono stati licenziati su base non esclusiva: dunque, investire nell'innovazione a mezzo di licenze esclusive può portare a risultati ottimali solo in alcuni settori, mentre in altri sono le licenze non esclusive a far ottenere risultati commerciali più apprezzabili; in altri casi ancora, si possono ottenere risultati importanti anche senza brevettare alcunché e basarsi su altri modi di trasferire la tecnologia (J.G. THURSBY, M.C. THURSBY, *University licensing*, cit.).

<sup>50</sup> Si tratta di una prassi che è stata recepita da alcuni Atenei all'interno dei Regolamenti di gestione della proprietà intellettuale e industriale. Ad esempio, l'articolo 9 (norme speciali sulla Ricerca Commissionata) del Regolamento IP dell'Università di Brescia disciplina espressamente tale ipotesi prevedendo ai commi 2 - 4 «I risultati della Ricerca Commissionata possono essere acquisiti dal committente, subordinatamente al compimento delle formalità di protezione da parte di UNIBS, secondo una delle seguenti modalità, da selezionare all'interno del contratto con il quale viene attribuita la commessa: a. Mediante cessione a titolo oneroso dei risultati e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale, a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione della domanda di brevetto o della formalità amministrativa dalla quale risulti pubblicamente la titolarità di UNIBS. b. Mediante licenza esclusiva per campo d'uso a favore del committente, con facoltà di sublicenza. c. Mediante licenza esclusiva o non esclusiva a favore del committente anche qualora i Risultati della Ricerca non abbiano diversi campi d'uso. 3. Nel caso di cui alla lett. a) del comma precedente, la cessione avrà effetto alla data in cui il committente corrisponderà il premio convenuto con UNIBS nel contratto con il quale viene attribuita la commessa e, ove sostenute direttamente da UNIBS, di tutte le spese sostenute per il conseguimento dei Diritti di proprietà intellettuale fino alla data della cessione. Saranno a carico del committente tutti i costi connessi con la cessione. 4. Nel caso di cui alla lett. b) del comma precedente, saranno in capo al committente i costi integrali connessi con le formalità di protezione dei Risultati della Ricerca per il conseguimento di Diritti di proprietà intellettuale».

come nel caso dei vaccini realizzati per il contrasto all'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso.

Da più parti<sup>51</sup> è stato altresì evidenziato che nella scelta di un solo licenziatario, l'ente si preclude molteplici opportunità di sfruttamento dei risultati della propria attività di ricerca, con il rischio non soltanto di favorire comportamenti rischiosi ed opportunistici (come l'*inventing patenting around*<sup>52</sup> e il ricorso alla brevettazione di caratteristiche, processi e miglioramenti della tecnologia licenziata per creare forme di dipendenza da contrapporre in rinegoziazioni con il licenziante), ma anche sub-ottimali rispetto alla domanda di mercato ed alle aspettative dell'università<sup>53</sup>.

Ciò nel caso dell'Università o di altro ente pubblico di ricerca non rappresenta certamente un vantaggio, attesa l'impossibilità, più volte rilevata, di dare attuazione ai risultati inventivi conseguiti. Si tratta, tuttavia, di un timore superabile laddove ci si rifaccia alle conclusioni cui si è giunti in questa sede in tema di configurazione *ex lege* dell'obbligo d'uso della tecnologia licenziata.

Se ci si concentra, poi, sul profilo del potenziale impatto che le licenze possono avere sulle pubblicazioni accademiche e compromettere il carattere aperto del sapere scientifico,

---

<sup>51</sup> G. PIEMONTE, *Le operazioni economiche di trasferimento tecnologico tra università e imprese*, cit., pp. 223-225; C. DEL RE, *I contratti di licenza di trasferimento tecnologico in ambito accademico*, cit., p. 194.

<sup>52</sup> Definizione e bibliografia del fenomeno che vede quest'ultimo sviluppare tecnologie alternative a quelle del licenziante per sottrarsi al pagamento delle *royalties*

<sup>53</sup> L'ente accademico, infatti, non può che mirare, come detto, a contribuire al progresso tecnico-scientifico e all'avanzamento delle conoscenze, per cui dovrebbe accordare licenze esclusive in una maniera tale da incoraggiare e monitorare lo sviluppo della tecnologia e il suo effettivo uso commerciale, cosicché una nuova tecnologia sia resa disponibile per tutti. In tal senso si è espressa anche l'AUTM statunitense nel documento *Nine points to consider in licensing university technology* che contiene una serie di raccomandazioni e buone pratiche da seguire nelle attività di trasferimento tecnologico e nella strutturazione dei rapporti di licenza tra accademia e industria al fine di preservare l'equilibrio tra proprietà intellettuale e interessi pubblici, disponibili al seguente link <https://autm.net/about-tech-transfer/principles-and-guidelines/nine-points-to-consider-when-licensing-university> (ultimo accesso 19.01.2021). In particolare, al Point 2, rubricato «*Exclusive licenses should be structured in a manner that encourages technology development and use*» si legge «*In situations where an exclusive license is warranted, it is important that licensees commit to diligently develop the technology to protect against a licensee that is unable or unwilling to move an innovation forward. In long-term exclusive licenses, diligent development should be well-defined and regularly monitored during the exclusive term of the agreement and should promote the development and broad dissemination of the licensed technology. Ideally, objective, time-limited performance milestones are set, with termination or non-exclusivity (subject to limited, but reasonable, cure provisions) as the penalty for breach of the diligence obligation. Another means of ensuring diligent development, often used in conjunction with milestones, is to require exclusive licensees to grant sublicenses to third parties to address market or public health needs ("mandatory sublicensing") and/or to diligently commercialize new applications of the licensed rights. Such a requirement could also be implemented through a reserved right of the licensor to grant direct licenses within the scope of the exclusive grant to third parties based on unmet need. In such situations, it is important to ensure that the parties have a common understanding of what constitutes a new application or unmet need for the purpose of implementing such a provision*».

quella esclusiva sembra essere la tipologia di licenza che più ne influenza, in senso negativo, l'andamento<sup>54</sup>.

La finalità pubblicistica della divulgazione dei risultati della ricerca accademica richiede che all'ente sia riservata quantomeno la facoltà di utilizzo dei risultati della propria attività di ricerca (oggetto di trasferimento) per finalità di ulteriore ricerca e di disseminazione dei risultati della stessa, nonché in connessione con le attività didattiche e di alta formazione cui è istituzionalmente (e costituzionalmente) preposta.

Dal punto di vista normativo, invero, si potrebbe fare riferimento all'art. 68, comma 1, lett. a), c.p.i. che riconosce, in via generale, uno spazio di libertà in capo a tutti coloro che utilizzano tecnologia proprietaria per mere finalità di ricerca e, in particolare, per «gli agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali [ovvero in via sperimentale]»<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> Uno studio condotto nel 2001 sull'impatto che l'esclusività di una licenza può avere sulle pubblicazioni accademiche ha rilevato che proprio nei casi di licenze esclusive si riscontrano i gap più importanti tra attività di *licensing* accademico e citazioni. Secondo l'Autore, poiché la natura delle licenze è quella di un contratto incompleto *ex se*, i licenziatari hanno un naturale bisogno di accedere al *know-how* trasferito dagli inventori. Tale esigenza, tuttavia, è meno impellente per quelle invenzioni che sono licenziate su base non esclusiva mentre normalmente a mezzo di licenze esclusive si tendono a trasferire trovati embrionali in fase di sviluppo (*proof and prototypes*) che richiedono ulteriori sforzi degli inventori e tutta quella conoscenza non codificata in capo ai ricercatori che evidentemente può essere in grado di bloccare la loro produttività accademica (D.C. MOWERY, A. ARVIDS, A. ZIEDONIS, *The geographic reach of market and non-market channels of technology transfer: comparing citations and licenses of university patents*, cit., 2001). Un altro studio, più recente, condotto sulla base delle divulgazioni scientifiche di invenzioni, brevetti e licenze dell'Università della California tra il 1997 e il 2007, rivela come, all'interno del campione di scoperte accademiche brevettate, le citazioni di pubblicazioni brevettate con licenza sono più elevate nei tre anni successivi alla licenza, sebbene questa differenza non sia statisticamente significativa. Tuttavia, nel momento in cui si disaggregano i dati in (a) scoperte brevettate che potrebbero essere utilizzate come "strumenti di ricerca" da altri ricercatori (in base alla presenza di accordi di trasferimento di materiale (MTA) che li coprono) e (b) scoperte brevettate non coperte dagli MTA, si scopre che le citazioni delle pubblicazioni collegate ai brevetti in licenza in quest'ultimo sottoinsieme non sono solo più alte per le pubblicazioni legate a brevetti in licenza rispetto a quelle senza licenza, ma che questa differenza è statisticamente significativa. Al contrario, la concessione di licenze per scoperte brevettate che sono anche strumenti di ricerca è associata a una riduzione delle citazioni di documenti collegati a questi progressi della ricerca, aumentando la possibilità che la licenza possa limitare il flusso di *input* alla ricerca scientifica "follow-on" (N. THOMPSON, A. A. ZIEDONIS, D. C. MOWERY, *University Licensing and the Flow of Scientific Knowledge*, in *Research Policy*. Vol 47(6), pp. 1060-1069 disponibile al seguente link <https://ssrn.com/abstract=2899547> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2899547>).

<sup>55</sup> Art. 68, c.p.i. (*Limitazioni al diritto di brevetto*) «1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali[, ovvero in via sperimentale]; a-bis) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e allo sviluppo di altre varietà vegetali; b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie; c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente; c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque italiane, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave, ovvero all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o

La norma, infatti, nel consentire l'uso privato, non commerciale o sperimentale dell'invenzione senza il consenso del titolare o del licenziatario esclusivo, assorbe integralmente la necessità di accordare agli organismi pubblici di ricerca una licenza d'uso gratuita, non esclusiva, per l'uso scientifico (e didattico) sul brevetto licenziato.

Interpretando la previsione di legge nel senso che sono consentiti quegli usi del brevetto che non toccano affatto l'interesse del titolare o del licenziatario esclusivo alla produzione e al commercio del trovato, nulla osterebbe a ricomprendere, tra le finalità non commerciali e sperimentali consentite dall'art. 68 anche le attività di studio che siano rilevanti, oltre che per lo svolgimento di ulteriori ricerche, anche per l'insegnamento sulle tematiche oggetto del brevetto, in quanto indipendenti da ogni scopo commerciale<sup>56</sup>. Vieppiù se si considera che la pubblicazione dei risultati della ricerca (i c.d. prodotti della ricerca scientifica), anche quando soggetti all'esclusiva per *copyright* o per brevetto, devono essere inseriti in appositi *repository* istituzionali (Cineca, Iris *et similia*) a cura dei docenti interessati, e senza che gli stessi vi si possano sottrarre. Nondimeno, il rispetto degli altrui diritti esclusivi di sfruttamento su tali prodotti risulta garantito dalla opzione, che l'autore del *record* può ed anzi deve fare, sulla *policy* di accesso al prodotto per i soggetti terzi (regime di embargo, accesso ai soli gestori dell'archivio oppure *open source*).

In tal senso sembrano essersi espressi anche la Commissione Europea ed il legislatore europeo che, sebbene abbia riconosciuto la possibilità di concedere licenze in esclusiva<sup>57</sup>,

---

altri mezzi di trasporto di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio italiano, ferme restando le disposizioni del codice della navigazione e quelle della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561; c-ter) agli atti consentiti ai sensi degli articoli 64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni così legittimamente ottenute. 2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi. 3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente».

<sup>56</sup> In tal senso, G. PIEMONTE, *Le operazioni economiche di trasferimento tecnologico tra università e imprese*, cit., p. 217, secondo cui «la *ratio* della norma risiede nell'intento prioritario di promuovere il progresso della scienza e della tecnica per mezzo delle invenzioni. Lo studio e la ricerca sui principi su cui si basa un brevetto esistente stimola, infatti, la produzione di nuove conoscenze e nuove invenzioni, in armonia con le norme che presiedono all'istituto brevettuale, le quali si preoccupano che l'invenzione, ancorché brevettata, entri al più presto nel patrimonio dei dati tecnico-scientifici accessibili a tutti». Cfr. G. CARRARO AVENTI, *Libri "indisponibili" e violazione dell'esclusiva*, in *AIDA*, 2017, p. 754 ss.

<sup>57</sup> Il riferimento è all'art. 48, comma 3 del Regolamento CE 1906/2006 che ammette la concessione di licenze in via esclusiva sul *foreground* generato da progetti di ricerca che hanno ricevuto finanziamenti sotto il Settimo Programma Quadro.

sollecitano gli Stati membri a vagliarle attentamente e coordinarle con gli scopi del trasferimento tecnologico. In particolare, secondo quanto previsto nella Raccomandazione (COM 2008/416/CE n. 1329) relativa alla gestione della IP nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri EPR, alla parte accademica dovrebbero essere riservati i diritti di licenza d'uso gratuito, non esclusivo, necessari a facilitare l'attività di divulgazione dei risultati e a proseguire la ricerca e la sperimentazione nel medesimo settore della tecnologia licenziata.

Potrà poi essere espressamente prevista dalle parti una clausola che accordi all'università il diritto di pubblicare gli ulteriori sviluppi delle ricerche attinenti all'oggetto della licenza, nel rispetto dei diritti del licenziatario e, comunque, non prima che venga depositata domanda di brevetto o registrazione del titolo di proprietà industriale.

D'altra parte, è pur vero che l'Università, per indurre i terzi ad investire i fondi necessari per potenziare e commercializzare tecnologie universitarie (specialmente quando si trovino allo stato embrionale), dovrebbe concedere una licenza esclusiva per svilupparle e distribuirle almeno all'interno di un campo di utilizzo specifico o all'interno di un determinato territorio.

Volendo però evitare di incorrere nei già citati fenomeni di opportunismo, potrebbe minimizzare le facoltà esclusive del licenziatario, riportandole all'interno di una serie di indicatori oggettivi di verificabilità quali le *royalties* ovvero, nel caso in cui la tecnologia debba essere sviluppata per un lungo periodo di tempo prima della sua distribuzione, potrebbe imporre alcune condizioni di distribuzione alla licenziataria o quanto meno il soddisfacimento di certi obiettivi di sviluppo (es. test beta e usi clinico-sperimentali) da raggiungere entro date prestabilite<sup>58</sup>.

Non sembra, dunque, che esista una tipologia ideale di licenza nel settore pubblico, dovendosi invece fare riferimento ad una molteplicità di elementi e fattori che di volta in volta dovranno essere considerati per valutare l'opportunità e convenienza di un tipo di licenza piuttosto che di un'altra, come, ad esempio, la scala di diritti che lo *sponsor* della ricerca si è riservato nello sfruttamento commerciale della tecnologia (opzioni, diritti di prelazione, ecc), il livello di maturità della tecnologia da brevettare ovvero la presenza di

---

<sup>58</sup> Dal canto loro, i partner strategici sono comprensibilmente riluttanti ad acconsentire all'inserimento di clausole che prevedono compensazioni future del tutto incerte e preferiscono prevedere sin dall'inizio quali e quante risorse dovranno essere dedicate alla commercializzazione della tecnologia. La forbice creata dalla due posizioni viene tendenzialmente risolta in base al tipo ed alla natura dell'opportunità commerciale percepita dal partner e comunque non è mai scevra di conflitti o contestazioni. Il che significa, in primo luogo, che la scelta fra un tipo di licenza esclusiva e non esclusiva diventa un problema cruciale per gli operatori economici.

*know-how* associato al brevetto, e la possibilità di poter contare sulla collaborazione *ex post* con gli inventori per favorire lo scambio di informazioni non codificate (anche se codificabili).

Allo stesso modo è utile valutare gli eventuali oneri normativi (cfr. prodotti farmaceutici), i possibili campi di utilizzo della tecnologia che consentono opzioni multiple nel campo di utilizzo delle licenze e una maggiore diffusione dei risultati della ricerca, la durata residua della protezione del brevetto rispetto alle tendenze del mercato nonché la conformità con la tecnologia e con gli *standard* di mercato<sup>59</sup>.

A tal fine, per l'Università potrebbe rappresentare una valida soluzione al «dilemma dell'esclusività» la licenza cd. co-esclusiva, che le consentirebbe di riservarsi alcune o tutte le prerogative connesse con la situazione proprietaria, tranne quella di creare ulteriori licenziatari (c.d. clausola di co-esclusiva)<sup>60</sup> e, in particolare, quelle necessarie alla realizzazione delle finalità istituzionali di ricerca e istruzione.

### **3. Clausole di riservatezza.**

Uno degli aspetti più rilevanti e delicati dell'intero fenomeno del trasferimento tecnologico, sia pubblico che privato, destinato ad incidere sul contenuto del contratto di licenza, è quello della riservatezza.

Come noto, i trasferimenti di tecnologia richiedono alle parti di scambiarsi, prima e dopo la conclusione del contratto, informazioni di natura progettuale, produttiva e commerciale nonché di carattere strategico e finanziario, essenziali per valutare la convenienza dello scambio<sup>61</sup>. La natura stessa dell'operazione economica impone l'adozione di tecniche e misure volte ad evitarne la divulgazione incontrollata, sia per le

---

<sup>59</sup> Cfr. C. BALDERI, G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *Eppur si muove! Il percorso delle università italiane nelle attività di brevettazione e licensing dei risultati della ricerca scientifica*, cit., pp. 225-226.

<sup>60</sup> VASCO E., *La valutazione dei beni intellettuali nelle PMI*, cit., p. 115.

<sup>61</sup> In particolare, nella fase delle trattative, l'impresa licenziataria è interessata a valutare il livello di maturazione della tecnologia, dalla qualità della protezione alle prospettive di commercializzazione, a svolgere un'attività di c.d. *due-diligence* aziendale anche con riguardo all'effettiva titolarità dei diritti di proprietà intellettuale (nel caso in cui il licenziante sia una Università o altro ente pubblico di ricerca, ad esempio, dovrà verificare la natura dei rapporti di lavoro tra questo e i suoi ricercatori nonché dei diritti di eventuali terze parti), lo *status* della procedura di protezione e l'analisi dei titoli (chi siano i finanziatori delle ricerche o i committenti di ricerche pregresse che abbiano dato vita a *back-ground* dominante), l'attualità di comportamenti contraffattori subiti o agiti verso le tecnologie di terzi, nonché la stima dei possibili campi d'uso e di destinazione che investono il mercato. A tal fine, la tenuta di registri che attestino lo stato di avanzamento delle ricerche condotte sui titoli e sui contributi inventivi da ciascuno riportati potrebbe essere uno strumento auspicabile al fine di monitorare la bontà dell'intero processo. La segretezza dell'operazione deve essere poi assolutamente garantita quando si è in pendenza del deposito di una privativa industriale volendosi evitare di incorrere in un'ipotesi di invalidità del titolo successivamente alla licenza.

ipotesi in cui la negoziazione non conduca ad un contratto di licenza, sia per quelle in cui il contratto di licenza venga sottoscritto<sup>62</sup>.

L'esigenza di garantire la riservatezza delle informazioni scambiate, poi, aumenta quando si tratti di licenze di *know-how* o segreto commerciale<sup>63</sup> - secondo la nuova dicitura

---

<sup>62</sup> Su questo versante, presenta alcune peculiarità il caso dei trasferimenti tecnologici nel settore pubblico in cui i licenziatari sono imprese terze, che non risultano cioè partecipate dall'Università (cd. *established firms*). In questi casi, secondo parte della dottrina, il trasferimento tecnologico può essere rallentato dallo scambio di informazioni che intercorrono fra Università e *partner*. Più in particolare, da uno studio di Munteanu emerge che gli *spin-off* universitari, per ogni invenzione licenziata con successo, hanno stipulato meno accordi di segretezza con le Università licenzianti, per via della conoscenza maggiore del trovato in capo all'inventore-ricercatore e, dunque, del minore scambio di informazioni necessarie per arrivare alla licenza (R. MUNTEANU, *University Research and Technology Transfer-A Competing Risks Approach*, in *Research on Humanities and Social Sciences*, Vol. 5, n. 16, 2015, pp. 29 - 43). In altre parole, il tipo di accordi di segretezza adoperati sull'invenzione ha un carattere più "informativo" per le aziende già consolidate (nel senso che abbisognano di uno scambio maggiore d'informazioni) che per le altre e, conseguentemente, presentano non solo un rischio di *moral hazard* molto più alto ma anche tempistiche più lunghe. Diversamente gli *spin-off* partecipati, avendo meno incertezze sul valore della tecnologia da sviluppare, riescono ad ottenere l'invenzione con più facilità e velocità di quanto non possano fare imprese terze. Non solo: dalle analisi condotte emerge anche che riescano ad ottenere tecnologie di livello più elevato. Ciò che risulta chiaro, dunque, è che gli accordi di segretezza hanno impatto molto forte sulla probabilità di stipulare una licenza e sulla qualità della tecnologia licenziata. Difficilmente, a nostro avviso, si potrebbe comunque pensare di eliminare gli accordi di segretezza per accelerare il processo del trasferimento, visto che essi sono di fondamentale importanza per le *established firms* e comunque in generale poiché aumentano la possibilità di concedere licenze.

<sup>63</sup> Le problematiche affrontate nel presente paragrafo e nel successivo poggiano su un presupposto concettuale fondamentale, quale quello dell'ammissibilità nell'ordinamento interno del trasferimento di segreti industriali separatamente dal complesso aziendale cui appartengono e, in particolare, mediante licenza. Nel senso di ammettere la licenza di segreti commerciali - per tali intendendosi, ai sensi del novellato art. 98 c.p.i., le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, dotate di specifici caratteri previsti dal legislatore - deve farsi riferimento alla *ratio* della tutela prevista, che insiste non tanto sulle informazioni in quanto tali, «quanto piuttosto sull'investimento impiegato per ottenerle e segretarle» (M. BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, 2004, Giuffrè, p. 49; cfr. C. GALLI, *Potenziale perpetuità della tutela del know-how e contrattualizzazione degli impegni di riservatezza*, in *IDI*, 2, 2018, p. 118). Alla tutela del segreto commerciale, infatti, accedono più tipi di informazioni e finanche le esperienze tecnico-industriali, a condizione che soddisfino determinati requisiti e, in particolare, che le stesse siano «sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure ritenute ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete». L'eventuale circolazione del segreto non costituisce un ostacolo all'ottenimento della tutela *ex art. 98 c.p.i.*, se non - evidentemente - nei limiti in cui tale circolazione ne abbia comportato la divulgazione o lo abbia reso facilmente accessibile ai terzi o agli esperti del settore, così come non costituisce presupposto imprescindibile della tutela l'esclusivo possesso da parte di un solo soggetto. A questo proposito è stato rilevato che «l'esistenza di plurimi detentori legittimi di un'informazione riservata, collegati o non collegati tra loro, di per sé non vanifica la protezione del segreto, che non presuppone un possesso esclusivo, anche perché il diritto che attribuisce nel nostro ordinamento sia configurato come un'esclusiva, non ha ad oggetto l'informazione in sé considerata, bensì, la sfera di riservatezza che la circonda, essendo quindi opponibile a tutti coloro che penetrino senza il suo consenso in questa sfera, ma non ovviamente a coloro che acquisiscano legittimamente queste informazioni, a titolo originario (ossia a coloro che le hanno «conseguite in modo indipendente», come recita l'art. 99 c.p.i.: ed in tal caso il loro diritto è pieno) o derivativo (perché le informazioni sono loro pervenute con il consenso del titolare: ed in tal caso l'utilizzazione o la divulgazione di esse da parte del "ricevente" incontra i limiti che derivano dal proprio titolo in base al quale questo consenso è stato prestato, o dall'assenza di questo titolo, assenza che rende il consenso anzitutto sempre revocabile e la relativa attribuzione patrimoniale priva di causa e come tale nulla)» (così C. GALLI, *Potenziale perpetuità della tutela del know-how e contrattualizzazione degli impegni di riservatezza*, cit., p. 118). Rileva altresì quanto previsto in punto di acquisizione, utilizzazione e divulgazione lecita di segreti commerciali altrui: l'art. 3 della Direttiva UE 2016/93 prevede espressamente che costituisce una ipotesi di acquisizione, utilizzazione e divulgazione lecita di segreto commerciale «(iv) qualsiasi altra pratica conforme a leali pratiche commerciali». Tale previsione non ha formato oggetto di recepimento da



introdotta dal D. Lgs. 63/2018 in sede di recepimento della Direttiva UE 2016/93<sup>64</sup>-, ovvero di licenze ibride, ossia di brevetto e *know-how* o brevetto e segreto, poiché una loro eventuale divulgazione potrebbe condurre addirittura all'estinzione anticipata del diritto di proprietà trasferito o ad una sua invalidazione<sup>65</sup>.

---

parte del D. Lgs. 63/2018 in quanto, come si legge nella tabella di concordanza della Relazione illustrativa, l'ordinamento interno già garantisce ipotesi di liceità di trattamento dei segreti commerciali, prevedendo all'ultimo comma dell'art. 99 c.p.i. «salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo». Orbene, senza alcun dubbio, può ritenersi che il contratto di licenza costituisca una modalità di "conseguimento indipendente" del segreto da parte del terzo, conforme alle leali pratiche commerciali e, pertanto, lecita, a condizione però che ne garantisca la segretezza. Ammette la possibilità di un trasferimento di informazioni aziendali riservate M. PASTORE, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, in G. Resta (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Milano, 2011, p. 273 che sottolinea «il possesso di informazioni costituisce, infatti, una componente essenziale del patrimonio aziendale in grado di conferire una posizione di vantaggio competitivo, specie se mantenute segrete. L'informazione è in questo contesto un bene dotato di elevato valore economico e in quanto tale possibile oggetto di scambi commerciali». Infine, anche qualora si ritenesse che la possibilità di effettuare atti di trasferimento costituisca un problema «libresco» poiché, come osservato da autorevole dottrina in relazione alla tutela del terzo che abbia acquistato in buona fede, a titolo derivativo, «ben difficilmente tali acquisti in buona fede si verificherebbero in pratica», non significa che questa sia esclusa *tout court* (Cfr. M. LIBERTINI, *Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *IDI*, 2017, 6, p. 570).

<sup>64</sup> Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti, recepita nell'ordinamento interno con il D.Lgs 11 maggio 2018, n. 63.

<sup>65</sup> Le particolari esigenze di riservatezza che presentano i diritti di proprietà industriale e i segreti commerciali in particolare, trovano conferma nel recente intervento normativo del legislatore europeo, rappresentato dalla Direttiva UE 2016/943 e seguito da quello interno, che ha introdotto una specifica disciplina sulla divulgazione dei *trade secrets* nel corso del processo. Uno studio condotto nel 2013 per la Commissione Europea sullo stato della qualificazione giuridica e della tutela delle informazioni riservate nel Mercato Interno, infatti, aveva rivelato come il rischio di divulgazione delle informazioni riservate nel corso del processo costituisca uno dei principali fattori che disincentivano l'attivazione della tutela giurisdizionale in caso di sottrazione o divulgazione di tali informazioni (BACKER & MCKENZIE, *Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market*, Publication Office of the European Union, 2013; HOGAN LOVELLS, *Report on Trade Secrets for the European Commission*, Publication Office of the European Union, 2013). Secondo la valutazione di impatto condotta dalla Commissione, la necessità di una specifica disciplina in materia è dipesa dall'esiguità degli Stati membri attualmente in grado di garantire un livello adeguato di riservatezza dei segreti commerciali durante ed al termine del processo. Allo stesso modo, l'esigenza di riservatezza dei segreti commerciali nell'ambito dei processi che li riguardano è segnalata da ed è tenuta in considerazione fra i fattori rilevanti ai fini della misurazione dell'effettività della tutela dei segreti commerciali (cfr. OECD *Trade Policy Papers* No. 162, *Approaches to Protection of Undisclosed Information (Trade Secrets) Background Paper*, a cura di M. F. Schultz, D.C. Lippoldt, 2014, consultabile presso il sito <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/Chapter3-KBC2-IP.pdf>). Con il d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 è stata data attuazione alla Direttiva n. 943 del 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate, definite segreti commerciali, contro la loro acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti. Il decreto legislativo è intervenuto direttamente sul codice della proprietà industriale introducendo specifiche norme sulla tutela processuale. In particolare, dopo l'art. 121-*bis* c.p.i. è stato inserito l'art. 121-*ter* sulla tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari, sono state introdotte modifiche all'art. 124 c.p.i. con la previsione di «misure correttive» e «sanzioni civili», all'art. 126 c.p.i. per consentire l'adozione di misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali, e infine, all'art. 132 relativo ai procedimenti cautelari. Per un'analisi approfondita degli strumenti posti a tutela dei segreti commerciali v. V. FALCE, *Tecniche di protezione delle informazioni riservate. Dagli accordi TRIPS alla Direttiva sul segreto industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2016, 4-5, I, pp. 129-156; ID, *Dati e segreti. Dalle incertezze del Regolamento Trade secret ai chiarimenti delle Linee Guida della Commissione UE*, in *IDI*, 2018, 2, pp. 155-159; F. BANTERLE – M. BLEI, *Alcune novità introdotte dalla Direttiva Trade Secrets*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, 4-5, I, pp. 202-224.

Sicché, per soddisfare una così ampia e variegata necessità di tutela, sono stati elaborati nel tempo molteplici strumenti cui poter far ricorso in momenti diversi, che vanno dalle lettere di intenti (*letters of intent*) e memoranda d'intesa (*memoranda of understanding*), da sottoscrivere prima dell'inizio delle trattative negoziali, agli accordi di non divulgazione (c.d. *non disclosure agreements*), fino alle specifiche clausole di riservatezza da inserire all'interno del singolo contratto di licenza. Gli impegni di confidenzialità, poi, possono anche essere impliciti<sup>66</sup> ovvero contenere una integrazione o specificazione della disciplina legale, rafforzando gli obblighi di base già imposti dalla legge<sup>67</sup>.

Non sempre, però, il ricorso ad alcuni di questi strumenti è consigliato. La prassi, infatti, ha rivelato che l'utilizzo di lettere di intenti o *memoranda of understanding* non è realmente utile poiché, non trattandosi di veri e propri accordi, ma di «*vague statements of intentions and plans for the future*»<sup>68</sup>, risultano assai spesso non sufficientemente concreti per gli obiettivi aziendali, ingenerando confusione sul fatto che siano legalmente vincolanti. In tal senso si è espressa anche la WIPO che nel *Report 2015* ne ha sconsigliato l'uso, precisando altresì «*standstill agreements or agreements to negotiate on an exclusive basis are almost never desirable and should generally be refused, [since] they can give an undue advantage to one side in a negotiation and remove the option of turning to an alternative if negotiation is not successful*»<sup>69</sup>.

Dal punto di vista dell'efficienza, dunque, sono certamente da prediligere gli accordi di non divulgazione che rappresentano un negozio giuridico di natura sinallagmatica, rivestendo un ruolo decisivo non solo nella fase precontrattuale ma anche in quella successiva, dal momento che possono aiutare ad interpretare la volontà delle parti in caso di contenzioso o a ricostruire la reale natura e portata delle informazioni riservate. Uno dei rischi cui può andare incontro il potenziale licenziante è proprio quello dello sfruttamento abusivo delle stesse: è ben possibile, come vedremo più avanti, che le informazioni riservate acquisite nel corso dei primi contatti commerciali vengano utilizzate dal potenziale licenziatario per minacciare od ottenere l'invalidazione di diritti nel corso della

---

<sup>66</sup> In un famoso caso, prima il Tribunale di Milano, poi la Corte d'Appello e infine la Corte di Cassazione hanno ritenuto che la comunicazione di un'invenzione fatta prima della brevettazione di essa a un soggetto legato all'invenzione da rapporti contrattuali che implicavano un impegno reciproco di confidenzialità non comportasse pre-divulgazione.

<sup>67</sup> Questo è il caso, in particolare, delle regolamentazioni aziendali del segreto che si aggiungono all'obbligo di legge gravante sui dipendenti a norma dell'art. 2105 c.c., vietando specifici comportamenti "rischiosi" o facilitando la prova delle eventuali violazioni, per esempio disciplinando l'uso degli strumenti informatici di comunicazione in dotazione ai dipendenti.

<sup>68</sup> WIPO, *Successful Technology Licensing*, p.13.

<sup>69</sup> *Ibidem*.

successiva relazione contrattuale.

In ogni caso, però, qualora si scegliesse di fare ricorso ad un contratto autonomo, si dovrà prestare particolare attenzione ad evidenziare la causa degli obblighi che vengono assunti, che di regola è identificabile, come già accennato, nell'interesse alla valutazione della convenienza o alla stipulazione dell'accordo principale, ma che, in mancanza di precisazioni, può costituire fonte di contestazioni.

Allo stesso modo, nei casi in cui sia intervenuto l'accordo tra le parti, potranno essere inserite clausole di riservatezza o di non divulgazione<sup>70</sup>.

Dal punto di vista contenutistico, tali clausole si caratterizzano per la presenza di alcuni elementi tipici o *standard*(izzati), come le obbligazioni del beneficiario riguardo alle informazioni confidenziali ed i tipi di divulgazioni ammesse, la definizione delle informazioni che si ritengono di carattere confidenziale<sup>71</sup> ed il termine della confidenzialità (di cui si dirà più approfonditamente nel prossimo paragrafo).

### **3.1.La perpetuità degli obblighi di riservatezza nel caso di *trade secrets*.**

Le considerazioni appena svolte sollevano un problema nel caso di licenza di *know-how* o segreti commerciali, per la cui conservazione è strettamente necessario garantire alti livelli di riservatezza, anche dopo il termine del contratto<sup>72</sup>.

Invero, proprio per evitare situazioni di potenziale compromissione<sup>73</sup>, tali diritti di

---

<sup>70</sup> In realtà, gli obblighi di riservatezza derivanti da tali clausole possono considerarsi connaturati al contratto di licenza quando questo abbia ad oggetto *know-how* o segreti commerciali, ossia sussistenti a prescindere da una espressa previsione o pattuizione delle parti. Ciò in quanto – come vedremo meglio nel prossimo paragrafo – l'inadempimento di tali obblighi determina il venir meno della privativa stessa. Cfr. A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 492, secondo cui «ai contratti di know-how accede normalmente un obbligo di segretezza, che può anche essere temporalmente illimitato. Riterrei, anzi, che esso debba essere considerato elemento naturale del contratto, quindi presente anche se non pattuito esplicitamente».

<sup>71</sup> Si tratta, tendenzialmente, di una lista di tipi di dati da includere, come brevetti non pubblicati, *know-how*, schemi, informazioni finanziarie, verbali e strategie commerciali. Tipicamente, non rientra in tale elencazione ed è quindi escluso dall'ambito di applicazione delle limitazioni d'uso il materiale che il beneficiario già conosce o di cui è venuto a conoscenza da un'altra fonte; il materiale disponibile pubblicamente; il materiale che è stato ottenuto illegalmente; il materiale che è sottoposto ad ordinanza giudiziaria.

<sup>72</sup> In tal senso, A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 492, secondo cui «ai contratti di know-how accede normalmente un obbligo di segretezza, che può anche essere temporalmente illimitato. Riterrei, anzi, che esso debba essere considerato elemento naturale del contratto, quindi presente anche se non pattuito esplicitamente»; L. SORDELLI, *Il know-how: facoltà di disporre e interesse al segreto*, cit., p. 118; E. AGHINA, *L'obbligo illimitato di segretezza nei contratti di licenza di know-how*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, p. 6.

<sup>73</sup> Cfr. C. GALLI, *Potenziale perpetuità della tutela del know-how e contrattualizzazione degli impegni di riservatezza*, cit., p. 118 secondo cui «nel caso delle informazioni riservate, il mantenimento del segreto viene a dipendere essenzialmente dalle regole, principalmente di natura contrattuale, che il legittimo detentore di esse è in grado di imporre (e poi di far concretamente rispettare) ai soggetti che con queste informazioni (o con le cose materiali che le incorporano) vengono in contatto, sia che appartengano alla sua sfera "interna", come i dipendenti dell'impresa, sia che siano legati a lui da vincoli di collaborazione, che implicano, per

proprietà industriale richiederebbero l'adozione di obblighi contrattuali di riservatezza o non divulgazione che abbiano la medesima durata del diritto, potenzialmente illimitata<sup>74</sup>.

Una previsione contrattuale di siffatto genere potrebbe risultare incompatibile con un principio generale dell'ordinamento, riconducibile alla nozione di ordine pubblico, che vieta l'assunzione di obbligazioni perpetue e che consente, in caso di violazione, di fare ricorso ai rimedi di cui agli artt. 1467 e 1468 c.c.

Tale incompatibilità, però, sembra superabile laddove si consideri proprio la potenziale perpetuità del diritto cui le obbligazioni contrattuali di riservatezza accedono che, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce l'interesse meritevole di tutela idoneo a legittimare il ricorso a clausole di riservatezza al cui rispetto le parti possono essere obbligate anche oltre la durata del contratto<sup>75</sup>.

In particolare, con riguardo agli accordi di delimitazione tra segni distintivi per i quali non sia prevista una limitazione temporale, è stato chiarito che il divieto di assumere obbligazioni perpetue non può trovare applicazione ai diritti di proprietà intellettuale la cui durata sia potenzialmente perpetua: gli accordi con cui ci si impegna a mantenere la segretezza di un'informazione riservata, la cui efficacia temporale è indeterminata, devono considerarsi coerenti alla tutela anch'essa indeterminata nella sua durata che la legge accorda a tali posizioni soggettive» poiché - spiega la Corte - «se possono essere pattuiti anche per una durata inferiore a quella di uno o più diritti di esclusiva in gioco, ben possono, appunto perché tali, essere predisposti a durare quanto la convivenza stessa» e quindi

---

essere attuati, la conoscenza delle informazioni riservate, come i licenziatari, ma anche i fornitori e i subfornitori».

<sup>74</sup> Occorre precisare che il carattere illimitato della protezione concessa al segreto commerciale è condizionato alla sussistenza della segretezza oltretutto del valore economico del segreto stesso per il suo titolare (Cfr. C. GALLI, *Potenziale perpetuità della tutela del know-how e contrattualizzazione degli impegni di riservatezza*, cit., p. 118; M. LIBERTINI, *Tutela e promozione delle creazioni intellettuali e limiti funzionali della proprietà intellettuale*, in AIDA, 2014, pp. 299 e ss.; ID, *Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come oggetto di diritti di proprietà intellettuale*, cit., p. 566 ss). Quella delle informazioni riservate o segrete, tuttavia, non rappresenta un *unicum* nel diritto interno della proprietà industriale poiché la stessa previsione riguarda i marchi registrati (perché potenzialmente rinnovabili per un numero infinito di volte), le indicazioni geografiche, le denominazioni d'origine e i segni distintivi non registrati (perché protetti sin quando è attuale la sussistenza del requisito di validità e, in particolare, sino a quando sussiste la capacità distintiva). Per le denominazioni d'origine la tendenziale perpetuità è ancora più accentuata dal fatto che il diritto eurounitario (art. 13.2. Reg. UE n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e art. 45.3 Reg. C.E. n. 479/2008 sull'organizzazione comune del mercato vitivicolo), così come l'*Arrangement* di Lisbona, esclude che la volgarizzazione di esse faccia venir meno la tutela (Cfr. C. GALLI, *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine sul mercato globale: convergenze e conflitti*, in *diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2015, p. 1 ss). La circostanza che il D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 abbia introdotto all'art. 99 c.p.i. il comma 1-*quater*, che prevede un limite di prescrizione di 5 anni delle azioni, contrattuali o extracontrattuali, a tutela dei segreti industriali incide sulla protezione accordata al segreto solo nei limiti in cui lo stesso è stato violato, con conseguente divulgazione.

<sup>75</sup> Cass. civ., 22 aprile 2003, n. 6424, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, pp. 90 e ss. e in *Foro it.*, 2004, I, pp. 205 e ss., con nota adesiva di CASABURI, *Sul marchio patronimico Zegna*.

potenzialmente anche in perpetuo, senza facoltà di ricorso<sup>76</sup>.

Un conforto in tal senso sembra provenire dal Regolamento (UE) n.316/2014 (che ha sostituito il Reg. C.E. n. 772/2004) relativo all'applicazione dell'art. 101 TFUE a categorie di accordi di trasferimento tecnologico, che fornisce alcune indicazioni rilevanti, deponendo in favore di una perpetuità degli obblighi contrattuali di riservatezza.

Dopo aver definito il *know-how* come «un patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove che è: *i*) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile; *ii*) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e *iii*) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità», stabilisce che «l'esenzione si applica fintantoché i diritti tecnologici sotto licenza non si siano estinti, non siano scaduti o non siano stati dichiarati nulli o, per quanto riguarda il *know-how*, fintantoché il *know-how* rimanga segreto. Tuttavia, nel caso in cui il *know-how* venga reso pubblico a seguito di un intervento del licenziatario, l'esenzione si applica per la durata dell'accordo» (art. 2, par. 2, Reg. 316/2014).

La previsione sembra consentire che le obbligazioni assunte restino operanti sino a quando il *know-how* rimanga segreto per fatto non imputabile al licenziatario, così come l'art. 623 c.p. che nel sanzionare la rivelazione o l'impiego a proprio o altrui profitto dei segreti commerciali e delle notizie destinate a rimanere segrete, non pone alcun limite temporale al segreto delle informazioni, così configurando una protezione che dura sin tanto che dura la riservatezza di queste.

A tale conclusione si giunge anche qualora si prendano in considerazione le conseguenze della previsione di un termine al rispetto del segreto. L'assenza di obblighi di riservatezza che perdurino anche oltre il termine del contratto appare del tutto incongrua rispetto alla natura dei diritti coinvolti giacché, da un lato, potrebbe imporre ad una parte l'obbligo di rispettare un diritto non più esistente, dall'altro, potrebbe comportare l'estinzione anticipata del diritto. Come unanimemente affermato dalla dottrina, la

---

<sup>76</sup> *Ibidem*. Nel caso in questione la Suprema Corte ha motivatamente respinto la tesi del ricorrente secondo cui gli accordi di delimitazione tra segni distintivi per i quali non sia prevista una limitazione temporale dovrebbero essere soggetti a recesso, cosa che equivarrebbe a privare tali accordi di qualsiasi carattere vincolante: ciò appunto in quanto «i limiti posti all'uso del marchio ..., proprio perché debbono essere funzionali all'obiettivo che si è detto, non possono che durare quanto durerà la vita del diritto esclusivo», dovendosi richiamare, come correttamente fa la Corte di merito, «la fisiologica durata delle facoltà che spettano al titolare di un diritto di esclusiva. Ciò in quanto gli accordi di convivenza dei marchi se possono essere pattuiti anche per una durata inferiore a quella di uno o più diritti di esclusiva in gioco, ben possono, appunto perché tali, essere predisposti a durare quanto la convivenza stessa».

protezione del segreto “durerà fintanto che il patrimonio conoscitivo sarà segreto”<sup>77</sup> cosicché la previsione della scadenza degli obblighi di segretezza compromette la sopravvivenza del diritto, quanto meno a partire dalla data di scadenza.

Dal punto di vista contrattuale, dunque, appare legittimo inserire all’interno di un autonomo accordo di segretezza ovvero di un accordo di più ampia portata, come un contratto di licenza, una clausola che imponga alla parte che riceve informazioni riservate una serie specifica di obblighi di riservatezza e di limitazione d’uso che durino sino alla caduta in pubblico dominio di dette informazioni, determinata per fatti non imputabili alla parte ricevente.

Ciò in quanto, la potenziale perpetuità dei diritti su tali informazioni rende ammissibile l’assunzione, senza facoltà di recesso, di obbligazioni aventi una durata correlata a quella - potenzialmente perpetua - della tutela normativa di tali informazioni; risultando, peraltro, del tutto ingiustificata la previsione di un termine all’obbligo di mantenere il segreto qualora il segreto cessasse di essere tale prima della scadenza per caduta in pubblico dominio<sup>78</sup>, se non addirittura letale per il diritto sulle informazioni riservate, che alla scadenza del termine, pur se non ancora divenute accessibili al pubblico, potrebbero perdere comunque i requisiti di tutela.

#### **4. I sistemi di remunerazione della tecnologia licenziata.**

Da un punto di vista strategico, la scelta del sistema di remunerazione per la concessione in licenza di tecnologia proprietaria è questione assai rilevante, tanto per il licenziante quanto per il licenziatario, e si inserisce nella più ampia problematica della valutazione della proprietà intellettuale<sup>79</sup>.

Diversamente da qualunque altro contratto, infatti, nelle ipotesi di licenza il profilo

---

<sup>77</sup> C. PASCHI, *L’oggetto della tutela delle informazioni riservate*, in Galli – Gambino, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, p. 897.

<sup>78</sup> In questo caso si configurerebbe come un vero e proprio obbligo di non concorrenza, sottoposto alle limitazioni previste dal codice civile e dal diritto antitrust.

<sup>79</sup> Valutazione che dipende da fattori variabili come l’importanza e l’ampiezza della tecnologia, il grado di protezione della stessa (se tutelata attraverso brevetto, segreto industriale o come semplice *know-how*), l’eventuale attività di consulenza e supporto tecnico del ricercatore, il mercato della tecnologia. Per una panoramica completa dei metodi di valutazione della proprietà intellettuale si veda F. DE MICHELIS, *La determinazione dei corrispettivi nei contratti per il trasferimento di tecnologia e la valutazione della proprietà intellettuale*, cit., pp. 123-139; M. GRANIERI, *Valutazione “qualitativa” della proprietà industriale, rating dei titoli brevettuali e stima del rischio nelle operazioni di finanziamento*, in *Giur. comm.*, fasc. 4, 2012, pp. 510 – 531; M. FRANZOSI, *Royalty per uso di brevetto standard: But for; Georgia Pacific, Apportionment*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2015, p. 258 ss. Per una analisi pratica dei metodi classici di valutazione della tecnologia licenziata v. WIPO, *Successful Technology Licensing*, 2015, pp. 24-26 disponibile al seguente indirizzo [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo\\_pub\\_903.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf).

della remunerazione è fortemente condizionato dall'oggetto contrattuale e richiede di considerare «*the value of the IP license in the context of all the other related transactions: the financial terms will vary depending on whether there is only an IP license or also a manufacturing and purchase agreement, a marketing agreement, a distribution agreement, a joint venture, etc.*»<sup>80</sup>.

Invero, in presenza di un rapporto dominato da ampie asimmetrie informative, entrambe le parti hanno interesse a fissare in anticipo il corrispettivo dovuto: il passare del tempo e l'avanzamento della ricerca rimuovono progressivamente i fattori di incertezza legati alla tecnologia licenziata (in particolare, al successo commerciale della stessa), producendo cambiamenti, anche significativi, delle intenzioni delle parti. Ad esempio, nel caso di licenza per tecnologie ancora bisognose di sviluppo, il licenziante ha tutto l'interesse ad ottenere subito il più possibile, optando per un sistema di remunerazione fisso, soprattutto se si tratta di un soggetto *risk-averse*, come una università o un ente pubblico di ricerca. Al contrario, se si tratta di tecnologia sufficientemente sviluppata, magari brevettata o registrata, è il potenziale licenziatario che, avendo maggiore e migliore conoscenza del mercato di riferimento, ne potrebbe approfittare tenendo basso il livello del corrispettivo, parametrandolo all'andamento sul mercato della tecnologia licenziata.

La determinazione del corrispettivo, dunque, si presenta come operazione piuttosto complessa, sia per le oggettive difficoltà nel determinare il valore della tecnologia e delle conoscenze trasferite sia per la molteplicità di funzioni cui può assolvere<sup>81</sup>. Con la conseguenza che, di fatto, saranno la dinamica del negoziato, il potere contrattuale delle parti e l'interesse di queste nel concludere l'accordo per la concessione della licenza a determinare l'esatta misura del corrispettivo, su cui peseranno, altresì, le vicende di proprietà intellettuale costituite sulla conoscenza licenziata (invalidazione, mancata concessione del titolo di proprietà intellettuale, contenzioso ecc..).

In questa sede si intende offrire una panoramica delle principali metodologie di calcolo adottate per la concessione di licenze nel settore pubblico e in quello privato, senza prendere in considerazione i problemi fiscali, valutari e di gestione dell'inflazione connessi alla remunerazione della licenza.

---

<sup>80</sup> WIPO, *Successful Technology Licensing*, p. 23.

<sup>81</sup> In dottrina, invero, le funzioni del corrispettivo nei contratti di licenza sono state valutate da diverse prospettive. Vi è chi, come Markman, ha adottato come punto di vista quello della possibile massimizzazione degli utili netti derivanti dal trasferimento mediante licenza e chi, invece, come Jensen e Thursby, ha valutato il metodo di pagamento in relazione alla possibilità di superare gli ostacoli al trasferimento della tecnologia. R.A. JENSEN, M. THURSBY, *Proofs and Prototypes for Sale: The Licensing of University Inventions*, in *American Economic Review*, vol. 91, pp. 246-259.

Il criterio di divisione da cui si parte è quello della natura dei corrispettivi, che consente di distinguere tra corrispettivi monetari e non monetari, senza che con ciò si escluda la possibilità di prevedere un sistema misto, nel quale cioè sono presenti anche corrispettivi monetari, mentre una sezione specifica sarà dedicata alle *royalties* che costituiscono la forma di remunerazione più diffusa in tutti i settori.

#### **4.1. segue a) nel settore privato.**

Nel settore privato, con riferimento ai corrispettivi di natura non monetaria, costituisce prassi comune in alcuni specifici processi produttivi il sistema delle licenze incrociate o, più comunemente, *cross licensing* con cui il licenziante ottiene per la concessione della licenza la facoltà di utilizzare parte o tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale del licenziatario<sup>82</sup>.

Questo modello di remunerazione coinvolge tecnologie non coperte o *non ancora* coperte da brevetto, perché in fase di valutazione da parte dell'ufficio competente, oppure tecnologie i cui brevetti saranno concessi in futuro, distinguendosi in tal caso tra *ex post cross-licensing* ed *ex ante cross-licensing*<sup>83</sup>. È possibile, inoltre, che la licenza riguardi solo una o alcune delle tecnologie disponibili per licenziante e licenziatario ovvero l'intero portafoglio tecnologico o un'ampia classe di tecnologie (in tal caso si parlerà di *broad cross-licensing*).

Generalmente, i titolari di brevetti sottoscrivono un accordo di licenza incrociata solo

---

<sup>82</sup> Questa forma di remunerazione del trasferimento tecnologico si è sviluppata in seguito all'aumento del numero dei brevetti che ha generato un aumento della complessità dei prodotti, anche di uso comune, costituiti da un numero sempre maggiore di componenti tecnologiche: in tal senso, è emblematico uno studio condotto nei primi anni 2000 da due studiosi inglesi dal quale è emerso che un moderno *smartphone* contiene circa 7.796 brevetti (D.J. GOODMAN, R.A. MYERS, *3G Cellular Standards and Patents*, in *IEEE WirelessCom 2005*, 2005). Nei settori ad alta cumulatività dell'innovazione, come quello dell'ICT3, la complessità dei prodotti e l'aumento del numero di brevetti ha generato una vera e propria dispersione della proprietà intellettuale, dando vita al fenomeno dei c.d. *patent thickets* (o "selve di brevetti"). In particolare, è stato rilevato che mentre nel settore della chimica le aziende tendono a trasferire i loro diritti su beni e servizi "*over prospective*", ossia facendo ricorso a licenze unilaterali senza attendersi una concessione di licenza dall'altra parte, nel settore dell'ingegneria elettronica si registrano con più frequenza accordi *cross license*: quasi il 13% di tutti i trasferimenti di tecnologia tramite *cross licensing*, infatti, parrebbe appartenere a quest'area. In altri settori, invece, è meno frequente e non raggiunge il 10%. Inoltre, alcuni studi hanno registrato che normalmente il *cross licensing* è più utilizzato per il trasferimento di tecnologia che non è ancora stata sviluppata (nel 21% dei casi). La differenza fra questi settori, e dunque fra i vari impieghi delle licenze, viene spiegata in relazione alla maggiore debolezza dei diritti di proprietà intellettuale in quelle aree in cui si fa più pressante l'esigenza di strutturare e blindare gli accordi inserendo precise limitazioni contrattuali (ingegneria informatica ed elettronica). Le imprese del settore ingegneristico, informatico ed elettronico presentano, peraltro, una percentuale più alta di licenze stipulate con aziende ad esse connesse o correlate (39% e 35%), se paragonate al settore chimico-farmaceutico (28%) o ad altri settori.

<sup>83</sup> P. REGIBEAU, K. ROCKETT, *Assessment of potential anticompetitive conduct in the field of intellectual property rights and assessment of the interplay between competition policy and ipprotection*. *European Commission Competition Report*, 2011, pp. 20-23.



se le loro intensità di capitale sono abbastanza elevate, atteso l'alto costo che dovranno sopportare: in questo modo, è vero che i margini di guadagno derivanti dall'esclusiva sull'innovazione si riducono – poiché da un “monopolio” si passa a un duopolio<sup>84</sup>-, ma d'altra parte, le parti riescono ad evitare la perdita associata alla cessazione della produzione dovuta alla mancata disponibilità della tecnologia.

Questo modello di remunerazione gioca un ruolo centrale nelle ipotesi di trasferimento di brevetti essenziali poiché consente di neutralizzare il fenomeno del cumulo di canoni di licenza dovuti per l'utilizzo dei numerosi brevetti necessari alla produzione di un determinato prodotto, il cui totale potrebbe superare una ragionevole quota del valore e del prezzo del bene (c.d. *royalty stacking*): così di fatto impedendo all'implementatore l'ingresso (o la sopravvivenza) sul mercato<sup>85</sup>. Invero, nei settori in cui sono diffusi sistemi di licenze incrociate si registrano livelli di efficienza maggiori, soprattutto quando la concessione sia effettuata su portafogli di brevetti che coprono prodotti aventi una diffusione mondiale, e non già paese per paese<sup>86</sup>. Si tratta infatti di un modello idoneo a stimolare la diffusione delle innovazioni nel mercato e a favorire comportamenti cooperativi fra le imprese, oltre che meno costoso di una gestione accentrata.

Qualora le parti dovessero scegliere questa modalità di remunerazione si potrebbe anche prevedere la sottoscrizione di un secondo accordo di licenze incrociate, con il quale disciplinare specificamente l'utilizzo del portfolio brevetti concesso in licenza a titolo di corrispettivo: sicché nel contratto di licenza “principale” ci si potrà limitare ad effettuare un (esplicito) semplice rinvio al secondo contratto.

La gamma dei corrispettivi di carattere monetario è assai più ampia e ricomprende le forme di pagamento più conosciute, solitamente distinte in corrispettivi monetari fissi e corrispettivi monetari variabili. Rientrano nella prima categoria, il *downpayment* e il *lump-sum* (o *license issue fee*), la *option fee*, le *milestones* ed il sistema dell'*equity*.

Il *downpayment* è una forma di pagamento anticipata la cui entità è, generalmente, tanto più consistente quanto meno concrete sono le garanzie di successo dello sfruttamento economico del licenziatario, mentre il *lump-sum* è un importo fisso predeterminato da corrispondersi *una tantum*, generalmente all'atto della stipula del contratto o al momento

---

<sup>84</sup> Cfr. A. GALASSO, *Broad Cross-License Negotiations*, *Rotman School of Management Working Paper* No. 1982086, 2012, p.4, disponibile al seguente link <https://ssrn.com/abstract=1982086>.

<sup>85</sup> Cfr. G. GHIDINI, G. TRABUCCO, *Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri pro-concorrenziali di ragionevolezza*, in *ODC*, 1, 2017, pp. 15 – 18.

<sup>86</sup> È quanto rilevato dalla Commissione europea nella Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali, COM(2017) 712 final del 29.11.2017, p.8.

della sua conclusione. In quest'ultimo caso, il licenziatario è tenuto a corrispondere la somma di danaro, indipendentemente dall'entità delle vendite effettivamente realizzate: una volta che abbia effettuato il pagamento, però, alcuna somma è più dovuta per la concessione della licenza<sup>87</sup> (pagamento *una tantum pro soluto*).

Qualora si decida di ricorrere ad un sistema di pagamento misto e, dunque, combinare più tipologie di pagamento, sarebbe opportuno riferire il pagamento *lump-sum* quale corrispettivo della trasmissione di un eventuale *know-how*, così da non rischiare che il licenziante fornisca, o sia tenuto a fornire, le conoscenze oggetto della licenza nonostante l'inadempimento del licenziatario rispetto ai versamenti periodici dei corrispettivi. Ciò è ancor più opportuno con riferimento a quei settori di ricerca in cui, la trasmissione del *know-how* è fondamentale per l'efficace ed effettivo utilizzo della conoscenza licenziata.

Raramente adoperata in ambito accademico, la *option fee* è una forma di remunerazione che consiste nella corresponsione di somme di danaro da parte del licenziatario a fronte della concessione di un'opzione sulla licenza. Generalmente, questo tipo di corrispettivo accede alla licenza esclusiva quale riconoscimento della rinuncia ad uno sfruttamento economico più intenso della tecnologia attraverso la concessione di ulteriori licenze; tuttavia, nulla esclude che si corrisponda un fisso iniziale, anche in caso di licenza non esclusiva, a copertura del costo sopportato dal licenziante per la rinuncia a praticare in futuro condizioni di esclusiva<sup>88</sup>.

Un sistema di remunerazione particolarmente utilizzato nel settore privato è quello delle *milestones* che prevede la corresponsione di somme fisse subordinatamente al

---

<sup>87</sup> Dalla prassi è emerso che si tratta di un sistema di remunerazione particolarmente utilizzato nei casi in cui il licenziante si trovi in una situazione finanziaria più debole di quella del licenziatario, come può essere, ad esempio, quella di una start-up con una nuova tecnologia ancora in fase di avvio. Esso, infatti, consente al licenziante da un lato, di concedere l'uso di tecnologie di base, non ancora pienamente idonee alla produzione industriale e/o alla messa in commercio, dall'altro di selezionare come licenziatari soggetti seriamente interessati allo sviluppo del prodotto. Cfr. WIPO, *Successful Technology Licensing*, p. 27; M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 270.

<sup>88</sup> Si tratta di una forma di remunerazione che, da un punto di vista economico, presenta alcuni indubbi vantaggi per il licenziatario quando si sia previsto, ad esempio, che a) la somma corrisposta inizialmente può formare oggetto di compensazione con il pagamento di futuri corrispettivi, non ancora del tutto maturati; b) il corrispettivo accordato si tramuti in un anticipo sul corrispettivo finale per la licenza in caso di esercizio del diritto di opzione e, dunque, di conclusione del contratto. Dal punto di vista del licenziante, invece, l'esborso di una somma fissa serve a selezionare i licenziatari seriamente interessati allo sviluppo della tecnologia rispetto a quelli che sfrutterebbero la licenza come mero strumento di accumulo della proprietà intellettuale. Nella prassi si registra, tuttavia, un numero di casi nei quali, pur in presenza di un pagamento iniziale da parte del licenziatario, la strategia di fondo resta quella "passiva" di acquisizione della proprietà intellettuale, senza la prospettiva di sfruttare industrialmente la tecnologia. Cfr. M. GRANIERI, *Gli accordi attraverso i quali si realizza il trasferimento di tecnologie*, in M. GRANIERI, G. COLANGELO, F. DE MICHELIS, *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia. Profili contrattuali e di diritto della concorrenza*, 2009, p.76.

superamento positivo di fasi “sperimentali” ovvero al raggiungimento di specifici obiettivi (percentuale di vendite dei prodotti), condivisi dalle parti e predeterminati contrattualmente. Dal punto di vista giuridico, si tratta di condizioni contrattuali, positive o negative, alle quali è sospensivamente condizionato non solo il pagamento di determinate somme, ma anche la prosecuzione del rapporto o la sua risoluzione.

La scelta di agganciare il corrispettivo al raggiungimento di specifici obiettivi presenta l’indubbio vantaggio di ridurre i costi di amministrazione del contratto nonché le incertezze dei relativi ricavi: rimettendo le sorti del contratto al verificarsi o meno di eventi oggettivi ovvero oggettivamente predeterminati, il licenziante non si troverà nella condizione di dover provare che il mancato raggiungimento dell’obiettivo è colpa del licenziatario.

Inoltre, come è stato dimostrato con uno studio empirico del 2008<sup>89</sup>, questo sistema di remunerazione permette al licenziante di gestire meglio il c.d. *inventor moral hazard*, determinando una vera e propria condivisione del rischio tecnico legato alla tecnologia licenziata, particolarmente alto nei casi in cui questa non sia ancora matura per la commercializzazione.

Infatti, il sistema per *milestones* è riscontrabile in contratti di licenza inseriti all’interno di contratti di ricerca e sviluppo (si pensi, ad esempio, ad una licenza *software* concessa all’interno di un contratto di ricerca applicata per lo sviluppo di un sistema informatico innovativo nel controllo e gestione dei processi di produzione industriale): in questi casi il licenziante, che è anche il committente del progetto di ricerca, concede la tecnologia necessaria alla realizzazione del progetto di ricerca, riservandosi di effettuare il pagamento soltanto dopo il raggiungimento di specifici obiettivi di ricerca. Obiettivi di ricerca e/o gli indici di performance che dovranno essere indicati in maniera precisa all’interno del contratto (*vedi Figura 1*) unitamente ai tempi di realizzazione (*vedi Figura 2*).

Le Figure n.1 e n. 2 di seguito riportate sono un esempio di tabella di *milestones* e digramma di Gantt attraverso cui sono gestiti i pagamenti per *milestones*.

<b><i>Milestone</i></b>	<b>Titolo</b>	<b>Periodo di rendicontazione (<i>reporting</i>)</b>	<b>Obiettivi di Ricerca (OR) coinvolti</b>	<b>Tipologia di ricerca</b>
-------------------------	---------------	--	--	-----------------------------

<sup>89</sup> THURSBY M.C., THURSBY J.G., DECHENAUX E., *Inventor Moral Hazard in University Licensing: The Role of Contracts*, NBER Working Paper No.14226, 2008. Vedi altresì J.G. THURSBY, M.C. THURSBY, E. DECHENAUX, *Shirking, Sharing Risk, and Shelving: The Role of Universities License Contracts*, in *International Journal of Industrial Organization*, No. 27, 1, 2009, pp. 80-91.

1	Aggiornamento dello stato dell'arte, progettazione del sistema prototipale	Dopo 12 mesi	OR1, OR2 (prima parte)	RI**, SS***
2	Progettazione esecutiva del sistema prototipale e primo sviluppo	Dopo 24 mesi	OR2 (seconda parte), OR3 (prima parte)	RI, SS
3	Terminazione dello sviluppo prototipale	Dopo 36 mesi	OR3, OR4 (seconda parte)	RI, SS

\*Figura 1: esempio tabella delle Milestones \*\*Ricerca Industriale \*\*\*Sviluppo Sperimentale

OR	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
OR1	■	■										
OR2			■	■	■							
OR3						■	■	■	■	■		
OR4									■	■	■	■

\*Figura 2: esempio diagramma di Gantt (T=Trimestre)

È chiaro che in questi casi, più che in altri, il contratto di licenza si basa su di una previsione realistica del potenziale della tecnologia e delle possibilità di sviluppo e miglioramento e richiede una redazione puntuale e dettagliata, adeguata alla necessità di prevedere incentivi, compensazioni ed eventuali penali da attivare nelle ipotesi di mancata verifica degli eventi-miglioramenti previsti.

A tal fine, è plausibile che le parti prevedano a carico del licenziatario un obbligo di rendicontazione mediante il rilascio di una o più tipologie di *report* tecnico e/o scientifico come, ad esempio, documentazione di analisi (tabelle, diagrammi di flusso, ecc.) contenente i risultati delle analisi svolte; documentazione progettuale (es. specifiche tecniche) del sistema dimostrativo da sviluppare; documentazione tecnica (schemi funzionali, codici), di commento e/o di sintesi (relazioni, rapporti, resoconti, procedure, ecc.), descrittivi i risultati delle attività di ricerca svolte ed in particolare dei modelli e delle procedure sviluppate; documentazione delle prove di test (raccolta di Test parziali, Test finali); documentazione di sintesi per la validazione sperimentale del sistema sviluppato.

#### 4.2. segue b) nel settore pubblico.

Com'è noto, la facoltà per le Università e le pubbliche amministrazioni di individuare le forme di remunerazione della tecnologia licenziata trova il proprio fondamento nell'art. 65, comma 2, c.p.i. laddove è previsto che queste «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».

Tuttavia, nel settore pubblico, la scelta del sistema di remunerazione della licenza, pur evocando valutazioni simili a quelle svolte nei paragrafi precedenti in punto di politica “d'impresa” sulla possibilità di ottenere maggiori profitti mediante la riduzione dei costi, risponde ad obiettivi ed esigenze diverse, influenzate dalla natura pubblicistica del licenziante e dal tipo di conoscenze trasferite.

Università ed enti pubblici di ricerca, infatti, trasferiscono generalmente conoscenze di base e tecnologie “embrionali”, ancora bisognose di sviluppo, che possono essere arricchite, migliorate, ampliate ed applicate in diversi ed ulteriori ambiti rispetto a quelli contrattualmente indicati. Questo tipo di tecnologie, rispetto alle quali le variabili di costo necessarie a determinare le percentuali di utile da corrispondere non sempre sono individuabili o facilmente individuabili, sono percepite dal mercato come rischiose poiché presentano un elevato grado di fallimento e raramente sono suscettibili di uno sfruttamento economico pieno.

Questa incertezza induce gli attori pubblici ad optare per sistemi di remunerazione fissi, svincolati dall'andamento della tecnologia sul mercato, come si registra nella prassi dei trasferimenti tecnologici universitari in cui è sempre più frequente il ricorso al c.d. *licensing for equity company* che consiste nella partecipazione dell'ente universitario al capitale sociale della licenziataria quale corrispettivo del contratto di licenza, oggetto di conferimento.

Le ragioni che inducono l'ente di ricerca a compiere una scelta siffatta sono molteplici e sono da ricercarsi nella capacità (della partecipazione societaria) di generare proventi di gran lunga superiori alle compensazioni tradizionali<sup>90</sup> e di incentivare gli inventori a cooperare con la licenziataria, soprattutto nel caso in cui la tecnologia sia bisognosa di

---

<sup>90</sup> G. PISANO, *Using Equity Participation to Support Exchange: Evidence from the Biotechnology Industry*, in *Journal of Law, Economics & Organization*, 5, issue 1, 1989, p. 109 ss.

ulteriore sviluppo<sup>91</sup>. Si tratta, infatti, di una soluzione che consente all'università di aumentare gli introiti derivanti dallo sfruttamento economico della propria ricerca, mentre il licenziatario può sempre contare sull'interesse dell'ente di ricerca all'ottimale utilizzo ed applicazione della tecnologia licenziata, garantito da una attività di assistenza dei suoi ricercatori.

A ciò si aggiunga che la partecipazione societaria consentirebbe di gestire meglio le problematiche e i rischi tradizionalmente connessi all'attività di trasferimento tecnologico universitario mediante licenza, quali il carattere prematuro della tecnologia sviluppata, le insufficienti capacità manageriali, il rifiuto delle università a cedere la titolarità della tecnologia licenziata (considerati gli ostacoli normativi da superare per il suo conseguimento) e le esigenze di pubblicazione e di partecipazione dei ricercatori ad attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, secondo un recente studio<sup>92</sup>, l'università sarebbe incentivata a ricorrere a questo tipo di remunerazione in due situazioni specifiche, ossia quando l'accordo di licenza comprende lo sviluppo di più progetti nonché quando l'attività di ricerca e sviluppo è uno degli obiettivi dell'accordo tra le parti.

Nel primo caso, l'interesse verso un criterio di remunerazione così particolare risiede nella oggettiva difficoltà di prevedere e stimare con precisione i costi e benefici che realisticamente può produrre la tecnologia licenziata prima della sua immissione sul mercato. Tuttavia, se da un lato, il ricorso alla partecipazione sociale consente di ridurre i costi legati alla rinegoziazione dei contratti<sup>93</sup>, dall'altro, pone in capo alle parti l'onere – non affatto irrilevante - della valutazione della tecnologia offerta in conferimento, con la conseguente sottoposizione dell'Università al rischio di contestazione da parte degli amministratori della società.

Nel secondo caso, invece, l'opportunità del ricorso alla partecipazione sociale risiederebbe nella possibilità di evitare l'insorgenza di conflitti tra le parti legati al

---

<sup>91</sup> R.A. JENSEN, M. THURSBY, *Proofs and Prototypes for Sale: The Licensing of University Inventions*, cit., p. 250.

<sup>92</sup> C. DEL RE, *I contratti di licenza di trasferimento tecnologico in ambito accademico*, cit., pp. 184-187.

<sup>93</sup> M. FELDMAN, I. FELLER, J. BERCOVITZ, R. BURTON, *Equity and the Technology Transfer Strategies of American Research Universities*, in *Management Science*, vol. 48, 1, 2002, p. 111 secondo cui «Each modification opens up new potential for legal conflicts about the extent to which the final product makes use of the licensed technology. As the original contract rarely completely (or even significantly) anticipates these developments, there are seldom payment and/or performance terms on point. To resolve disputes, the university and firm may attempt to renegotiate in good faith. However, such renegotiations, given the zero-sum nature of royalty payments, may be contentious, break down, and lead to litigation. In an equity deal, contribution disputes are less likely to produce this outcome as both players share in all value created».

coordinamento delle attività congiunte di ricerca e sviluppo. Non deve escludersi, infatti, che nel corso della collaborazione emergano eventuali incompatibilità tra le procedure operative, tecniche e gestionali adottate dalle contraenti, soprattutto se si considera che la licenziante non è un'impresa privata, bensì una università. Sicché, l'ingresso di quest'ultima nella compagine sociale della licenziataria potrebbe aiutare a prevenire tali incompatibilità<sup>94</sup>.

Inoltre, la partecipazione dell'ente universitario al capitale sociale dell'impresa licenziataria potrebbe svolgere una funzione di «certificazione»<sup>95</sup> nei confronti dei mercati di capitali e dei *partner* strategici che vedono in essa un segnale importante in ordine all'assunzione da parte dell'ente universitario di un ruolo più attivo, quasi imprenditoriale, nella valorizzazione ed implementazione della ricerca sviluppata, oltreché un indice di qualità della tecnologia applicata e delle competenze di ricerca e sviluppo della licenziataria<sup>96</sup>.

Questo sistema di remunerazione, sebbene presenti numerosi vantaggi, pone alcuni dubbi circa l'opportunità per le università e gli enti pubblici di ricerca di entrare a far parte della compagine sociale delle licenziatarie che, secondo alcuni, ne determinerebbe un eccessivo coinvolgimento nelle logiche manageriali, aumentando i rischi legali cui solitamente la stessa è esposta in sede di trasferimento tecnologico e, in particolare, quelli connessi alla immissione sul mercato di prodotti difettosi e alla eventualità (per nulla remota) di dover fronteggiare ribassi del valore della partecipazione sociale<sup>97</sup>.

Esso, inoltre, è foriero di non poche criticità, soprattutto in termini di valutazione economica e stima, nei casi in cui la partecipazione dell'ente pubblico, al capitale della società licenziataria avvenga mediante conferimento dell'invenzione non a titolo di proprietà, ma a titolo di godimento, ossia attraverso il solo contratto di licenza<sup>98</sup>.

---

<sup>94</sup> *Ibidem*, p. 106 «As no single technology transfer mechanism may ideally suit these multiple objectives, universities are experimenting with different mechanisms».

<sup>95</sup> C. DEL RE, *I contratti di licenza di trasferimento tecnologico in ambito accademico*, cit., p. 175.

<sup>96</sup> In tal senso, M. FELDMAN, I. FELLER, J. BERCOVITZ, R. BURTON, *Equity and the Technology Transfer Strategies of American Research Universities*, cit., p. 112 secondo cui «a university's willingness to accept equity in lieu of up-front fees and/or royalties is believed to provide a signal to capital markets and potential strategic partners that the university has made a positive evaluation of the worthiness of the technology and the firm's development competencies».

<sup>97</sup> Per una ricostruzione delle posizioni sul punto vedi S. SHANE, *Selling University Technology: Patterns from MIT*, in *Management Science*, vol. 48, No. 1, *Special Issue on University Entrepreneurship and Technology Transfer*, 2002, pp. 122-137.

<sup>98</sup> Preme rilevare che, in questa sede, l'analisi è volutamente circoscritta alle sole ipotesi di conferimenti in società di invenzioni a titolo di godimento, in quanto l'estensione anche ai casi di conferimenti di altre privative e, in particolare, di know how avrebbe allontanato dal focus dell'intero lavoro. Pertanto, per una ricostruzione delle problematiche sottese alla conferibilità del know how ed una più ampia bibliografia si rinvia a C. STRIPPOLI, *Gli apporti di know how nelle società di capitali*, in *IDI*, 2, 2018, p. 133 ss.; L. DI

Ci si domanda, infatti, se tale conferimento possa essere effettuato – e, dunque, se lo stesso sia giuridicamente qualificabile come bene “conferibile” - anche quando il contratto di licenza non contenga una clausola di esclusiva.

In tal caso, la stima del valore di mercato dell’invenzione (anche se brevettata) sarebbe soggetta ad un’alea troppo ampia in quanto la valutazione dell’invenzione dovrebbe essere inserita in un contesto che consideri non soltanto le parti del relativo contratto di licenza, ma anche i terzi potenziali licenziatari, cui lo sfruttamento economico dell’invenzione potrebbe essere concesso, con una conseguenziale diminuzione della redditività della licenza e pertanto anche del valore della stessa.

Deve aggiungersi, inoltre, una certa incertezza sulla qualificazione della licenza (sempre e comunque) come bene in natura ovvero come prestazione d’opera e servizi, ove essa includa necessariamente una prestazione di *facere* infungibile, da cui deriverebbe l’ulteriore questione sulla conferibilità nelle società di capitali (possibilità riconosciuta dal legislatore solo nelle s.r.l. e non anche nelle s.p.a.). Ad ogni modo, nel primo dei due casi, vi sarebbe da chiedersi, ulteriormente, quale sia il procedimento per la stima del peculiare bene in natura di cui si discorre, e quali siano i criteri di valutazione appropriati, attesa la non applicabilità delle regole in tema di conferimenti in natura (di beni o crediti) senza la relazione di stima (di cui all’art. 2343-ter c.c.).

Dunque, si può concludere rilevando che i dubbi connessi a conferimenti di tal specie sono tali da far dubitare della loro compatibilità con le esigenze di tutela dell’interesse dei soci e dei terzi che presiedono la disciplina dei conferimenti in natura *ex artt.* 2340 ss c.c.

Infatti, come vedremo nelle pagine successive, la concessione in licenza di una privativa è soggetta ad una serie di rischi: il titolo potrebbe essere oggetto di richieste di invalidità, di revoca ovvero di azioni di contraffazione, così come la tecnologia potrebbe divenire obsoleta o semplicemente non più appetibile sul mercato.

In questi casi, il titolare del brevetto (ossia il licenziante/conferente) ben potrebbe decidere di non rinnovare il titolo di proprietà, lasciando che esso perda di validità prima della scadenza del termine di protezione e rendendo il trovato libero da vincoli di produzione e di commercializzazione da parte di terzi. Con la conseguenza (aberrante) che, alla luce delle incertezze interpretative in ordine alle prerogative del licenziatario non esclusivo - di cui si dirà meglio nelle pagine successive del presente lavoro -, quest’ultimo,

---

LORENZO, *Conferibilità di know-how nelle società di capitali: soluzioni pratiche e tecnica contrattuale*, in *Notariato*, 4, 2014, p. 455 ss.; R. MORO VISCONTI, *I beni immateriali: valutazione e merito creditizio*, cit., pp. 80 ss.



che ha ricevuto l'invenzione sotto forma di conferimento a titolo di godimento, non avrebbe la possibilità di agire a tutela della stessa.

La scelta di ricorrere a questo meccanismo compensativo, dunque, pur risultando assai interessante per l'ente universitario, deve essere operata con attenzione e ponderazione, richiedendo non soltanto che le tecnologie presentino un forte potere innovativo, ma soprattutto che siano individuati *partner* commerciali affidabili.

Infine, nella prassi dei trasferimenti tecnologici in ambito accademico si registra il ricorso al sistema delle contribuzioni in natura (c.d. *consideration in kind*) che può avere ad oggetto attrezzature, commesse di ricerca e sviluppo o, ancora, diritti di utilizzo di strumentazione di un certo tipo.

Questo tipo di remunerazione rende ancor più complesso stabilire (sia pure approssimativamente) una corrispondenza tra il valore della tecnologia trasferita e il bene che è dato in cambio a titolo di prezzo o sotto forma di canoni. Tuttavia, come è stato osservato in dottrina, ciò che occorre considerare in questi casi è «il valore relazionale della proprietà intellettuale» e, dunque, la circostanza che sia funzionale ad accedere a risorse strategiche per l'ente pubblico licenziante, come possono esserlo apparecchiature e macchinari assai costosi<sup>99</sup>.

#### **4.2.1. La gestione dei costi del contratto di licenza in ambito accademico. Regolamenti universitari a confronto.**

Dal punto di vista contrattuale, l'incertezza legata all'esito commerciale della tecnologia licenziata da università ed enti pubblici di ricerca si traduce, come anticipato, in un maggior ricorso a forme di remunerazione fissa che ricomprendono però il pagamento dei contributi annuali per il mantenimento della privativa, il rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l'ottenimento della stessa (soprattutto in caso di licenze esclusive), una *issue fee* sotto forma di *una tantum* da corrispondersi alla conclusione dell'accordo di licenza<sup>100</sup>.

La scelta di far rientrare nella remunerazione del contratto anche le spese sostenute per

---

<sup>99</sup> M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 270.

<sup>100</sup> Rispetto ai costi di brevettazione, E. AREZZO, *La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi*, cit., p. 156 ricorda che il brevetto «rispecchia anche sotto questo profilo la sua appartenenza ad un modello di economia industriale là dove richiede ingenti costi non solo in relazione all'enforcement, bensì, ancor prima, per l'accesso alla privativa stessa (relativi, cioè, al deposito della domanda di brevetto e che comprendono, inter alia, le parcelle dei consulenti brevettuali, le spese delle traduzioni, le tasse di deposito, etc.): costi che lo rendono strumento tipicamente a disposizione di realtà imprenditoriali piuttosto che del singolo». Realtà imprenditoriali alle quali, certamente, per struttura, organizzazione e risorse non sono equiparabili università e centri pubblici di ricerca.

la protezione del risultato inventivo ottenuto è legata alla circostanza che molti di questi centri di ricerca non hanno le risorse economiche e finanziarie sufficienti per coprire nel lungo periodo i costi legati alla manutenzione della privativa. Solitamente, infatti, questi ne garantiscono la copertura solo per alcuni anni dal conseguimento - per un periodo di tempo medio/lungo (di circa 10 anni), salvo casi di dismissione per “obsolescenza del titolo” o per cessione dello stesso - rimettendo ad una commissione tecnica interna<sup>101</sup> la valutazione circa l’opportunità (evidentemente economica) di sospenderne il pagamento ovvero di accollarle all’eventuale cessionario o licenziatario.

In tal senso, atenei come quelli di Roma «La Sapienza», Bari, Milano e Torino hanno previsto che trascorso un determinato arco temporale senza che sia iniziato lo sfruttamento economico della tecnologia licenziata, anche solo sotto forma di trasferimento tramite licenza o cessione, l’Università si riserva la possibilità di proseguire il mantenimento della privativa.

Così, l’art. 11, comma 5 (*Ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto*) del Regolamento brevetti dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» stabilisce che «trascorsi 5 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che ne sia stato iniziato lo sfruttamento industriale dello stesso, la Commissione Tecnica Brevetti può decidere di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vita». Identica previsione si ritrova all’art. 12, comma 2 (*Spese brevettali e mantenimento in vigore del brevetto*) del Regolamento dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (D.R. n.686/2015) in forza del quale «l’Università garantisce la copertura brevettale, con le relative spese, per tre anni, decorsi i quali, il mantenimento della copertura brevettale sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Brevetti sulla base di un’esplicita e motivata richiesta dell’inventore». L’art. 11, comma 1 (*Mantenimento o dismissione della protezione*) del Regolamento sulla proprietà industriale del Politecnico di Milano stabilisce che «a partire dalla data di deposito di una domanda di protezione la copertura delle spese è garantita per un periodo di tempo dipendente dalla tipologia di protezione e dal territorio di riferimento. Decorso tale periodo e nel caso in cui il brevetto o la domanda di protezione non sia stato dato in licenza d’uso o non sia in altro modo sfruttato, il mantenimento della copertura da parte del Politecnico è oggetto di valutazione da parte del Rettore o del

---

<sup>101</sup> Si tratta della Commissione Brevetti, composta generalmente da soli docenti universitari, che ha il compito di decidere in merito alle richieste di deposito dei brevetti a nome dell’Università, alle offerte di cessione di brevetto, sia esso ancora in fase di domanda, all’estensione di brevetto, al mantenimento in vita del brevetto, agli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti nonché ai criteri, linee guida, procedure in materia di tutela della proprietà industriale e valorizzazione.

Delegato del Rettore».

Diversamente, il Regolamento relativo alla proprietà industriale e intellettuale del Politecnico di Torino aggancia la valutazione di opportunità nel mantenimento in vita del brevetto alle possibilità di sfruttamento dello stesso stabilendo che «il Politecnico, nei casi in cui il Brevetto sia di sua titolarità sostiene ogni onere e spesa inerenti al suo ottenimento e mantenimento in vigore» e ciò sino alla «riduzione delle possibilità di sfruttamento del Brevetto» (art. 12 - *Spese di brevetto e tasse di mantenimento*).

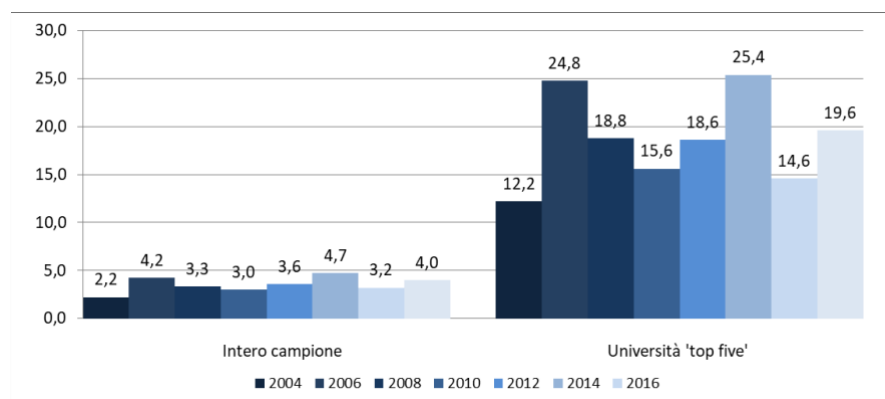
Altri atenei, invece, come quelli di Napoli e Ferrara, la Scuola Sant'Anna, la Scuola Normale Superiore, la Scuola IMT Altissimi Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore ed il Politecnico di Torino hanno previsto espressamente l'allocazione dei costi di mantenimento della privativa in capo al cessionario o licenziatario o all'inventore stesso.

Ad esempio, l'art. 6 del Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" pone in capo al ricercatore che voglia cedere all'Università il diritto di proprietà dell'invenzione, l'onere di coprire tutte le spese di brevettazione e le eventuali spese di estensione del brevetto nonché di gestire le relative procedure. Allo stesso modo, l'art. 12, comma 1, Regolamento relativo alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale dell'Università degli Studi di Ferrara prevede che «nel caso in cui l'inventore abbia ceduto all'Università i propri diritti patrimoniali, l'Università sostiene ogni onere e spesa necessaria al suo deposito, estensione, ottenimento e mantenimento in vita, salva la compartecipazione ai costi di mantenimento in vita da parte dell'inventore, mediante l'utilizzo di fondi di ricerca, in misura non inferiore al 20% (venti per cento)». Qualora vi siano più inventori, «la compartecipazione ai costi di mantenimento in vita è da intendersi in misura complessivamente non inferiore al 20% (venti per cento)». Si tratta tuttavia di una norma dispositiva alla quale è possibile derogare previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Diversamente, l'art. 14, comma 3, del Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale della Scuola Sant'Anna, della Scuola Normale Superiore, della Scuola IMT Altissimi Studi Lucca e Scuola Universitaria Superiore (IUSS) stabilisce che «il contratto di cessione o di licenza deve contenere apposite clausole che dispongano il trasferimento a carico del cessionario o del licenziatario degli oneri, tasse e spese inerenti all'ottenimento e al mantenimento della relativa privativa». Allo stesso modo, l'art. 10, comma 1, del Regolamento relativo alla proprietà industriale e intellettuale del Politecnico di Torino prevede che «i corrispettivi dovuti al Politecnico in base ai contratti di cui al precedente articolo 9 (..) sono determinati dalla Commissione tenendo conto

dell'importanza economica dell'Invenzione e del valore del Brevetto, nonché dei costi, diretti e indiretti, sostenuti o ancora da sostenersi da parte del Politecnico per l'ottenimento e il mantenimento del Brevetto» sicché si procederà al riparto dei corrispettivi dovuti al Politecnico dal licenziatario solo dopo che siano stati «ripiantati tutti i costi di cui all'articolo 12.1 del presente Regolamento» (comma 2).

Questa prassi trova riscontro nell'analisi, condotta dal NetVal, sull'evoluzione della quota percentuale mediamente sostenuta dai licenziatari, dalla quale è emerso che la capacità di contribuzione di tali soggetti è aumentata nell'ultimo decennio. Com'è visibile dal grafico in Figura 2, se considerato pari a cento l'importo delle spese per la PI nel periodo 2004-2016, nel 2016 la quota media a carico dei licenziatari è stata pari al 24,6%, in lieve aumento rispetto ai valori medi rilevati in passato, in cui aveva oscillato fra il 12% ed il 20%. Tale risultato appare incoraggiante anche sotto il profilo dell'apprendimento da parte degli atenei (ricercatore e UTT) di affrontare in termini negoziali la condivisione dei risultati delle loro ricerche.



\* **Figura n. 2** - Quota percentuale media della spesa per la protezione della PI a carico dei licenziatari<sup>102</sup>.

È evidente, dunque, che una delle maggiori preoccupazioni in tema di trasferimento tecnologico accademico è rappresentata dall'allocazione dei costi complessivi relativi alla protezione e alla tutela della privativa alla quale possono aggiungersi, in ragione dell'incertezza dell'oggetto contrattuale, i costi derivanti da una eventuale rinegoziazione della licenza, fra cui si è soliti ricomprendere i costi di assistenza legale, di preparazione dei documenti e dei materiali, di trasferta e salario dei soggetti impiegati a rinegoziare, di ricerca e sviluppo dei prodotti licenziati, degli *audit-test* qualitativi. Se a tali costi si aggiungono quelle spese che sono pressoché inevitabili nelle dinamiche contrattuali in

<sup>102</sup> Rapporto NetVal 2018.

quanto derivano, ad esempio, da richieste di estensione temporali della licenza, dalla revisione delle *schedule* degli sviluppi del prodotto a causa di ritardi indipendenti dalla volontà delle licenziatarie, allora diventa fondamentale per l'ateneo sviluppare una politica interna di gestione ed allocazione di tali costi.

Non a caso, negli anni più recenti molti atenei, attraverso i propri Uffici per il Trasferimento Tecnologico (UTT), hanno avviato processi interni volti a focalizzare maggiormente l'attenzione sul controllo dei costi a partire dalla razionalizzazione del portafoglio esistente, dismettendo brevetti particolarmente datati o senza prospettive di valorizzazione economica, fino ad optare per una strategia di esternalizzazione verso società specializzate nel servizio di pagamento delle annualità brevettuali, al fine di ottenere un risparmio in termini di costi, ma anche di tempo dedicabile ad altre fasi del processo di valorizzazione. Inoltre, negli ultimi anni si sono creati spontaneamente processi di collaborazione inter-ateneo per la gestione congiunta delle attività di promozione e valorizzazione dei risultati inventivi al fine di raggiungere un'adeguata «massa critica»<sup>103</sup>.

Dalla tabella di seguito riportata, che fa riferimento alla spesa sostenuta per la protezione della proprietà intellettuale, ricomprendendo le spese legali, i costi di brevettazione e di consulenza tecnica, emerge che nel 2016, su 45 atenei, la spesa complessiva ammontava a più di 2,9 milioni di euro, aumentando del +128,52% rispetto al 2004 e del +9,6% rispetto al 2015, per un importo medio pari a circa 66 mila euro per università (+24,1% rispetto al 2015).

L'aumento della spesa totale e di quella media per la protezione della PI appare coerente con la crescita di titoli detenuti in portafoglio complessivamente dalle università italiane e dei depositi effettuati dalle stesse. Tale aumento può dipendere sia da eventuali scelte strategiche degli atenei, legate ad un interesse sul trovato in alcuni Paesi in cui si è deciso di estendere la protezione, sia dal fatto che non sempre, nonostante la previsione regolamentare, si riesce a condividere una considerevole quota di spese brevettuali con soggetti terzi, a vario titolo coinvolti nella valorizzazione, come il licenziatario.

---

<sup>103</sup> Questi sforzi di aggregazione, che potrebbero venire ulteriormente incentivati non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, sono oggetto di attenzione del MISE che già da qualche anno sostiene gli UTT nei processi di brevettazione e valorizzazione con un intervento specifico.

Classi di spesa (valori espressi in migliaia di Euro)	Numero di università							
	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2015	2016
0	13	9	4	7	6	5	5	4
>0 - ≤15	9	12	11	12	10	15	15	5
>15 - ≤30	8	8	11	11	13	8	8	12
>30 - ≤45	3	3	4	6	2	4	9	6
>45 - ≤60	2	3	7	4	5	5	2	6
>60 - ≤80	1	1	4	3	5	2	0	3
>80 - ≤100	1	3	1	3	1	2	2	1
>100	4	6	6	5	8	9	10	8
<i>Numero di università</i>	<i>41</i>	<i>45</i>	<i>48</i>	<i>51</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>51</i>	<i>45</i>
<i>Spesa totale (in migliaia di Euro)</i>	<i>1.305,6</i>	<i>1.990,7</i>	<i>2.405,8</i>	<i>2.228,1</i>	<i>2.552,6</i>	<i>2.385,4</i>	<i>2.722</i>	<i>2.983,1</i>
<i>Spesa media (in migliaia di Euro)</i>	<i>31,8</i>	<i>44,2</i>	<i>50,1</i>	<i>43,7</i>	<i>51,1</i>	<i>47,7</i>	<i>53,4</i>	<i>66,3</i>
<i>Spesa totale top 5 (in migliaia di Euro)</i>	<i>740,6</i>	<i>1.025,0</i>	<i>1.083,2</i>	<i>952,9</i>	<i>1.108,5</i>	<i>839,3</i>	<i>1.178,4</i>	<i>1.425,9</i>
<i>Spesa media top 5<sup>104</sup> (in migliaia di Euro)</i>	<i>148,1</i>	<i>205,0</i>	<i>216,6</i>	<i>190,6</i>	<i>221,7</i>	<i>209,8</i>	<i>235,7</i>	<i>285,2</i>

\* Figura n. 3 - Spesa per la protezione della PI sostenuta dalle università<sup>105</sup>

#### 4. (segue) Il sistema delle *royalties* o canoni periodici: *royalty rate* e *royalty base*.

Quello delle *royalties* è il sistema di remunerazione a carattere variabile più conosciuto e diffuso. Esso è legato all'andamento sul mercato dei prodotti o servizi che incorporano la tecnologia licenziata. Si tratta, invero, di una percentuale commisurata al giro d'affari

<sup>104</sup> Con riferimento alle università "top 5", ossia agli atenei che in ciascun anno incluso nel 2016 hanno sostenuto importi più elevati di spesa per la protezione della proprietà industriale, è stato rilevato che la spesa complessiva per il 2016 arrivava a 1.425,9 mila euro, in media pari a circa 285 Euro per UTT, in aumento rispetto al 2015 (circa 236 mila Euro).

<sup>105</sup> Rapporto NetVal 2018.

del licenziatario o versata periodicamente in quota fissa al licenziante<sup>106</sup>. L'obiettivo è quello di gratificare le parti in ragione dello sviluppo di mercato e dell'utilità del bene licenziato.

La struttura e le modalità di quantificazione delle *royalties* sono particolarmente complesse, attesa la molteplicità di valori e fattori cui le parti possono fare riferimento.

I termini contrattuali su cui è articolata si compongono di due elementi: la base di calcolo (*royalty base*) e la percentuale (*royalty rate*). Generalmente, la misura del corrispettivo è data dall'applicazione della percentuale alla base di calcolo, all'interno di un determinato segmento temporale.

Tanto la percentuale quanto la base di calcolo sono il frutto della negoziazione tra le parti. Nella prassi, tuttavia, la percentuale è fissata in ragione di valori orientativi, ricorrenti in un settore industriale<sup>107</sup>, ovvero coincide con quanto predeterminato contrattualmente a livello collettivo, come nel caso delle convenzioni adottate in seno alle organizzazioni di standardizzazione per l'accesso dei consorziati o di terzi alle tecnologie confluite nello *standard*.<sup>108</sup>

La base di calcolo, ossia il valore al quale applicare la percentuale, invece, è generalmente rappresentato: a) dal fatturato complessivo realizzato dal licenziatario attraverso la commercializzazione dei prodotti o dei servizi che incorporano la tecnologia licenziata, e in questo caso si parla di *sale-based royalty*; b) dal prezzo finale del bene che incorpora la tecnologia<sup>109</sup>; c) dai profitti realizzati dal licenziatario<sup>110</sup>. In alcuni casi, poi,

---

<sup>106</sup> Un riferimento normativo per la definizione di *royalty* è l'art. 1, comma 3, lett. c) della legge 129/2004 sull'affiliazione commerciale secondo cui per *royalty* si intende «una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche».

<sup>107</sup> E. VASCO, *La valutazione dei beni intellettuali nelle PMI*, IPSOA, 2004, p. 119.

<sup>108</sup> Le *standard setting organizations* (SSO) che individuano gli *standard* di produzione di determinati beni, predeterminano il valore dei corrispettivi cui licenziare tali *standard* e lo fanno sulla base di apposite convenzioni che si ispirino a principi di ragionevolezza e non discriminazione o, addirittura, a titolo gratuito. E ciò con l'obiettivo di favorire l'accesso alle tecnologie e, dunque, la diffusione di un determinato *standard*, ponendo le parti al riparo da rischi di *hold-up* tipici di negoziazione multilaterale su beni complementari. Sul punto Cfr. M. LIBERTINI, *Short Remarks on the Huawei Decision (European Court of Justice C-370/13). Towards a Regulation of FRAND Licenses of Standard Essential Patents*, in *ODI*, 1, 2017, disponibile al seguente indirizzo web <http://rivistaodc.eu/edizioni/2017/1/saggi/brevi-riflessioni-sulla-sentenza-huawei-corte-di-giustizia-ue-c-37013-verso-una-regolazione-delle-licenze-frand-di-%E2%80%9Cstandard-essential-patents%E2%80%9D/>; V. MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 Tfu e ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 1, 2014; M. GRANIERI, *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, fasc. 4-5, 2004; A. GIANNACCARI, *Standard e protocolli: al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 1, 2004; C. SHAPIRO, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*, in *Innovation Policy and the Economy*, 2001.

<sup>109</sup> E. VASCO, *La valutazione dei beni intellettuali nelle PMI*, cit., p. 112.

<sup>110</sup> S. KIM-HELMS, *Review of key clauses in university/biotechnology industry licensing agreements*, in *Les Nouvelles*, 2007, p. 377. Vincolare l'ammontare finale della *royalty* al profitto del licenziatario richiede al

è possibile che i corrispettivi siano determinati senza l'applicazione della percentuale alla base di calcolo, in quanto rappresentati da semplici frazioni della base di calcolo stessa (c.d. *pre-unit royalty*).

La scelta del valore al quale applicare la percentuale negoziata dalle parti viene solitamente effettuata avendo riguardo del vantaggio competitivo acquistato dal licenziatario attraverso la tecnologia licenziata e di fattori quali il carattere esclusivo o no della licenza, l'ampiezza del mercato, il ramo dell'attività industriale ed i costi sostenuti per il conseguimento del bene<sup>111</sup> nonché il rilievo della tecnologia licenziata nel processo di realizzazione del prodotto<sup>112</sup>. In queste ipotesi, attesa l'oggettiva difficoltà di valutare con precisione l'incidenza della tecnologia licenziata sul valore unitario del bene, per le parti potrebbe essere assai più conveniente agire direttamente sulla percentuale di *royalty* che non sulla *royalty base* in relazione alla porzione di bene interessata dalla licenza<sup>113</sup>.

Nel caso di un contratto di licenza avente ad oggetto un brevetto di procedimento<sup>114</sup> o una tecnologia non protetta rappresentata da un procedimento per la produzione di un determinato bene, l'individuazione della *royalty rate* risulta ancor più complessa poiché se il processo licenziato conduce direttamente alla realizzazione di un prodotto finale, le parti faranno riferimento al valore di tale prodotto per la determinazione della *royalty date*; al contrario, se il procedimento licenziato non dà vita ad un prodotto finale - perché riguarda

---

licenziante lo sforzo di accedere ai dati finanziari della o delle imprese licenziatrici: per questo, nonostante possa rivelarsi un ottimo strumento di monitoraggio del comportamento del licenziatario, la scelta del profitto del licenziatario come grandezza di riferimento non si presenta come la più "sicura" per il licenziante che sarebbe esposto, altresì, al rischio di comportamenti opportunistici del licenziatario.

<sup>111</sup> Nel settore farmaceutico e biotecnologico, caratterizzati da ingenti investimenti in ricerca e da elevati margini di guadagno, le *royalties* sono statisticamente più alte rispetto a quelle corrisposte negli altri settori come, ad esempio, quello meccanico.

<sup>112</sup> Ad esempio, nel caso di beni complessi, ossia realizzati facendo ricorso a più tecnologie (non soltanto a quella licenziata), occorre prendere in considerazione, più di ogni altro elemento, il peso della tecnologia licenziata rispetto alla manifattura del bene. L'ammontare del corrispettivo, infatti, non può essere calcolato semplicemente applicando la *royalty rate* all'intero valore dell'unità di prodotto incorporante la tecnologia. Trattandosi di beni complessi, potrebbero esservi porzioni di bene realizzate con altre componenti o anche non soggette a tecnologia altrui ovvero la manifattura del prodotto potrebbe essere assicurata da un portafoglio di brevetti ciascuno con un peso diverso. Cfr. M. GRANIERI, *Gli accordi attraverso i quali si realizza il trasferimento di tecnologie*, cit., p. 79.

<sup>113</sup> Per una migliore comprensione del fenomeno è utile riportare l'esempio offerto a tal proposito da M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 274: «Si pensi ad un bene X che viene venduto al prezzo finale  $P_x$ . Se il bene è interamente coperto dalla tecnologia brevettata T e licenziata al produttore con una *royalty*  $r^*$ , il canone R sarà dato da  $r^*(P_x)$ . Ma se l'incidenza della tecnologia T sulle caratteristiche realizzative di X è inferiore al 100%,  $r^*$  dovrà gravare sulla quota di  $P_x$  che riflette l'incidenza della tecnologia sul valore complessivo del bene. Se, per esempio, il peso di T è  $(1 - y)$ , allora  $R = r^* [P_x (1 - y)]$ . Diversamente, si può agire su  $r^*$  diminuendone il valore».

<sup>114</sup> Ai sensi degli artt. 2586 c.c. e 67 C.P.I. le invenzioni di procedimento consistono in un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale, il cui brevetto dà diritto di vietare a terzi l'applicazione di quel procedimento e la commercializzazione dei prodotti solo se ottenuti direttamente con il procedimento brevettato.



solo una o più fasi intermedie della produzione o trova applicazione in fasi di ricerca e sviluppo - le parti dovrebbero (necessariamente) effettuare una valutazione del peso della tecnologia licenziata rispetto alla produzione.

Per evitare di svolgere tale valutazione, è possibile fare ricorso al c.d. *reach-through royalties*, ossia a canoni variabili commisurati non all'uso della tecnologia sotto licenza, ma all'andamento sul mercato dei prodotti finali che il licenziatario realizzerà applicando *anche* la tecnologia licenziata<sup>115</sup>. Allo stesso modo nell'ipotesi in cui si licenzino strumentazioni ed ogni altra tecnologia che non ha un uso commerciale immediatamente diretto alla produzione di uno specifico bene.

Come risulta facilmente intuibile, pertanto, nella scelta dei valori cui riferirsi appare opportuno che le parti (soprattutto il licenziante) optino per grandezze osservabili e agevolmente verificabili, anche dall'esterno. Nell'economia complessiva del contratto e del rapporto tra licenziante e licenziatario, infatti, quella della verificabilità dei valori è questione non da poco, che il licenziante non deve affatto sottovalutare, soprattutto quando si tratti, come nelle ipotesi in considerazione, di una università o un ente pubblico di ricerca. La prospettiva di realizzare la manifattura non è praticabile per un ente universitario: tutti i processi produttivi e distributivi sono gestiti, nella pratica, dal licenziatario ed avvengono all'interno dei suoi stabilimenti. Per il licenziante non vi è la possibilità concreta di verificare effettivamente tale attività.

### **5.1. Royalty ragionevole nei contratti di licenza per tecnologie essenziali (SEPs).**

Nel settore privato si pone un problema particolare per determinare l'ammontare delle *royalty* nel caso di contratti di licenza aventi ad oggetto brevetti essenziali, meglio noti come *Standard Essential Patents*<sup>116</sup>, ossia brevetti che coprono tecnologie integranti

---

<sup>115</sup> S. KIM-HELMS, *Review of key clauses in university/biotechnology industry licensing agreements*, cit., p. 378.

<sup>116</sup> La materia degli standard è caratterizzata da una letteratura, giuridica ed economica, pressoché sterminata. Per i relativi riferimenti bibliografici si rimanda a M. GRANIERI, *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, fasc.4-5, 2004, nota n.2, p. 138; si veda altresì V. MELI, *The CJEU Judgment in the Huawei/ZTE Case. Getting Around the Problem of FRAND Commitments and Competition Law*, in ODC, 1, 2017; C. OSTI, *Il caso Huawei: ancora sul diritto della concorrenza come clausola generale del diritto civile*, in ODC, 1, 2017; M. LIBERTINI, *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND*, in ODC, 1, 2017; G. COLANGELO, *L'enforcement europeo dei brevetti essenziali dopo Huawei*, in G. Colangelo – V. Falce (a cura di), *Concorrenza e comportamenti escludenti nei mercati dell'innovazione*, Mulino, 2017, pp. 169 – 194; O. BORGOGNO, *Licenze F/RAND a confronto tra USA, UE e Cina: il Private Ordering come soluzione?*, in *Mercato concorrenza e regole*, 1, 2018, pp. 159-185; M. FRANZOSI, *Royalty per uso di brevetto standard*, cit; cfr. in Spagna F.CARBAJO CASCÓN, *La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos y la eficacia de los compromisos de licencia en términos FRAND*, in *Revista Electronica de Direito*, 3, 2016.

standard certificati, *de iure* o *de facto*<sup>117</sup>, necessari per la produzione di un bene o la fornitura di un servizio con determinate caratteristiche tecniche.

Senza voler entrare nel merito di una discussione che trae origine dalla intersezione tra proprietà intellettuale e diritto antitrust<sup>118</sup> e che non smette di appassionare giudici, studiosi e pratici del diritto e dell'economia, costituendo una delle ultime frontiere del diritto industriale, in questa sede ci si limita a considerare soltanto uno dei molti profili problematici dei brevetti essenziali, quale quello del calcolo delle royalties applicabili a licenze di SEPs.

In stretta aderenza agli obiettivi del presente lavoro, infatti, si è scelto di circoscrivere l'analisi ai metodi adoperati per comprendere quando il compenso per una licenza SEP possa essere considerato *fair, reasonable and non-discriminatory* (corretto, ragionevole e non discriminatorio), individuando possibili tecniche e criteri di valutazione pro-concorrenziali, che contemperino cioè il diritto dei titolari (*innovators*) ad una remunerazione adeguata e il diritto dei licenziatari (*implementers*) ad ottenere condizioni di accesso idonee a garantire un'effettiva competitività sul mercato<sup>119</sup>.

---

<sup>117</sup> Per “*standard de iure*”, s’intende un insieme di specifiche tecniche cui più soggetti aderiscono a seguito di un accordo formale, ovvero per effetto di un obbligo di legge. Con l’espressione “*standard de facto*” si indicano invece gli standard che sorgono per effetto di forze di mercato, che “selezionano” alcune tecnologie sopra altre. Si tratta ad esempio del c.d. *network effect*, vale a dire il fenomeno (noto anche come “*demand-side economies of scale*”) per il quale l’utilità che un consumatore ricava da un determinato prodotto cresce quando, e nella misura in cui, altri utilizzano il medesimo prodotto. Il *network effect* agisce come un potente catalizzatore di domanda, con la conseguenza che essa si autoalimenta, continuando ad attrarre nella sua rete sempre più consumatori (c.d. *direct network effect*). E più il numero degli acquirenti del prodotto aumenta, più saranno lanciati sul mercato prodotti con esso compatibili, rendendo il prodotto base ancor più appetibile per i consumatori (c.d. *indirect network effect*). Il fenomeno dell’effetto rete è particolarmente intenso nel contesto delle tecnologie ICT – oggetto principale del presente contributo – spesso caratterizzato da forme di competizione sistemica, in cui le imprese competono offrendo sul mercato prodotti interconnessi da vincoli funzionali, tali per cui i consumatori possono trarre vantaggio solo da un acquisto congiunto dell’intero pacchetto. L’esempio classico di tale nesso funzionale è quello tra l’hardware di un computer e il suo sistema operativo, e tra tali due elementi e programmi come i browser che permettono agli utenti di navigare in internet. Si noti tuttavia che *standard de facto* possono essere individuati anche in altri settori della tecnica, come quello dell’innovazione farmaceutica: si ricorda il caso Pfizer relativo alla tutela brevettuale e regolatoria del latanoprost, un farmaco utilizzato nella cura del glaucoma: cfr. decisione AGCM, 11 gennaio 2012, n. 23194, Ratiopharm/Pfizer; confermata da Consiglio di Stato, 12 febbraio 2014, n. 693, in *Rass. dir. farm.*, 2014, 2, 336.

<sup>118</sup> Sulla capacità degli standard di promuovere la competitività riducendo i costi per i produttori cfr. *settimo* considerando della Direttiva 92/38/CEE del Consiglio dell’11 maggio 1992 relativa all’adozione di standard per l’emissione via satellite di segnali televisivi; cfr. altresì il *settimo* considerando della Direttiva 95/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa all’impiego di standard per la trasmissione di segnali televisivi; Comunicazione della Commissione – *Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 81 del Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale*, (2001/C 3/02), del 6 gennaio 2001: par. 143 e 174. D. GERADIN, *European Union Competition Law, Intellectual Property Law and Standardization*, in J. Contreras (Ed.), *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law: Competition, Antitrust, and Patents*, Cambridge Law Handbooks, 2017.

<sup>119</sup> A proposito dell’orientamento pro-concorrenziale dell’obbligo di concedere licenze a condizioni FRAND da parte del titolare di un brevetto essenziale si deve ricordare decisione più influente, nel panorama italiano, in materia, ovvero l’ordinanza Trib. Milano, 5 gennaio 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, 6069, ove la

In tal senso, il primo riferimento è certamente alla decisione americana *Georgia Pacific*<sup>120</sup>, a lungo considerata la più significativa in materia poiché offre una elencazione dei fattori – per la precisione 15<sup>121</sup> – da tenere in considerazione ai fini del calcolo di una *royalty* ragionevole<sup>122</sup>. Il meccanismo richiede un’analisi caso per caso che, unitamente all’elevato numero di fattori indicati, ha creato qualche problema di uniformità nell’applicazione della formula proposta<sup>123</sup>, rendendo questo metodo poco profittevole<sup>124</sup>.

Per superare le incertezze legate al metodo *Georgia Pacific* si potrebbe allora fare ricorso al principio dell’*apportionment* che tiene conto di quanto il brevetto essenziale incide nell’economia del prodotto in relazione alle caratteristiche dello stesso, ossia del

---

presidente Tavassi ha chiarito che «il diritto di vietare ai terzi l’accesso alla propria tecnologia ha subito nel tempo sempre maggiori restrizioni. È infatti oramai principio acquisito che, nei settori della tecnica per i quali si richieda un certo livello di dialogo [...] sorga l’esigenza di assicurare l’interscambiabilità tra i prodotti medesimi [...]. Lo strumento con cui tale interscambio può essere assicurato è quello della licenza».

<sup>120</sup> *Georgia Pacific Corp. v United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970), mod. and aff’d 446 F. 2d 295 (2d Cir.), cert. den., 404 U.S. 870 (1971).

<sup>121</sup> E precisamente: «1. *The royalties received by the patentee for licensing the patent, proving or tending to prove an established royalty.* 2. *The rates paid by the licensee for the use of other similar patents.* 3. *The nature and scope of the license, such as whether it is exclusive or nonexclusive, restricted or non-restricted in terms of territory or customers.* 4. *The patentee’s policy of maintaining its patent monopoly by licensing the use of the invention only under special conditions designed to preserve the monopoly.* 5. *The commercial relationship between the licensor and licensees, such as whether they are competitors in the same territory in the same line of business or whether they are inventor and promoter.* 6. *The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; the existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of non-patented items; and the extent of such derivative or “convoyed” sales.* 7. *The duration of the patent and the term of the license.* 8. *The established profitability of the patented product, its commercial success and its current popularity.* 9. *The utility and advantages of the patent property over any old modes or devices that had been used.* 10. *The nature of the patented invention, its character in the commercial embodiment owned and produced by the licensor, and the benefits to those who used it.* 11. *The extent to which the infringer used the invention and any evidence probative of the value of that use.* 12. *The portion of the profit or selling price that is customary in the particular business or in comparable businesses.* 13. *The portion of the realizable profit that should be credited to the invention as distinguished from any non-patented elements, manufacturing process, business risks or significant features or improvements added by the infringer.* 14. *The opinion testimony of qualified experts.* 15. *The amount that a licensor and a licensee would have agreed upon at the time the infringement began if they had reasonably and voluntarily tried to reach an agreement; that is, the amount which a prudent licensee — who desired, as a business proposition, to obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying the patented invention — would have been willing to pay as a royalty and yet be able to make a reasonable profit and which amount would have been acceptable by a prudent patentee who was willing to grant a license».*

<sup>122</sup> Secondo tale metodo è necessario verificare caso per caso se ricorrono tutti i fattori considerati e come essi influiscano sulla determinazione della *royalty*: valutati tutti i fattori si ha la possibilità di confrontare il numero di quelli secondo cui la *royalty* dovrebbe aumentare con quelli per i quali dovrebbe diminuire, o anche con quelli “neutri”, al fine di determinare la variazione rispetto alle *royalty* medie dello stesso settore.

<sup>123</sup> J.G. SIDAK, *The meaning of FRAND, Part I: Royalties*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 9(4), p. 969, secondo cui «*Multi-factor tests without weights are difficult to implement rigorously and may permit arbitrary determinations to support any claim. Faced with a large number of factors, a judge or jury could simply choose to weight a given factor more heavily to support virtually any royalty. The application of a modified Georgia-Pacific framework to the determination of a FRAND royalty does more than simply replace a poorly structured multi-factor test with another*».

<sup>124</sup> Sino ad indurre le Corti e la dottrina internazionale a ritenere che «*it is equally if not more plausible to interpret the FRAND commitment as rejecting the Georgia-Pacific approach as the starting point for setting FRAND royalties*» (J.G. SIDAK, *The meaning of FRAND, Part I: Royalties*, cit., p. 971).

vantaggio che la particolarità brevettata conferisce rispetto a caratteristiche alternative non coperte da brevetto<sup>125</sup>.

Nonostante la maggiore stabilità del metodo dell'*apportionment*, lo stesso non è rimasto immune da critiche, legate principalmente alla possibilità di fare ricorso alla regola dell'*entire market value*, in base alla quale il valore della *royalty* dev'essere calcolata avendo riguardo all'intero valore del prodotto<sup>126</sup>.

Le criticità rilevate e le implicazioni in termini di concorrenza, hanno indotto la dottrina e giurisprudenza ad un cambio di prospettiva, ponendo maggiore attenzione ai livelli di incidenza dell'appartenenza del brevetto ad uno *standard* sul suo valore.

Come noto, infatti, il processo di selezione della tecnologia che sarà parte dello *standard* svolge un ruolo fondamentale nella creazione del suo valore: prima della sua adozione (momento *ex ante*), più alternative tecniche, rivolte sostanzialmente alle stesse funzionalità, concorrono tra loro, riflettendo il valore intrinseco del brevetto in un mercato competitivo<sup>127</sup>; invece, una volta che lo *standard* è stato definito (momento *ex post*), la

---

<sup>125</sup> Secondo la descrizione fornita dalla giurisprudenza americana di tale metodo, «*when the patent at issue covers only a component of or improvement to the infringing item, the value of the sales or uses of that item must be apportioned between the patented invention and the remaining unpatented components*» (*Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538, 1551 (Fed. Cir. 1995, en banc)); con la conseguenza che se la caratteristica brevettata consente un risparmio del 10% sui costi di produzione rispetto a caratteristiche non brevettate, la *royalty* che compensa l'uso del brevetto va raggugliata a questo risparmio del 10%, e non invece all'intero valore del prodotto. Per rendere più intellegibile il funzionamento del principio dell'*apportionment* in relazione al fenomeno del SEP licensing, si può opportunamente fare riferimento all'esempio formulato da Franzosi in uno dei suoi scritti sul tema: «i. calcolare una *royalty* ragionevole sull'intero prodotto (*royalty* totale, o RT: ad esempio il 6%); ii. scomporre il prodotto in tre o quattro o cinque segmenti tecnici (*royalty* parziali per cinque segmenti R1, R2, R3, R4, R5); iii. calcolare la *royalty* ragionevole che ciascun segmento tecnico può sopportare (ad es., a R1 va assegnato il 2%; a R2, R3, R4, R5 va l'1% ciascuno); iv. se un solo brevetto si riferisce a un segmento tecnico, a questo brevetto va tutta la *royalty* imputabile a tale segmento; se vi sono più brevetti per lo stesso segmento la *royalty* si ripartisce (ad es., se al segmento R1 concorrono due brevetti, a ciascuno spetta la *royalty* dell'1%); v. se dopo la concessione di licenza per un segmento si evidenziano altri brevetti dello stesso segmento, la *royalty* riconosciuta ai primi brevetti va divisa con i nuovi brevetti (ad es., se al segmento R1 concorrevano due brevetti e ora se ne evidenziano altri due, il tasso di *royalty* spettante ai quattro brevetti si riduce in modo da far sì che ogni brevetto riceva *royalty* di eguale percentuale). Dunque, nell'esempio di cinque segmenti tecnici e più brevetti, la *royalty* RT del 6% sarà suddivisa (dopo l'ingresso di due nuovi brevetti R1):  $RT = R1\ 0.5\% + R1\ 0.5\% + R1\ 0.5\% + R1\ 0.5\% + R2\ 1\% + R3\ 1\% + R4\ 1\% + R5\ 1\%$ ». M. FRANZOSI, *Royalty per uso di brevetto standard: But for, Georgia Pacific, Apportionment*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2015, pp. 268, in particolare nota 19.

<sup>126</sup> Per una descrizione più ampia del rapporto tra principio dell'*apportionment* e regola dell'*entire market value* v. Report C. PENTHEROUDAKIS, J. A. BARON, *Licensing Terms of Standard Essential Patents. A Comprehensive Analysis of Cases*, in *JRC Science for Policy Report*, EUR 28302 EN, disponibile al seguente indirizzo <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/licensing-terms-standard-essential-patents-comprehensive-analysis-cases>, pp. 86-91.

<sup>127</sup> In particolare, J.G. SIDAK, *The meaning of FRAND, Part I: Royalties*, cit., p. 971, secondo cui «*A patent's incremental value is the difference between the patent's value and the value of the next-best noninfringing substitute patent. A patent's ex ante incremental value is the difference between the patent's value and the value of the next-best noninfringing substitute patent before the first patent has been adopted into the standard. As noted earlier, SEPs have incremental value only before they are adopted into the standard, when there is still competition among substitute technologies for adoption into the standard*».

privativa acquista un maggior valore poiché, divenuta essenziale, sarà utilizzata – nei limiti della opzionalità di mercato – da ogni implementatore.

Al contrario, i brevetti non essenziali potranno rivelarsi privi di valore commerciale, specialmente nel caso in cui non vi sia alcun mercato per tecnologie diverse da quella standardizzata.

Il rischio che deve essere scongiurato, pertanto, è quello della possibile verifica di fenomeni di *hold-up*<sup>128</sup>, che i titolari dei brevetti aventi ad oggetto le tecnologie selezionate, avendo acquistato un più forte potere di mercato (potenzialmente tale da indurre una dominanza), siano indotti a “far leva” (*hold-up*) sui loro concorrenti con minacce di azioni inibitorie in caso di mancata accettazione delle proposte contrattuali.

In un tale contesto, economisti e giuristi hanno proposto, a tal fine, il ricorso al principio della valutazione *ex ante* che fa riferimento al valore del brevetto in sé, e non al valore potenzialmente associato alla sua inclusione nello *standard*<sup>129</sup>. Secondo tale metodo, infatti, il compenso per la licenza dovrebbe limitarsi a riflettere il valore del brevetto al momento

---

<sup>128</sup> Per la bibliografia essenziale in merito al fenomeno dell'*hold-up*, si faccia riferimento a J. CONTERAS, *Patents, Technical Standards and Standards-Setting Organizations: A Survey of the Empirical, Legal and Economics Literature*, 2015, p. 13 e M. LO BUE, *Patent Holdup and Holdout Under the New IEEE's Policy: Are These Breaches of Competition Law?*, in *MIPLC Master Thesis Series*, 2016, p. 16, disponibile al seguente indirizzo [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2999806](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2999806). Occorre precisare, tuttavia, che il tema dell'*hold-up* e dei rischi ad esso connessi non è parimenti percepito in letteratura, poiché alcuni ritengono che il fenomeno sia sovrastimato e che, allo stato, non sia supportato da alcuna evidenza empirica. In tal senso, D. GERADIN, *Moving Away from High-Level Theories: A Market-Driven Analysis of FRAND in the Context of Standardization*, in *Antitrust Bulletin*, disponibile al seguente indirizzo <https://ssrn.com/abstract=2371732>; E. ELHAUGE, *Treating RAND Commitments Neutrally*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 9, 2013, p. 859, secondo cui non sussisterebbe alcuna giustificazione per una disciplina speciale per gli impegni F/RAND nell'ambito dei processi di standardizzazione, dovendo, invece, la valutazione antitrust degli stessi e della loro compatibilità con la richiesta di provvedimenti inibitori prescindere dal contesto in cui gli impegni sono assunti e, dunque, dalla circostanza che essi siano relativi a brevetti considerati essenziali per uno standard.

<sup>129</sup> In giurisprudenza v. *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, No. C10-1823JLR, 2013 WL 2111217 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013) (Robart, J.) o *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 2013 Us Dist. Lexis 60233 (WD Wash. 2013) che si inserisce all'interno di un conflitto giudiziario che ha interessato numerose giurisdizioni, sorto a seguito dell'ottenimento da parte di Motorola di un provvedimento inibitorio verso Microsoft emanato dalla Corte regionale del Manneheim e volto ad impedire la commercializzazione in Germania di tutti i prodotti implementanti i brevetti di Motorola ed essenziali nell'ambito dello standard H.264 riguardante la compressione dei file informatici, e lo standard IEEE 802.11, riguardante le tecnologie Wi-Fi; *In re Innovation Ip Ventures v. Llc Patent Litig.*, 886 F. Supp. 2d 888, 894 (ND III. 2012); *CSIRO v. Cisco*, 2014, Us Dist. Lexis 10712 (ED. Tex. 2014). In dottrina, Swanson e Baumol sono stati tra i primi a suggerire, nel 2005, che «*the concept of a 'reasonable' royalty for purposes of RAND licensing must be defined and implemented by reference to ex ante competition, i.e. competition in advance of the standard selection*» (D. SWANSON, W. BAUMOL, *Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standards Selection, and the Control of Market Power*, in *Antitrust Law Journal*, vol. 73, 2005, p. 10). Alcuni anni dopo, Lemley e Shapiro hanno ribadito che «*by construction, the reasonable royalty rate does not include the value attaching to the creation and adoption of the standard itself. To allow the patentees to capture that value, which flows from the collective adoption decisions of the group rather than from the underlying value of the technology chosen, would undermine the goals of the FRAND commitment*» (M. LEMLEY - C. SHAPIRO, *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2013, p. 1135).

*ex ante*<sup>130</sup>, risultando parametrato al corrispettivo che il titolare del brevetto avrebbe potuto ragionevolmente ottenere all'esito di un'ipotetica contrattazione con il potenziale *implementer*, appena prima dell'elezione a *standard* della tecnologia in questione - ossia in condizioni effettive di libera concorrenza.

Analoghe proposte di valutazione *ex ante* sono state avanzate dalla *Federal Trade Commission*<sup>131</sup>, nelle *Bylaws* dello *Standard Board* dell'IEEE<sup>132</sup> e dalla Commissione Europea che con la Comunicazione del 14 gennaio 2011, contenente le *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*,<sup>133</sup> ha fornito un'elencazione (non esauriente) dei metodi di valutazione della equità e ragionevolezza della *royalty*.

In particolare, dopo aver richiamato la sentenza *United Brands* della Corte di Giustizia<sup>134</sup>, la Commissione scarta i metodi basati sul costo, in quanto «non adeguati al contesto specifico a causa della difficoltà di valutare i costi attribuibili allo sviluppo di un particolare brevetto o gruppi di brevetti»<sup>135</sup>, ed evoca invece la possibilità di: a) confrontare i canoni di licenza applicati dall'impresa interessata per i brevetti in questione in un ambiente concorrenziale prima che il settore fosse vincolato a una norma (*ex ante*) con quelli applicati dopo che il settore è stato vincolato (*ex post*); b) basarsi su una valutazione effettuata da un esperto indipendente circa la qualità obiettiva e la pertinenza con la norma dell'insieme dei DPI; c) fare riferimento alle *royalties* applicate per lo stesso brevetto in altri *standard* comparabili; d) fare riferimento a divulgazioni *ex ante* delle condizioni per il rilascio di licenze nell'ambito di un processo specifico di definizione dello *standard*<sup>136</sup>.

---

<sup>130</sup> T. COTTER, *The Comparative Law and Economics of Standard Essential Patents and FRAND Royalties*, in *Texas Intellectual Property Law Journal*, vol. 22, 2014, 311, disponibile al seguente indirizzo [http://scholarship.law.umn.edu/faculty\\_articles/237](http://scholarship.law.umn.edu/faculty_articles/237).

<sup>131</sup> FTC, *The Evolving IP Marketplace, Aligning Patent Notice and Remedies with Competition*, 2011, p. 193, reperibile all'indirizzo <https://www.ftc.gov/reports/>, suggerisce che «Courts should apply the hypothetical negotiation framework to determine reasonable royalty damages for a patent subject to a RAND commitment. Courts should cap the royalty at the incremental value of the patented technology over alternatives available at the time the standard was defined».

<sup>132</sup> *IEEE Standard Board Bylaws*, (nt. 39), p. 16: «Reasonable Rate shall mean appropriate compensation to the patent holder for the practice of an Essential Patent Claim excluding the value, if any, resulting from the inclusion of that Essential Patent Claim's technology in the IEEE Standard».

<sup>133</sup> Comunicazione della Commissione – *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale* (2011/C 11/01), 14 gennaio 2011.

<sup>134</sup> Corte di Giustizia, 14 febbraio 1978, causa C-27/76, *United Brands c. Commissione europea*, § 250.

<sup>135</sup> Comunicazione della Commissione, cit., § 289.

<sup>136</sup> Allo stesso modo risulta rilevante il successivo riconoscimento dei benefici competitivi della divulgazione *ex ante* delle condizioni più restrittive (comprese le royalties massime) per il rilascio di licenze: in questo modo, infatti, le parti coinvolte nella selezione di uno standard sono pienamente informate non solo riguardo alle opzioni tecniche disponibili e ai relativi brevetti, ma anche riguardo ai probabili costi di tali brevetti. Secondo la Commissione, le divulgazioni unilaterali *ex ante* delle condizioni più restrittive per il rilascio di

Più di recente, anche lo studio del *Joint Research Center* presso la Commissione Europea ha ribadito il *favor* nei confronti della determinazione *ex ante*<sup>137</sup>, così come diversi contributi teorici secondo cui la *royalty* ragionevole relativa ad un SEP dovrebbe essere fissata – come valore massimo – al valore incrementale del brevetto<sup>138</sup> in questione rispetto alla sua *next-best alternative* prima della standardizzazione<sup>139</sup>.

Nonostante alcune critiche concettuali<sup>140</sup> e difficoltà pratiche, l'approccio *ex ante* è stato adottato con frequenza dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, senza che altri metodi siano riusciti ad imporsi come valide alternative.

---

licenze consentirebbero alle SSOs di adottare con cognizione di causa una decisione basata sui vantaggi e sugli svantaggi delle diverse tecnologie alternative, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista dei prezzi.

<sup>137</sup> Gli Autori hanno precisato che «*FRAND does not describe a single rate, but a range of rates. Therefore, courts suggest a specific analysis for the FRAND calculation that extends beyond the apportionment of the value of the infringing product to the infringed patent typical for the determination of royalties in the general context of damages. In addition to preventing hold-up, this specific analysis follows the two core principles of the ex ante negotiation benchmark: i) every judicial analysis of FRAND should take place in the framework of the hypothetical bilateral negotiation set prior to standard development if there is evidence that the patent owner modified its royalty requests in response to the standard adoption, and ii) the incremental value of the patent, i.e., the FRAND royalty rate should be apportioned to the incremental value of the patent*» (C. PENTHEROUDAKIS, J. A. BARON, *Licensing Terms of Standard Essential Patents. A Comprehensive Analysis of Cases*, in *JRC Science for Policy Report*, EUR 28302 EN, cit.).

<sup>138</sup> Laddove il “valore incrementale” è stato definito mediante il seguente esempio: «*consider the choice between a patented production technology and an unpatented alternative. The two technologies yield the same output, so the technology user simply seeks to minimize cost. Suppose that the patented technology requires the user to bear costs of \$40, not including any royalty, and the alternative technology requires the user to bear costs of \$50. The user would be willing to pay a royalty of up to the patented technology's inherent advantage of \$10. This inherent advantage typically allows the patent holder profitably to charge a positive price (more generally, a price above marginal cost), perhaps \$6 in this example*» (J. FARRELL, J. HAYES, C. SHAPIRO, T. SULLIVAN, *Standard Setting, Patents, and Hold-Up*, in *Antitrust Law Journal*, vol. 74, 2007, p. 611 e ss.). Tale somma (\$ 10) dovrebbe costituire l'indice di riferimento della massima royalty ragionevole conformemente ai principi FRAND.

<sup>139</sup> M. LEMLEY - C. SHAPIRO, *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, op. cit., p. 1148.

<sup>140</sup> Diversi autori, tuttavia, hanno messo in dubbio il valore incrementale sotto un profilo concettuale ritenendo che fissare il livello massimo del tasso FRAND al valore incrementale del SEP, anche se teoricamente fondato, può essere privo di “*real-world applicability*”. Geradin, per esempio, ha sostenuto che, anche assumendo che sia possibile calcolare il valore incrementale, a causa del modello economico sottostante «*the royalty rate that would emerge from this ex post evaluation of the rate that would have prevailed ex ante could indeed be equal to – or at least near – zero*» (D. GERADIN, *Moving Away from High-Level Theories: A Market-Driven Analysis of FRAND in the Context of Standardization*, cit., p. 18). Tale valore prossimo allo zero, tuttavia, non rifletterebbe l'esito della concorrenza tra alternative tecnologiche: in un mercato competitivo, infatti, i prezzi non sarebbero formati sulla base del valore incrementale di un prodotto rispetto ad un altro prodotto poiché «*if customer A buys shampoo X rather than shampoo Y, which is a close alternative, A will not pay the incremental value between X and Y, but rather the full price of X, ostensibly reflecting the average value of using shampoo X (however constrained by competition from Y)*». Nello stesso senso J.G. SIDAK, *The meaning of FRAND, Part I: Royalties*, cit., pp. 972 e 984. Diversamente, altri hanno ritenuto che limitare la remunerazione del titolare al valore incrementale del brevetto avrebbe l'effetto sostanziale di minare gli investimenti compiuti da quest'ultimo e scoraggiare in futuro un'ulteriore partecipazione al processo di fissazione dello standard (v. COLANGELO, *L'enforcement europeo dei brevetti essenziali dopo Huawei*, cit., pp. 190).

Tuttavia, sebbene esso rappresenti, almeno al momento, l'indicazione principale, l'ampiezza e la genericità del concetto di «ragionevolezza» della licenza, così come formulato dalla giurisprudenza europea e americana, non consente di mettere un punto alla ricerca dei criteri di quantificazione di *royalty* FRAND né tantomeno di ritenere concluso il dibattito aperto intorno a queste.

Ciò che invece appare sempre più necessario e improrogabile è un intervento regolatorio in materia. In un tale contesto, infatti, non ci si può permettere che la determinazione dell'ammontare delle *royalties* sia lasciata alla libera negoziazione delle parti, con il rischio, assai frequente come dimostrato dalla prassi, di verificazione di fenomeni di *hold-up*. Appare pertanto più che condividibile la proposta di quanti in dottrina auspicano di veder incorporati i criteri di quantificazione in disposizioni normative, convenzioni internazionali o, perlomeno, in linee guida emanate da autorità indipendenti – come quelle antitrust – ovvero nelle *policy* delle *Standards Setting Organizations* (OSS)<sup>141</sup>.

## **5.2. Post-expiration royalty clause.**

A questo punto è necessario affrontare un ultimo aspetto del contratto di licenza legato, questa volta, al rapporto tra corrispettivo variabile e limite temporale della licenza: si tratta della c.d. *post-expiration royalties clause* con cui si dispone che i canoni vengano corrisposti dal licenziatario anche successivamente allo spirare della protezione brevettuale.

---

<sup>141</sup> Cfr. M. LIBERTINI, *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND*, cit., che nel domandarsi «se occorra una regolazione pubblica o se possa essere realizzata efficacemente un'autoregolazione dettagliata dei criteri di formazione dei prezzi (e di risoluzione delle dispute) da parte delle stesse SDO» propende per la seconda soluzione precisando che «sarebbe stato piuttosto opportuno un regolamento di esenzione per categoria, atto a definire una disciplina regolamentare dei profili concorrenziali degli accordi di standardizzazione, che allo stato non esiste. Tuttavia, una linea di politica legislativa di questo tipo appare ai più, al giorno d'oggi, anacronistica, perché viviamo un'epoca di crisi generale del normativismo e di successo del decisionismo e perché i regolamenti di esenzione per categoria sono sostanzialmente considerati strumenti tipici di stagioni passate del diritto antitrust; soprattutto, rimane ancora un tabù l'idea che la politica della concorrenza si debba fare anche con opportune regolazioni di certi problemi che devono essere affrontati con regole generali, e non con negoziazioni o decisioni bilaterali. Questa linea di pensiero anti-regolazione è stata peraltro condivisa anche dalle principali imprese interessate, che hanno ritenuto preferibile la decisione dei conflitti caso per caso rispetto ad una regolazione dettagliata del funzionamento del mercato delle licenze sui SEP. Così, anziché muovere verso una gestione collettiva dei SEP, opportunamente regolata, si è preferito spostare l'approccio antitrust del fenomeno sul terreno, tipicamente sanzionatorio, del divieto di abuso di posizione dominante; con la conseguenza di una moltiplicazione di procedimenti per abuso e dell'accettazione dell'idea di una rete di posizioni dominanti fra loro interferenti». Cfr. J. CONTRERAS, *Fixing Frand: a Pseudo-pool Approach to Standards-based Patent Licensing*, in *79 Antitrust Law Journal*, 76, 2013, 46 ss.; G. GHIDINI, G. TRABUCCO, *Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri pro-concorrenziali di ragionevolezza*, cit., p. 7; O. BORGOGNO, *Licenze F/RAND a confronto tra USA, UE e Cina: il Private Ordering come soluzione?*, cit.



Secondo una prospettiva puramente civilistica, il venir meno del titolo per scadenza dovrebbe privare la licenza della causa, non essendo ammissibile l'ultrattività del contratto, portando con sé come conseguenza che il licenziatario non sarebbe più tenuto alla corresponsione dei canoni. E ciò diversamente dall'ipotesi di invalidità della licenza che determina la caducazione del titolo rendendo ingiustificate le attribuzioni percepite dal licenziante per il periodo successivo allo scadere della privativa e imponendone la restituzione al licenziatario, il quale ben potrebbe agire per indebito arricchimento *ex art.* 2041 c.c.

L'autonomia privata, infatti, dovrebbe consentire alle parti di decidere le modalità di maturazione e corresponsione dei canoni sino al punto da convenire una percentuale di *royalties* più contenuta, da corrispondere per un periodo più lungo, anche successivo allo spirare della protezione brevettuale, al fine di facilitare il trasferimento tecnologico<sup>142</sup>.

Se sul piano civilistico, dunque, le *post-expiration royalties* non incontrano particolari restrizioni, e possono dirsi ammissibili, sul piano antitrust la questione appare assai più complessa, soprattutto con riferimento al diritto statunitense.

La giurisprudenza nordamericana, invero, riconduce l'impegno a versare *royalties* anche per periodi successivi alla scadenza del brevetto nell'ambito della c.d. *patent misuse doctrine*, nel presupposto che questo consenta al titolare della privativa un utilizzo abusivo dei propri diritti consistente nella estensione del monopolio brevettuale oltre l'ambito e le finalità che le sono proprie, al pari di altre pratiche leganti.

Con la storica pronuncia *Brulotte v. Thys*<sup>143</sup> del 1964, la Corte Suprema ha contestato la validità di questo tipo di accordo affermando che «*a patentee's use of a royalty agreement that projects beyond the expiration date of the patent is unlawful per se*»<sup>144</sup>. Secondo la Corte, infatti, tramite l'imposizione di una *post-expiration royalty* il titolare del brevetto sarebbe in grado di mettere in atto un *patent leverage* che gli consentirebbe di conseguire un profitto maggiore di quello altrimenti conseguibile giacché «*such continued payment of the royalties after expiration of the patents constituted a telltale sign that the licensor was using the licenses to project its monopoly beyond the patent period*» e, più precisamente,

---

<sup>142</sup> In questo senso, M. GRANIERI, *Gli accordi attraverso i quali si realizza in trasferimento di tecnologie*, cit., p. 83.

<sup>143</sup> *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29 (1964). In *Brulotte*, la Thys Co. vendette a Brulotte una macchina per la raccolta del luppolo incorporante diversi brevetti di proprietà della Thys, con la condizione di pagare per ogni stagione in cui la macchina veniva utilizzata per la raccolta del luppolo, la maggior differenza tra una royalty minima e una royalty per libbra basata sul raccolto luppolo. Mentre i brevetti di Thys scadevano prima del 1957, il contratto prevedeva il pagamento delle royalties da parte di Brulotte anche successivamente, indicendolo a contestare la previsione in quanto inapplicabile.

<sup>144</sup> *Brulotte*, 379 U.S., § 33.

«an effort to enlarge the monopoly of the patent by tying the sale or the use of the patented article to the purchase or use of unpatented ones»<sup>145</sup>.

Contro *Brulotte* si sono espressi sia la giurisprudenza successiva<sup>146</sup> sia la dottrina, non mancando di rilevare come il divieto sia *per se* «arguably unconvincing»<sup>147</sup>, «illogical»<sup>148</sup>, «flawed,»<sup>149</sup> e addirittura «one of the all-time economically dumb Supreme Court decisions»<sup>150</sup>. Ulteriormente, le autorità antitrust statunitensi hanno affermato che una *royalty post-expiration* può rappresentare una soluzione efficiente in grado di «deadweight loss associated with a patent monopoly and allows the patent holder to recover the full value of the patent, thereby preserving innovation incentives»<sup>151</sup>.

Le voci critiche sono concordi nel ritenere del tutto infondata la *ratio* della decisione e la sintesi più efficace di queste è certamente quella di Posner che, nella veste di giudice in *Scheiber v. Dolby Laboratories*<sup>152</sup>, ha precisato che una volta spirata la protezione brevettuale, chiunque può realizzare il prodotto o il processo ed entrare nel mercato, non essendo ormai il titolo idoneo ad escludere alcuno da tale produzione. Secondo questi, dunque, la pattuizione per *royalties post-expiration* non sarebbe in grado di modificare l'effetto giuridico tipico dell'esclusiva conferita dal brevetto.

Altri autori, poi, hanno sottolineato come la clausola non sarebbe illecita in quanto funzionale a remunerare in modo più efficiente i costi di produzione della tecnologia protetta e potrebbe avere addirittura un effetto pro-competitivo incentivando l'innovazione, atteso che il licenziante per conseguire il profitto desiderato non ha bisogno di ricorrere a *royalties* per il periodo successivo alla scadenza del diritto proprietà intellettuale

---

<sup>145</sup> *Brulotte*, 379 U.S., § 32.

<sup>146</sup> Per una ricostruzione delle posizioni giurisprudenziali in materia v. L. WARE-J. WARREN, *Rule of reason for post-expiration patent royalties*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 11, n.1, 2016, pp. 37-45; S. GATES- J. MAIER, *Brulotte's continuing shadow over patent licensing*, in *Journal of Intellectual Property Law and practice*, Vol. 4, 3, 2009, pp. 181 -189.

<sup>147</sup> *Zila v. Tinnell*, 502 F.3d 1014 (9th Cir. 2007), pp. 1014, 1019 e 1020; cfr. *Scheiber v. Dolby Laboratories*, 293 F.3d 1014 (7th Cir. 2002).

<sup>148</sup> R. M. MILGRIM, E. E. BENSON, *Milgrim on Licensing*, 2014, § 18.05; cfr. M. KOENIG, *Patent Royalties Extending Beyond Expiration: An Illogical Ban from Brulotte to Scheiber*, 2, *Duke L. & Tech. Rev.* 5, 2003.

<sup>149</sup> R. GILBERT, C. SHAPIRO, *Antitrust Issues in the Licensing of Intellectual Property: The Nine No-No's Meet in the Nineties*, in *Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics*, 283, 1997, p. 322.

<sup>150</sup> W. M. LANDES, R. A. POSNER, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard Univ. Press, 2003, p. 418.

<sup>151</sup> Department of Justice, Federal Trade Commission, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*, 2007, pp. 122-123, disponibile al seguente indirizzo <https://www.ftc.gov/reports/antitrust-enforcement-intellectual-property-rights-promoting-innovation-competition-report>.

<sup>152</sup> *Scheiber v. Dolby Laboratories*, 293 F.3d 1014 (7th Cir. 2002).

interessato, potendo semplicemente imporre al licenziatario oneri più elevati durante gli anni di vigenza di quel diritto, così scoraggiando gli investimenti<sup>153</sup>.

Peraltro, va osservato che il divieto *per se* si scontra con la prassi, dalla quale emerge chiaramente come la previsione di *royalties post-expiration* (ridotte ma da corrispondere per più tempo) sia volta ad evitare che il corrispettivo venga percepito dal licenziatario come una tassa, eccessivamente onerosa, idonea ad aumentare l'incertezza delle proiezioni finanziarie relativamente all'andamento dell'azienda e, di conseguenza, ad incentivare comportamenti opportunistici di quella delle parti che, per ottenere l'accesso alla tecnologia, dapprima promette di corrispondere i canoni anche dopo la scadenza della privativa, per invocare poi la normativa antitrust nel tentativo di evitare tale corresponsione<sup>154</sup>.

Nonostante le critiche mosse al *dictum* di Brulotte, a quasi cinquant'anni di distanza, la Corte ha confermato il divieto di *royalties post-expiration* nel caso *Kimble v. Marvel Entertainment LLC*<sup>155</sup>.

La maggioranza dei giudici, guidata da Kogan, pur consapevole delle lacune dell'impianto economico di *Brulotte* e del consenso unanime in letteratura circa gli effetti pro-competitivi di questo tipo di clausola, non ha concesso l'*overrule*, decidendo di attenersi ai principi dello *stare decisis* sul presupposto, assai poco condivisibile, che la normativa brevettuale, a differenza di quella antitrust, non mira a massimizzare la concorrenza: secondo tale opinione, infatti, la Corte, nel valutare la compatibilità delle *royalties post-expiration* con il diritto dei brevetti, non è tenuta a ponderarne gli effetti

---

<sup>153</sup> GATES-MAIER, *Brulotte's continuing shadow over patent licensing*, cit., pp. 184 -189; A. DEVLIN, *The Stochastic Relationship Between Patents and Antitrust*, in *Journal Competition & Economics*, 5, 2009, pp. 75 e 104.

<sup>154</sup> Cfr. M. GRANIERI, *Gli accordi attraverso i quali si realizza in trasferimento di tecnologie*, op. cit., p. 85.

<sup>155</sup> *Kimble v. Marvel Enterprises*, 727 F.3d 856 (9th Cir. 2013). Nell'ambito di una causa per contraffazione intentata da Kimble contro Marvel per un giocattolo che permette di lanciare ragnatele, le parti in un primo momento trovano una composizione e chiudono la controversia accordandosi per il pagamento, in favore di Kimble, di una somma fissa e di una *royalty* del tre per cento sulle future vendite di Marvel. Tuttavia, le parti non individuano una data di scadenza per le royalties, apparentemente assumendo — così almeno opina Kimble — che le stesse si applichino fintanto che Marvel continuerà a mettere in commercio il prodotto in questione. A seguito di alcuni contrasti sul pagamento delle royalties, Kimble agisce in giudizio lamentando l'inadempimento contrattuale di Marvel che invoca i principi espressi in *Brulotte*, il cui divieto rende illegittimo il *settlement* per la parte relativa al pagamento di *royalties post-expiration*. Per un commento alla sentenza v. G. COLANGELO, *Sulla illiceità delle royalties dopo la scadenza del brevetto (Osservaz. a Corte suprema Stati Uniti d'America 22 giugno 2015)*, in *Foro.it.*, 2015,140, 9, pp. 449 – 452; G. COLANGELO – E. PIERUCCI, *Antitrust, contratti di licenza e royalties post-expiration: un'analisi dopo Kimble*, in *Mercato concorrenza e regole*, 3, 2015, pp. 423- 440; C. CARLI, *Ipse dixit (Brulotte): Post-expiration royalties between contractual freedom and antitrust analysis*, in *Mercato concorrenza e regole*, 3, 2015, pp. 525-538.

concorrenziali<sup>156</sup>. E ciò nonostante la *dissenting opinion* redatta dal giudice Alito, e sostenuta da Roberts e Thomas, che non ritengono tale clausola idonea a comportare un'estensione temporale dell'esclusiva brevettuale, costituendo invece un'opportunità per entrambe le parti di ridurre i rischi derivanti dalla connaturata incertezza riguardo al valore intrinseco di un'invenzione ed al successo commerciale della stessa<sup>157</sup>.

Deve però rilevarsi che nel caso *Kimble*, accanto alla conferma del *dictum* di Brulotte, i giudici riconoscono alle parti un margine di flessibilità contrattuale, fornendo alcune soluzioni con cui, pur perseguendo le medesime finalità di una *royalty post-expiration*, si potrebbe evitare di incorrere nel divieto sancito: il riferimento è alle licenze relative a più brevetti e, in particolare, alle licenze ibride relative alla combinazione di componenti brevettati e non brevettati, come i segreti industriali e il *know-how*.

Il precedente giurisprudenziale su cui poggiano le conclusioni di *Kimble* è la pronuncia *Pitney Bowes*<sup>158</sup>, in cui la previsione di una *royalty* ridotta, anziché fissa, da corrispondere alla scadenza del brevetto venne considerata idonea a scongiurare il rischio di *leverage* insito nel divieto di *royalties post-expiration* a condizione che l'accordo di licenza prevedesse espressamente *royalties* differenziate per il periodo *pre* e *post-expiration* del brevetto: secondo i giudici di *Kimble*, per evitare di incorrere nella invalidità della clausola è sufficiente che, nel momento in cui il brevetto arriva a scadenza, il corrispettivo previsto per la combinazione - ad esempio, di brevetto e *know how* -, sia di entità inferiore a quella prevista in corso di validità del titolo, poiché volto a remunerare solo l'utilizzo della componente non brevettata (appunto il *know how*).

La letteratura economica ha confermato tale proposta dimostrando come le licenze ibride, qualunque sia l'approccio (*ex post* o *ex ante*), possono essere efficienti da un punto di vista sociale, anche rispetto ad una licenza di mero segreto. Tuttavia, vi è stato anche chi, alla luce del più ampio dibattito sulla contrapposizione tra tutela formale e tutela informale della proprietà intellettuale, ha rilevato il rischio (intrinseco) che la decisione

---

<sup>156</sup> Eppure, solo due anni prima, nel caso *Actavis* [570 U.S. 576 (2013)], la Suprema Corte non aveva esitato ad affermare, nel valutare la possibilità di sottoporre al vaglio antitrust i *reverse payment agreements* tra produttori di farmaci di marca e generistici, che «*patent and antitrust policies are both relevant in determining the "scope of the patent monopoly" – and consequently antitrust law immunity – that is conferred by a patent*»: anche se gli effetti anticompetitivi dei settlement agreements dovessero rientrare negli ambiti di esercizio propri di un brevetto, ciò non impedisce il vaglio antitrust.

<sup>157</sup> Cfr. G. COLANGELO – E. PIERUCCI, *Antitrust, contratti di licenza e royalties post-expiration: un'analisi dopo Kimble*, cit., pp. 430-432.

<sup>158</sup> *Pitney Bowes v. Mestres*, 701 F.2d, (11<sup>th</sup> Cir. 1983), p. 1365; conf. *Boggild v. Kenner Products*, 776 F.2d (6<sup>th</sup> Cir. 1985), p. 1315; *Span-Deck v. Fab-Con*, 677 F.2d (8<sup>th</sup> Cir. 1982); *Chromalloy American v. Fischmann*, 716 F.2d (9<sup>th</sup> Cir. 1983), p. 683.

della Suprema Corte determini un'ulteriore diffusione della tutela affidata al segreto industriale<sup>159</sup>.

Su posizioni completamente differenti si attestano la dottrina<sup>160</sup> e la giurisprudenza europea che sin dalla pronuncia *Ottung* del 1989<sup>161</sup> non considera la clausola *post-expiration royalties* illecita *a priori*<sup>162</sup>. Si tratta di un orientamento consolidato della Corte di Giustizia che, più di recente, nella sentenza *Genentech*<sup>163</sup>, ha ribadito la compatibilità con l'articolo 101, § 1, TFUE, dell'obbligo di un beneficiario di una licenza di brevetto di corrispondere il canone pattuito per l'utilizzo della tecnologia coperta dalla privativa anche dopo la sua scadenza, malgrado l'assenza di contraffazione o l'annullamento del brevetto o dei brevetti oggetto di licenza.

In quest'ultimo caso, la *Behringwerke AG* aveva concesso alla *Genentech*, società operante nel settore farmaceutico, una licenza non esclusiva mondiale per l'uso di un brevetto su un attivatore derivato dal *cytomegalovirus* umano (l'«attivatore CMVH») che questa aveva utilizzato al fine di facilitare la trascrizione di una sequenza di acido desossiribonucleico (DNA), necessaria alla produzione di un medicinale biologico commercializzato sia negli Stati Uniti che nell'Unione europea.

In particolare, dall'articolo 3, § 1, del contratto di licenza risultava che la *Genentech*, in cambio del diritto di utilizzare l'attivatore CMVH, si era impegnata a corrispondere: (i) un canone unico pari a 20.000 marchi tedeschi (DEM) (circa 10.225,00 euro); (ii) un canone annuo fisso pari a DEM 20.000; (iii) un canone corrente pari allo 0,5% delle vendite nette di prodotti finiti da parte del licenziatario e delle sue società consociate e sub-licenziatarie. La *Genentech* aveva corrisposto il canone unico e il canone annuo, ma non aveva mai versato il canone corrente alla *Hoechst*, società succeduta alla *Behringwerke*, che nel 2008 decideva di avviare un procedimento arbitrale sulla base della clausola compromissoria

---

<sup>159</sup> Cfr. G. COLANGELO – E. PIERUCCI, *Antitrust, contratti di licenza e royalties post-expiration: un'analisi dopo Kimble*, cit., pp. 437- 439.

<sup>160</sup> G. COLANGELO – E. PIERUCCI, *Antitrust, contratti di licenza e royalties post-expiration: un'analisi dopo Kimble*, cit.; G. COLANGELO, *Sulla illiceità delle royalties dopo la scadenza del brevetto* cit.; C. RODILLA MARTÍ, *Cláusulas de terminación contractual en licencias de tecnología y continuación del pago de los royalties tras la nulidad de la patente*, in *Revista de derecho de la competencia y de la distribución*, 22, 2018; P. MARTÍN ARESTI, *Transferencia, licencias y gravámenes*, in A. Bercóvitz Rodríguez Cano, R. Bercóvitz Álvarez, T. Reuters Aranzadi (a cura di), AAVV., *La nueva Ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Navarra, 2015, p. 347 ss.

<sup>161</sup> Corte di Giustizia, 12 maggio 1989, n. 320/87, *Ottung c. Soc. Klee& Weilbach*, in *Foro it.*, 1991, IV, 171, con nota di A. ZAMPOLLI, (edita anche in *Riv. dir. ind.*, 1991, II, 3).

<sup>162</sup> Cfr. A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, V ed., cit., p. 419.

<sup>163</sup> Corte di Giustizia, 7 luglio 2016, *Genentech Inc. v. Hoechst GmbH e Sanofi-Aventis Deutschland GmbH*, C-567/14, (EU:C:2016:526), disponibile in lingua italiana al seguente indirizzo <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181463&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15598913>.

contenuta all'articolo 11 del contratto di licenza, nell'ambito del quale venivano emessi più lodi.

Con il terzo lodo parziale, pronunciato il 5 settembre 2012 e completato da un *addendum* del 22 maggio 2013, l'arbitro unico dichiarava la *Genentech* obbligata alla corresponsione del canone corrente, mentre con il lodo definitivo ed il quarto lodo parziale sul *quantum* e sulle spese, la *Genentech* veniva condannata a corrispondere alla *Hoechst*, oltre alle spese dell'arbitrato e di rappresentanza, un importo pari ad 108.322.850 euro a titolo di risarcimento danni, aumentato degli interessi semplici. Contro il terzo lodo parziale, la *Genentech* proponeva ricorso di annullamento nell'ambito del quale il giudice del rinvio decideva di sottoporre alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: «se le disposizioni dell'articolo 101 TFUE debbano essere interpretate nel senso che ostano a che venga dato effetto, in caso di annullamento dei brevetti, ad un contratto di licenza che ponga a carico del licenziatario taluni canoni già per il solo utilizzo dei diritti connessi ai brevetti oggetto di licenza»<sup>164</sup>.

Proprio sulla scia della giurisprudenza *Ottung*, la Corte ha ritenuto che l'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta alla previsione all'interno di un contratto di licenza, di un obbligo per il licenziatario a corrispondere un canone per l'utilizzo di una tecnologia brevettata per tutto il periodo di validità di tale contratto, in caso di annullamento o di assenza di contraffazione del brevetto oggetto di licenza, a condizione che questi possa liberamente recedere dal predetto contratto mediante ragionevole preavviso.

Tale soluzione poggia sulla considerazione che il canone costituisce il prezzo da corrispondere per lo sfruttamento commerciale della tecnologia brevettata con la garanzia che il concedente non eserciterà i propri diritti di proprietà industriale. Inoltre, la circostanza che il licenziatario possa liberamente recedere dal contratto consente di escludere, in tale contesto, che il pagamento del canone pregiudichi la concorrenza restringendo la libertà di azione del licenziatario o determinando effetti di preclusione del mercato. Ed è proprio la libertà negoziale garantita dal recesso *ad nutum* che costituisce secondo la Corte *conditio sine qua non* per qualificare la pattuizione di *royalties post-expiration* non restrittiva della concorrenza, e dunque lecita.

In questa cornice giurisprudenziale si inserisce, da ultimo, la posizione della Commissione che nelle linee guida sull'applicazione dell'art. 101 TFUE agli accordi di

---

<sup>164</sup> Genentech, §19.

trasferimento di tecnologia<sup>165</sup>, ammette la possibilità per le parti – siano esse concorrenti o non concorrenti - di estendere gli obblighi in materia di *royalties* oltre il periodo di validità dei diritti di proprietà di beni immateriali concessi in licenza, senza per questo incorrere in una violazione della normativa antitrust: una volta estinti tali diritti i terzi possono legittimamente sfruttare la tecnologia in questione, operando in concorrenza con le parti dell'accordo. Questa concorrenza, effettiva e potenziale, sarà sufficiente, secondo la Commissione, ad assicurare che l'obbligo in questione non determini effetti anticoncorrenziali significativi.

La ricostruzione operata in sede europea appare parzialmente condivisibile, sollevando più d'una perplessità circa la legittimità della *post-expiration royalties clause* alla luce non soltanto del diritto antitrust, ma anche del sistema interno di tutele consumeristiche.

Un primo profilo di potenziale incompatibilità sembra riguardare i rapporti interni tra licenziante e licenziatario, giacché la previsione di un obbligo di pagamento dei canoni *oltre* il termine di scadenza del diritto licenziato potrebbe configurare un abuso di dipendenza economica *ex art. 9, L. n. 192 del 1998*, che nell'ordinamento italiano costituisce una fattispecie di applicazione generale<sup>166</sup>. In questo caso, infatti, il requisito della dipendenza economica richiesto dalla norma potrebbe ritenersi integrato dalla circostanza che il licenziatario non ha reali ed effettive possibilità di reperire valide alternative sul mercato né di operare con terzi soggetti in ragione della privativa industriale di cui è titolare il licenziante.

---

<sup>165</sup> Comunicazione della commissione, *Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia*, (2014/C 89/03), §§ 184 e 187.

<sup>166</sup> Secondo il più recente arresto della Corte di Cassazione «L'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto; nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui» (Cass. civ., sez. I, 21/01/2020, n.1184, in *Giustizia Civile Massimario 2020*). Il tema dell'abuso di dipendenza economica offre di certo interessanti spunti di riflessione che, tuttavia, non possono qui essere coltivati dati i limiti naturalmente imposti dalla presente indagine. Si rinvia pertanto a P. FABBIO, *L'abuso di dipendenza economica*, Milano, 2006 e per un approfondito studio sui provvedimenti positivi in materia di impresa (in particolare, di abuso di dipendenza economica e di obbligo a contrarre) a F. VESSIA, *Tutela cautelare d'urgenza, obblighi di contrarre e competenza giurisdizionale nell'abuso di dipendenza economica*, in *Contr. e impr.*, 2013, p. 1293 ss. ove anche ulteriori citazioni.

Avendo a mente l'impianto e la *ratio* della tutela consumeristica<sup>167</sup>, invece, alcuni dubbi sarebbero ravvisabili nell'ipotesi in cui tale clausola fosse affiancata da un'intesa sul prezzo praticato al consumatore che prevedesse di lasciarne invariato l'ammontare anche dopo la scadenza della privativa, ovvero qualora non fosse prevista una riduzione delle *royalties* al momento della scadenza del diritto, incidendo, anche in tal caso, sul prezzo finale al consumatore.

In tal senso, dunque, appare certamente auspicabile, oltretutto doveroso per le parti, prevedere una differenziazione dei livelli di *royalties*, *pre* e *post-expiration*, al fine di consentire al licenziatario di ottenere un effettivo beneficio dal prolungamento dell'obbligo di pagamento dei canoni e, contestualmente, di ridurre i livelli di prezzo.

---

<sup>167</sup> Per una ricostruzione degli strumenti di tutela processuale sia consentito rimandare a S. LOPOPOLO, *Le tutele individuali del consumatore*, in A. Catricalà, C.E. Cazzato, F. Fimmanò (a cura di), *Diritto Antitrust*, 2021, Giuffrè, Milano, p. 1691 ss.; ID, *Le tutele collettive dei consumatori*, in A. Catricalà, C.E. Cazzato, F. Fimmanò (a cura di), *Diritto Antitrust*, 2021, Giuffrè, Milano, p. 1717 ss.



## CAPITOLO TERZO

### LE CLAUSOLE «EVENTUALI» O «ACCESSORIE» NEL CONTRATTO DI LICENZA

**SOMMARIO:** 1. Sviluppo congiunto e miglioramenti della tecnologia licenziata. - 1.1. Poteri di *reach-through* e clausola di *grant back*. - 2. La gestione dei rischi connessi al trasferimento tecnologico. - 2.1. Rischio legale. - 2.1.1. Clausole arbitrali e clausole di non contestazione. - 2.1.2. Clausola c.d. *freedom of operation* (o *freedom to operate*) e risarcimento del danno. - 2.1.3. Azioni inibitorie nel contesto dei brevetti essenziali 3. (*segue*) Rischio tecnologico e commerciale. - 4. Il caso particolare delle *socially responsible licenses*: verso una nuova *policy* di gestione dei diritti proprietà intellettuale e industriale di Università e EPR. 4.1. Premessa. Le ragioni della scelta. 4.2. Contesto e principi ispiratori. 4.3. Struttura e clausole essenziali. 4.4. Verso un modello di gestione socialmente responsabile.

#### 1. Sviluppo congiunto e miglioramenti della tecnologia licenziata.

L'idea di trasferire conoscenze e sfruttare l'innovazione non si esaurisce nella concessione a terzi di molteplici facoltà d'uso sulla tecnologia licenziata. È ben possibile, infatti, che tra il titolare dei diritti ed i terzi si instaurino forme di cooperazione volte ad arricchire, migliorare ed ampliare la tecnologia per applicarla in altri ambiti, dando vita ad ulteriori titoli di proprietà intellettuale.

Il *proprium* di questa attività, come sintetizzato in dottrina, «è rappresentato dalla condivisione iniziale di conoscenze, di strumentazioni e apparecchiature, di rischi e di ogni altro elemento utile che si pensa possa accelerare e facilitare il processo di generazione dell'innovazione»<sup>1</sup>: è la natura stessa della prestazione a richiedere alle parti di scambiarsi le conoscenze di cui già dispongono (c.d. *background*), sul presupposto e con l'obiettivo che nuove conoscenze saranno generate dalle attività svolte in comune (c.d. *foreground*)<sup>2</sup>.

Tale dimensione cooperativa presenta, in genere, autonomo rilievo negoziale<sup>3</sup>, ma può assumere carattere «accessorio» dei rapporti contrattuali sorti con la licenza, ponendo

---

<sup>1</sup> M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 146.

<sup>2</sup> Sulla base dei documenti e delle Linee Guida per i Programmi Quadro in materia di R&S e della Raccomandazione del 2008 relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze, è possibile distinguere tra a) *pre-existing know-how and knowledge* (c.d. *background*), con ciò intendendosi la conoscenza e i diritti di proprietà intellettuale detenuti dalle parti prima dell'inizio del progetto; b) *foreground*, da intendersi quale conoscenza attesa dalla ricerca; c) *sideground*, inteso quale conoscenza acquisita o generata al di fuori - parallelamente e indipendentemente - delle attività di ricerca dedotte in contratto.

<sup>3</sup> Presentandosi sottoforma di contratti di ricerca e cooperazione, contratti di promozione della ricerca ovvero contratti di ricerca commissionata.

delicati problemi, non soltanto di titolarità, ma anche di utilizzo e gestione delle conoscenze<sup>4</sup>.

Le fonti di disciplina di tali ipotesi sono essenzialmente quelle stabilite dalle parti (contratto di finanziamento nelle ipotesi di cooperazione autonoma, contratto di licenza nei casi di collaborazione accessoria)<sup>5</sup>, sicché è interesse delle stesse prevedere una puntuale e adeguata regolamentazione degli aspetti di appartenenza e circolazione dei diritti di proprietà intellettuale coinvolti nell'attività di collaborazione. Ciò non soltanto al fine di individuare quella più confacente alle esigenze di ricerca, ma anche per prevenire futuri conflitti fra le parti, nonché comportamenti opportunistici o fenomeni di *hold-up*.

In tal senso, con riferimento al *background*, è considerata buona pratica censire le conoscenze interessate dell'operazione di licenza<sup>6</sup> ed inserirle all'interno del contratto, anche con apposita appendice o lista. È raro, poi, che una soltanto delle parti detenga le conoscenze pregresse necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca: nella maggior parte delle ipotesi, infatti, entrambe dovranno condividere conoscenze di cui sono già in possesso, rendendo necessario disciplinarne l'accesso reciproco attraverso il riconoscimento dei cc.dd. «diritti di accesso»

---

<sup>4</sup> Raramente una soltanto delle parti detenga conoscenze pregresse necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca: nella maggior parte delle ipotesi, infatti, entrambe le parti dovranno condividere conoscenze di cui sono in possesso, rendendo necessario disciplinare contrattualmente l'accesso reciproco alle conoscenze dei partner, definendo le conoscenze che si vogliono condividere e le condizioni a cui tale condivisione dovrà aversi

<sup>5</sup> Non esistono, infatti, norme particolari sulla condivisione del *background*, se non quelle negoziate dalle parti, ovvero quelle contenute nei modelli di regolazione proposte dalle autorità finanziatrici della ricerca, come nel caso dei vari *FB Grant Agreements* della Commissione europea o i vari *Consortium Agreements* (CA), a cui le parti possono ispirarsi nella definizione della disciplina contrattuale per la gestione delle conoscenze pregresse.

<sup>6</sup> Al paragrafo 16 del Codice di buone pratiche allegato alla Comunicazione del 2008, si precisa «Gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale dovrebbero essere chiariti a livello del management e nelle prime fasi del progetto di ricerca — ma idealmente prima che quest'ultimo abbia inizio. Tra questi aspetti figurano la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati nell'ambito del progetto (di seguito «nuove conoscenze»), l'individuazione dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dalle parti prima dell'inizio del progetto (di seguito «conoscenze preesistenti») e necessari per l'esecuzione del progetto o per la valorizzazione dei risultati, i diritti di accesso (3) alle conoscenze nuove o preesistenti per tali scopi e la ripartizione degli utili». Sul punto cfr. M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., pp. 147-148 che rileva come esistano due modi per censire il *background* per regolarne l'accesso (in fase di ricerca, prima, ed eventualmente in fase commerciale, in un secondo momento): «1) sistema «*opt-in*»: secondo questo metodo si dispone di un dato momento, in termini di proprietà intellettuale. Questa soluzione espone i cooperanti al rischio che si debbano rivelare conoscenze segrete, suscettibili di appropriazione [...]. La soluzione *opt-in*» è quella che il Regolamento CE 1906/2006 adotta per i progetti del Settimo Programma quadro (art.47), ma con il correttivo per cui ciascun partecipante può escludere particolari conoscenze dalla lista di quelle soggette ai diritti di accesso; 2) sistema «*opt-out*»: con questo metodo si considerano tutte le conoscenze pregresse come background (a prescindere dal fatto che lo si conosca effettivamente) e le si assoggetta alla regola dell'accesso; incombe sul titolare l'onere di dichiarare quali conoscenze vuole siano escluse dalla collaborazione».

Secondo la definizione datane dalla Commissione nella Comunicazione del 2008, i diritti di accesso, distinti dalle licenze assegnate a terzi, sono quelli che le parti si conferiscono reciprocamente e che individuano le condizioni cui ciascuna di esse può utilizzare le conoscenze pregresse dell'altra a fini di ricerca e/o di valorizzazione.

In genere, la disciplina dell'accesso dovrebbe essere definita dalle parti nelle prime fasi del progetto di ricerca, preferibilmente prima che questo abbia inizio.

Qualche autore ha sostenuto che, se si tiene conto dello scopo precipuo cui sono riconosciuti – ossia, favorire l'ottimale svolgimento delle attività di ricerca contrattualmente definite – sarebbe essenziale che l'accesso al *background* avvenga a titolo gratuito, mentre, una volta completata la fase di ricerca vera e propria, questo dovrebbe essere garantito a titolo oneroso, su licenza, pur se a condizioni «eque e non discriminatorie» o, in certi casi, a titolo gratuito<sup>7</sup>.

Si tratta di una soluzione non pienamente condivisibile o almeno non applicabile in tutte le ipotesi indistintamente. Se si considerano, infatti, l'eterogeneità delle situazioni e degli interessi in gioco, nonché l'eventuale asimmetria informativa tra licenziante e licenziatario in termini di conoscenze pregresse<sup>8</sup>, diventa difficile ipotizzare una concessione a titolo gratuito. Ciò a maggior ragione quando, come si vedrà, la titolarità dei diritti sui risultati (attesi) dell'attività di ricerca è attribuita (tendenzialmente) alla parte che l'ha finanziata e che, nel caso di un contratto di licenza, corrisponde in genere al licenziatario.

Certamente più complessa è la gestione del *foreground*, nonostante alcune tracce normative siano disponibili per la ricostruzione della relativa disciplina.

Secondo il codice di buone pratiche allegato alla Comunicazione della Commissione del 2008, la proprietà delle nuove conoscenze dovrebbe restare di pertinenza della parte che le ha generate, ma potrà essere attribuita a ciascun contraente sulla base di un accordo contrattuale concluso preliminarmente e che riflette adeguatamente gli interessi e i compiti di ognuno, oltretutto i contributi finanziari o di altra natura. È ben possibile, dunque, che siano le parti ad individuare una diversa soluzione regolamentare.

---

<sup>7</sup> Cfr. G. PIEMONTE, *Le operazioni economiche di trasferimento tecnologico tra università e imprese*, cit., pp. 146-147.

<sup>8</sup> si pensi all'ipotesi di una licenza di brevetto concessa dall'università ad un'impresa privata per commercializzare la tecnologia e svolgere ulteriori attività di ricerca: in tal caso, la disponibilità di *background* che l'Università mette a disposizione è di molto superiore, non paragonabile a quella del licenziatario.

Tuttavia, è comune che queste non siano in grado di identificare e distinguere i diversi apporti alla nuova tecnologia, data la complessità e l'alto livello di complementarità delle rispettive conoscenze nel suo sviluppo. In tali ipotesi, qualora nulla sia stato previsto al riguardo, potrà applicarsi la disciplina della comunione così come risultante dal combinato disposto degli artt. 6 c.p.i. e 1100 ss. c.c.,<sup>9</sup> anche alla luce delle conclusioni cui si è giunti in materia di invenzioni collettive nel primo Capitolo del presente lavoro. Ne consegue che ciascun contitolare potrà disporre della privativa (ad esempio, cedendola a terzi) e godere dei vantaggi economici da esso derivanti, ma nei limiti della destinazione d'uso della stessa e senza arrecare pregiudizio all'analogia facoltà degli altri.

Ci si domanda, allora, se l'uso che ciascun contitolare può fare del titolo sia autonomo o meno rispetto alle volontà degli altri. Sul punto, dottrina<sup>10</sup> e giurisprudenza<sup>11</sup> sono divise da tempo tra chi ammette la possibilità per il singolo comproprietario di sfruttare il titolo liberamente (in modo diretto o indiretto) senza il consenso degli altri, e chi - invero discutibilmente - ha affermato l'impossibilità per il singolo contitolare di sfruttare unilateralmente l'invenzione, nemmeno sotto forma di concessione di licenze, senza il l'autorizzazione degli altri comproprietari.

È questa una soluzione non affatto condivisibile<sup>12</sup>, soprattutto laddove si considerino le disposizioni del terzo comma del già citato art. 40 Regolamento (CE) n.1906/2006 che richiede non già il consenso o l'autorizzazione dei comproprietari, ma la sola informativa preventiva. Più precisamente, qualora non sia stato ancora concluso un accordo di comproprietà, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi, senza il diritto di cedere sub-licenze, a condizione di informare preventivamente gli altri comproprietari e garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

Sicché, il consenso di tutte le parti potrà ritenersi necessario, al più, per la concessione di licenze esclusive, indipendentemente dalla loro durata.

---

<sup>9</sup> In tal senso depone anche l'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1906/2006 sul *foreground* congiunto generato dalla R&S finanziata dal VII Programma Quadro, in forza del quale, se la quota di ciascun partecipante alla ricerca non può essere definita, essi sono comproprietari delle nuove conoscenze acquisite.

<sup>10</sup> Per una ricostruzione delle posizioni assunte ed i relativi riferimenti bibliografici v. G. PIEMONTE, *Le operazioni economiche di trasferimento tecnologico tra università e imprese*, cit., pp. 149-150.

<sup>11</sup> Cass. civ. 22 aprile 2000, n. 5281, in *Foro italiano*, Rep. 2000, voce Brevetti, n. 29 e in *Giur. it.*, 2001, p. 1894.

<sup>12</sup> Cfr. A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2009, p. 416; G. PIEMONTE, *Le operazioni economiche di trasferimento tecnologico tra università e imprese*, cit., pp. 150; *contra* A. LEVI, *Cenni sulla comunione di invenzione industriale*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, p. 699; G. AGHINA, *I contratti di ricerca*, cit., p. 309.

### 1.1. Poteri di *reach-through* e clausola di *grant back*.

Diverso dallo sviluppo congiunto di nuova tecnologia (a partire da quella licenziata) è il caso dei miglioramenti della tecnologia licenziata da parte del licenziatario, tutelabili con autonomi diritti di proprietà industriale ed intellettuale, che si verifica prevalentemente in quei settori caratterizzati dall'effetto cumulativo del processo innovativo (come quello delle biotecnologie) o con andamento incrementale (come quello dei semiconduttori), ossia basato sull'uso di tecniche o materiali noti.

Si tratta di un'attività non preventivata né negoziata dalle parti che prende il nome di *inventing around* e costituisce un'ipotesi particolare e più complessa di quella appena analizzata, rispetto alla quale occorre distinguere tra perfezionamenti separabili dalla tecnologia licenziata, che possono porsi in potenziale concorrenza con la tecnologia licenziata, e le cc.dd. «invenzioni dipendenti», ossia perfezionamenti della tecnologia principale che non possono essere sfruttati senza fare ricorso a quest'ultima<sup>13</sup>.

In entrambi i casi la parte licenziante si trova in condizione di debolezza rispetto al licenziatario. Tuttavia, se nel primo caso può farsi ricorso all'art. 71 c.p.i. - che prevede il rilascio di una licenza obbligatoria a favore del titolare del brevetto posteriore (nel caso di specie il licenziatario-inventore) nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione<sup>14</sup>, nel secondo caso si rendono necessari alcuni specifici accorgimenti negoziali.

In particolare, è opportuno che il licenziante, soprattutto quando si tratti di Università o EPR, si riservi qualche diritto sulle invenzioni a valle realizzate dal licenziatario, attraverso la previsione di poteri di c.d. *reach-through* a cui corrispondono, a livello contrattuale, le cc.dd. *grant-back clauses*, ossia meccanismi di licenza automatica da licenziatario a licenziante.

Si tratta di un vero e proprio obbligo di licenza che, se da un lato, consente di riequilibrare gli interessi delle parti, dall'altro può condurre alla creazione di reciproche posizioni di blocco e conseguenti problemi di *anticommons*<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Cfr. G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica*, Milano, Giuffrè, 2008; P.A.E. FRASSI, *Innovazione derivata, brevetto dipendente e licenza obbligatoria*, in *Riv. dir. ind.*, I, 212, 2006, p. 212 ss.

<sup>14</sup> Con la conseguenza, ai sensi dell'art. 71, comma 2, c.p.i., che il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.

<sup>15</sup> Termine utilizzato in dottrina, come noto, al fine di evidenziare il fenomeno in base al quale la concessione di diritti esclusivi sulla ricerca di base rischia di ostacolare la ricerca successiva finalizzata allo sviluppo del prodotto, cd. a valle. Sul tema della "*tragedy of anticommons*" e della "*gridlock economy*" da essa prodotta v. M. HELLER, *The tragedy of anticommons: property in the transition from Marx to markets*, in *Harvard Law Review*, 1998, 111, p. 622 ss; ID, *The Gridlock Economy. How Too Much Ownership Wrecks Markets, Stops Innovation, and Costs Lives*, Basic Books, New York, 2008, *passim*; A. MUSSO, *Grounds of protection: how*

Non a caso, la legittimità delle clausole di *grant-back* è piuttosto controversa, incontrando un potenziale limite proprio nel diritto antitrust.

Dal punto di vista del mercato, infatti, la principale critica mossa a tali clausole è il potenziale ruolo distorsivo della concorrenza mediante la riduzione degli incentivi per il licenziatario ad investire nello sviluppo ulteriore della tecnologia trasmessa e quindi della limitazione della relativa capacità d'innovazione, con ripercussioni sugli utenti finali che potrebbero non vedere mai sul mercato i perfezionamenti separabili realizzati come prodotti distinti e concorrenti a quelli sotto licenza<sup>16</sup>.

In tal senso, a livello europeo gli strumenti che assicurano al licenziante la disponibilità della tecnologia perfezionata sono valutati come pratiche leganti e, pertanto, esclusi dal beneficio dell'esenzione per categoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del già citato Regolamento 316/2014.

Tuttavia, alcune analisi della letteratura economica<sup>17</sup> hanno evidenziato che siffatte clausole possono essere in grado di realizzare un effetto pro-competitivo, specialmente se le licenze concesse a monte sulla tecnologia principale non sono esclusive. Inoltre, sembrerebbe che ad oggi non siano state dimostrate le riduzioni degli incentivi a sviluppare in capo al licenziatario e neppure il fatto che il tempo necessario ai *partner* per sviluppare un trovato in presenza di *grant-back* si allunghi<sup>18</sup>.

A prescindere dalla classificazione di tali clausole in «ampie» o «ristrette» (a seconda cioè che le stesse coprano tutti i miglioramenti o solo quelli dipendenti dai trovati originali, tali per cui, se non vi fosse l'obbligo di retro-licenze, il loro uso costruirebbe una violazione del brevetto originale), il meccanismo del *grant-back* non dovrebbe considerarsi anticoncorrenziale di *per se* dipendendo, invece, dall'uso che ne viene fatto.

Pertanto, sarebbe preferibile che le condizioni per l'inserimento di clausole di retro-licenza fossero pattuite *ex ante*, evitando situazioni di blocco fra le parti tali da impedire o falsare il regolare gioco della concorrenza. Se poi lo stratificarsi di diritti, facoltà e concessioni fra le due parti dovesse crescere, allora sarebbe opportuno fare ricorso all'istituto del *cross-licensing* capace di garantire la circolazione della tecnologia fra tutti i soggetti coinvolti.

---

*far does the incentive paradigm carry?*, in A. Ohly (a cura di), *Common principles of European intellectual property law*, in *Tübingen*, Mohr Siebeck, 2012, p. 33 ss.

<sup>16</sup> Cfr. M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 243.

<sup>17</sup> M.I. LEONE, T. REICHSTEIN, *Licensing in-fosters rapid invention! The effect on the grant-back clause and technological unfamiliarity*, in *Strategic Management Journal*, in *Strategic Management Journal*, Vol. 33, 2012, pp. 965–985.

<sup>18</sup> Cfr. C. DEL RE, *I contratti di licenza di trasferimento tecnologico in ambito accademico*, cit., p.197.

## 2. La gestione dei rischi connessi al trasferimento tecnologico.

A questo punto dell'indagine è opportuno analizzare la licenza per il trasferimento di tecnologie da un'angolazione che tenga conto della «natura incerta e rischiosa» del bene tecnologia, facendo emergere la dimensione gestionale delle problematiche che essa può generare dal punto di vista contrattuale.

È stato rilevato più volte nel presente lavoro che i beni immateriali si caratterizzano per essere intrinsecamente rischiosi, nel senso che le vicende relative alla loro generazione, gestione e valorizzazione sono sempre soltanto probabili, mai certe<sup>19</sup>. Se si guarda alla «teorica catena di produzione»<sup>20</sup> della tecnologia, ossia al percorso complessivo che dalla ricerca (pubblica e privata) porta al mercato, ci si renderà conto che tutte le fasi di cui lo stesso si compone sono gravate da un'alea intrinseca, proprio a causa della natura volatile e impalpabile della tecnologia, alla quale sono riconducibili diverse tipologie di rischio distinguibili in rischio legale, che coincide prevalentemente con l'eventualità del contezioso giudiziale, rischio commerciale e tecnologico<sup>21</sup>.

La combinazione e l'andamento di questi tipi di rischio incide profondamente sulla gestione dell'intero fenomeno del trasferimento tecnologico, nonché sulla scelta e sul contenuto degli strumenti contrattuali attraverso cui realizzarlo, con la conseguenza che, in fase di redazione del contratto di licenza, le parti avranno tutto l'interesse ad adottare una serie di clausole funzionali a distribuire tra le stesse le tipologie di rischio individuate.

Il contratto di licenza, dunque, si pone come luogo di programmazione dei comportamenti che le parti dovranno tenere in caso di disaccordo, controversie o fallimento

---

<sup>19</sup> Ad esempio, facendo ricerca non è detto che i risultati portino ad una invenzione o che questa sia brevettabile, così come il deposito di una domanda di brevetto non conduce necessariamente alla costituzione della privativa e non è detto che tutte le rivendicazioni presentate vengano accolte. Inoltre, una volta concesso il brevetto, non è detto che la relativa tecnologia possa trasformarsi in un prodotto o che il prodotto abbia successo sul mercato o che non venga contraffatto.

<sup>20</sup> M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 227, secondo cui «la catena di produzione dell'innovazione non è necessariamente lineare» trattandosi, piuttosto «di un percorso turbolento e spesso connotato da andamento circolare, oppure di ricircoli locali da una fase successiva sulle fasi precedenti» (p. 129).

<sup>21</sup> M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p.130; G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *La gestione del trasferimento tecnologico*, cit., p. 95; C. DEL RE, *I contratti di licenza di trasferimento tecnologico in ambito accademico*, cit., p.197.

della tecnologia<sup>22</sup>, divenendo quello che la letteratura giuseconomica considera *sharing agreement*<sup>23</sup>.

Nei paragrafi che seguono analizzeremo le clausole a cui, nella prassi, si fa ricorso con maggiore frequenza - partendo da quelle adoperate per la gestione del rischio legale per proseguire con quelle di gestione del rischio commerciale e tecnologico - individuandone i profili di maggiore criticità, nel tentativo (assai modesto) di offrirvi una soluzione.

## 2.1. Rischio legale.

Quale contratto di durata, la licenza deve fare fronte a molte evenienze e, in particolare, alla prospettiva del contenzioso, che rappresenta uno degli eventi più costosi e dalle conseguenze più serie, reso ancora più complesso dall'intreccio di obblighi e doveri e dalle vicende relative all'esistenza e all'uso dei titoli di proprietà intellettuale, nelle quali sono normalmente coinvolti anche i terzi.

Con riferimento al diritto della proprietà industriale e intellettuale e, *per relationem*, al fenomeno del trasferimento di tecnologie, l'ideale della certezza e del buon andamento delle relazioni contrattuali, basato su un diritto certo, si scontra in concreto con l'intrinseca opinabilità dei giudizi di validità, di contraffazione e di interferenza, fondati su un confronto costante fra il titolo o il diritto di proprietà industriale e la presunta contraffazione, fra il titolo o il diritto di proprietà industriale e i diritti anteriori o, nel settore brevettuale, la tecnica anteriore nota<sup>24</sup>.

Al riguardo, autorevole dottrina<sup>25</sup> ha avuto modo di chiarire come, nell'ambito di tale tipologia di rischio, esista un duplice livello di rilevanza del contenzioso, che consente di distinguere tra controversie tra le parti e controversie verso i terzi che, a loro volta, possono riguardare la validità dei titoli (si pensi alle controversie relative alla rivendicazione del titolo da parte dell'inventore usurpato o pretermesso) o eventuali attività di contraffazione

---

<sup>22</sup> M. GRANIERI, *Gli accordi attraverso i quali si realizza il trasferimento di tecnologie*, cit., p.134 secondo cui «trasferire tecnologia vuol dire avere a che fare con i rischi descritti e siccome lo scambio o la relazione che si pensa di instaurare con un potenziale utilizzatore, sia esso licenziatario o altro, è intrinsecamente un rapporto complesso e di durata e l'abilità risiede nel disegnare un regolamento di interessi capace di assorbire la dinamica del rischio e di dare risposta ai vari possibili eventi (anche attraverso l'uso di condizioni contrattuali)».

<sup>23</sup> Cfr. G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *La gestione del trasferimento tecnologico*, cit., p. 96.

<sup>24</sup> Si tratta, in generale, di "incertezza" nella soluzione del caso concreto, dell'esito del giudizio, dunque, insita in quasi tutte le controversie in materia, ma non solo, di diritti della proprietà industriale e intellettuale, alle quali la giurisprudenza, nazionale ed europea, ha tentato in questa specifica materia di porre rimedio individuando delle regole o dei principi sui criteri da adottare nell'esaminare la validità del diritto e del titolo e la sua contraffazione. Sul punto v. S. GIUDICI, "Certezze" e "incertezze" del diritto della proprietà industriale e intellettuale, in *Riv. dir. ind.*, 2019, fasc. 6, p. 456 – 465.

<sup>25</sup> M. GRANIERI, *Gli accordi attraverso i quali si realizza il trasferimento di tecnologie*, cit., p. 55-121.



(attiva e passiva). A ciascuna di queste forme di rischio corrispondono, in termini di gestione, differenti formule contrattuali.

Tuttavia, prima di procedere ad analizzarle e valutarne le criticità, è utile rilevare che nel settore pubblico si è assistito ad una graduale evoluzione del comportamento delle università e degli enti pubblici rispetto al contenzioso industrialistico, a differenza del settore privato dove l'attenzione alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale è da sempre molto elevata.

Se, infatti, sino a qualche tempo fa, le Università erano restie ad affrontare situazioni così rischiose e perciò definite «*toothless tigers*» e «*generally not inclined to litigate*»<sup>26</sup>, negli ultimi anni si è registrata una tendenza diversa, specie negli Stati Uniti, dove sono state promosse una serie di azioni giudiziarie di alto valore economico dalla *University of California*, dall'Università di *Rochester*, da quella di Harvard, dal M.I.T. (*Massachusetts Institute of Technology*), dalla *University of Columbia* ed infine dall'Università di *Stanford*<sup>27</sup>.

A livello europeo e, in particolare in Italia, sebbene gli enti pubblici di ricerca siano ancora restii ad esporsi ed attivarsi per la difesa delle proprie privative, in ragione degli elevati costi del contenzioso ed anche, probabilmente, di una cultura che le vorrebbe legate alle tradizionali missioni di ricerca ed istruzione<sup>28</sup>, lo sviluppo delle politiche di

---

<sup>26</sup> Cfr. J.H. ROOKSBY, *When Tigers Bare Teeth: A Qualitative Study of University Patent Enforcement*, in *Akron Law Journals*, Vol. 46, Issue 1, 2013, pp. 170; J.H. ROOKSBY, *Innovation and litigation: Tensions between universities and patents and how to fix them*, in *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 15, Issue 2, 2013, pp. 312 - 404; C.S. HAYTERA, J.H. ROOKSBY, *A legal perspective on University Technology Transfer*, in *The Journal of Technology Transfer*, Vol. 41, Issue 2, 2016, p. 286, secondo i quali il fenomeno non è di poco conto atteso che «*few have established protocols to follow when the prospect of litigation arises, and virtually no university sets aside money to engage in the costly activity. To help offset costs, [...] some universities have brought cases on contingency, whereby outside attorneys are paid only if they are successful. However, these arrangements can pose their own risks to universities, including that they may make universities appear to be 'patent trolls'*». Tutti gli scritti sono disponibili al seguente indirizzo <https://scholar.google.com/citations?user=9p1viloAAAAJ&hl=en>.

<sup>27</sup> A tal riguardo, in una dichiarazione (cd. *White Paper*) rilasciata nel 2007 dalla Stanford University e da 10 altri centri di ricerca statunitensi che rivestono un ruolo educativo di primo piano, si è affermato che le misure di tutela dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero essere vagliate ed adottate con attenzione da tutte le strutture di ricerca: per le Università, infatti, tutelare i diritti di proprietà intellettuale dei propri ricercatori equivale a prendere consapevolezza della propria missione di promuovere tecnologia e sviluppo a beneficio della società. Anche la A.U.T.M. (*Association of University Technology Managers*), nel solco tracciato dal *White Paper* di Stanford, ha evidenziato che l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nei confronti di eventuali contraffattori deve essere affrontata con cautela per proteggere le risorse delle istituzioni e la loro reputazione. Cfr. *National Research Council - Committee on Management of University Intellectual Property: Lessons from a generation of experience, Research, and Dialogue, Managing university intellectual property in the public interest*, National Academies Press, 2011.

<sup>28</sup> Sul ruolo e sulla missione delle Università v. Cap. 1, par. 2.

trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca accademica le ha rese più sensibili al tema<sup>29</sup>.

### **2.1.1. Clausole arbitrali e clausole di non contestazione (o *no-challenge clauses*).**

Gli strumenti contrattuali elaborati dalla prassi per la gestione del rischio legale sono molteplici e rispondono a diverse esigenze.

In un'ottica deflattiva del contenzioso giudiziale, ad esempio, giocano un ruolo importante le clausole arbitrali che possono essere adottate nel contratto di licenza al pari di qualunque altro contratto commerciale<sup>30</sup>, garantendo alle parti numerosi vantaggi<sup>31</sup>.

Anzitutto, la maggior celerità ed efficacia del procedimento, in quanto le parti godono di un maggior controllo sui tempi e sulle modalità di svolgimento, seppur con il limite del rispetto del principio del contraddittorio e delle norme di ordine pubblico. Alle disponibilità delle parti è rimessa, altresì, la scelta del luogo di svolgimento dell'arbitrato, disancorato dai criteri di competenza territoriale vincolanti, invece, nel giudizio ordinario.

Il ricorso all'arbitrato, inoltre, risulta particolarmente utile nell'ambito del processo industrialistico poiché, a fronte della pubblicità delle decisioni giurisprudenziali, offre maggiori garanzie nel corso dell'intero procedimento dal punto di vista della tutela dell'immagine e della confidenzialità delle informazioni che, come visto, rappresenta uno

---

<sup>29</sup> Rooksby ha rilevato che, negli Stati Uniti, le Università vedono il contenzioso a tutela dei diritti IP come fonte di reddito, utile a massimizzare i loro profitti, tanto è vero che la scelta in capo alle Università fra licenziare in via esclusiva o non esclusiva, ultimamente stia dipendendo anche da considerazioni legate alla tutela giudiziale dei diritti di proprietà intellettuale. A ciò occorre aggiungere che, per quanto remota per via della loro scarsa forza contrattuale, la scelta di non proteggere in giudizio i propri brevetti potrebbe anche indispettare i ricercatori e mal disporli verso future *disclosure* o, quel che è peggio, spronarli a citare in giudizio le loro stesse strutture ospitanti (J.H. ROOKSBY, *When Tigers Bare Teeth: A Qualitative Study of University Patent Enforcement*, cit., secondo cui «(...) *faculty inventors could sue the university for failing to support their rights if the university elected not to pursue an infringer*»).

<sup>30</sup> Sul punto v. M. GRANIERI, *Gli accordi attraverso i quali si realizza il trasferimento di tecnologie*, cit., pp. 101 – 102.

<sup>31</sup> La stessa Commissione europea ritiene che «i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, quali la mediazione e l'arbitrato, possano favorire una risoluzione più rapida e meno onerosa delle controversie [...] La riuscita di tali meccanismi non dipende soltanto da procedure appropriate, ma anche dalla qualità degli esperti. Quando entrerà in funzione, il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe offrire un apposito centro di arbitrato e mediazione che potrà contare su un gruppo di giudici specializzati e garantire così procedimenti efficaci e di elevata qualità, prassi coerenti e possibilità limitate di forum shopping (scelta opportunistica del foro). Come annunciato nella sua strategia del novembre 2016 relativa alla proprietà intellettuale per le PMI, la Commissione sta procedendo, in collaborazione con l'EUIPO, alla mappatura degli strumenti di mediazione e arbitrato in materia di proprietà intellettuale al fine di agevolare l'ulteriore diffusione di servizi di arbitrato e di mediazione in questo ambito, in particolare per le PMI» (*Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali*, COM(2017) 712 final, p.13; cfr. Documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth*, SWD(2016)373 del 22 novembre 2016).

degli aspetti essenziali del contratto di licenza, soprattutto quando ha ad oggetto informazioni riservate o segrete.

Tuttavia, l'aspetto sicuramente di maggior rilievo risiede nella possibilità di devolvere la controversia a soggetti che abbiano competenze e specifica esperienza nell'ambito del diritto industriale: nell'attuale contesto economico, caratterizzato da un'elevata specializzazione e diversificazione dei singoli settori, acquistano importanza fondamentale la formazione e la competenza degli arbitri, che assicurino una effettiva conoscenza non solo delle questioni strettamente giuridiche e tecniche, ma anche delle dinamiche economiche e commerciali, aspetti non irrilevanti per poter ponderare e valutare al meglio i fatti e le responsabilità del caso concreto.

Occorre però tenere presente che, a seguito della riforma del 2012, con cui il legislatore ha inteso perseguire l'intento di accelerare i processi - la cui lentezza costituisce un freno alla competitività delle imprese e ostacola il funzionamento del mercato -, in alcune circostanze sono competenti le sezioni specializzate in materia di impresa, per cui il vantaggio della maggiore competenza potrebbe essere ridotto<sup>32</sup>.

In ogni caso, l'arbitrato si rivela una modalità efficiente di risoluzione dei conflitti, in grado di offrire decisioni puntuali e tempestive in realtà economiche caratterizzate da un dinamismo sempre più elevato, come dimostrato dalla prassi<sup>33</sup>.

Tra le questioni da sempre più dibattute nell'ambito del diritto industriale vi è quella della ammissibilità alla procedura arbitrale delle controversie riguardanti la decadenza e la

---

<sup>32</sup> Sul punto si è recentemente espressa la Corte di Cassazione precisando che «in base all'art. 134, comma 1, lett. a) d.lg. n. 30 del 2005 (come riscritto dalla l. n. 99 del 2009 dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale statuita dalla sentenza della Corte Cost. n. 170 del 2007) rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) d.lg. n. 168 del 2003 (successivamente, sezioni specializzate in materia d'impresa, a seguito della riforma del 2012) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e degli artt. 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate. Pertanto, rientrano nella competenza delle sezioni specializzate le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. "interferente"), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. "pura", in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale (nella specie, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza della sezione specializzata in materia di impresa di cui al d.lg. n. 168 del 2003 per decidere su domande aventi ad oggetto un diritto al risarcimento dei danni derivanti da un'attività di rivelazione di segreti industriali protetti da un brevetto)» (Cass. civ., sez. VI, 26/06/2019, n.17161, in *Riv. dir. Ind.*, 2020, I, II, p. 98).

<sup>33</sup> Dall'ultima relazione della Camera arbitrale di Milano risultano, tra il 2014 e il 2018, 22 casi di arbitrato in materia di IP: 21 decisioni di diritto e 1 decisione secondo equità; in 9 casi almeno una delle parti è straniera; in 5 casi la lingua del procedimento è l'inglese.

validità dei titoli di proprietà industriale e intellettuale<sup>34</sup>. Per lungo tempo, infatti, si è ritenuto che tale materia fosse sottratta all'arbitrato in considerazione della rilevanza pubblicistica dei diritti in oggetto, evidenziata anche dalla partecipazione obbligatoria del pubblico ministero al relativo giudizio e della previsione di cui all'art. 123 CPI che attribuisce efficacia *erga omnes* alle sole decadenze o nullità dichiarate con sentenza passata in giudicato.

Tuttavia, il carattere facoltativo dell'intervento del pubblico ministero introdotto con il codice della proprietà industriale e la circostanza che l'art. 123 c.p.i. non esclude che le decadenze o le nullità del titolo possano essere dichiarate con lodo avente efficacia meramente *inter partes*<sup>35</sup>, ha indotto a ritenere ammissibile il deferimento ad un collegio arbitrale della controversia relativa alla cognizione *incidenter tantum* di una questione di invalidità della privativa<sup>36</sup>, con la conseguenza che gli effetti sostanziali del lodo non impugnabile non sopravvivono al successivo giudicato statale di nullità del brevetto stesso.

Per quanto riguarda il rapporto tra la clausola arbitrale e la tutela cautelare, particolarmente rilevante in materia di diritto industriale, sussiste un limite nell'ordinamento interno rappresentato dall'art. 818 c.p.c. in forza del quale la giurisprudenza di merito ha da tempo stabilito che in caso di arbitrato rituale «non è consentito ricorrere a procedure cautelari avanti al giudice ordinario fintanto che l'arbitrato non si sia concluso; solo successivamente, e quindi in pendenza del giudizio di impugnazione del lodo, il ricorso alla cautela ordinaria è ammesso. In tal modo la tutela cautelare non viene negata, ma solo differita ad un momento successivo alla pronuncia del lodo»<sup>37</sup>.

Tale divieto normativo - «duro a morire»<sup>38</sup> - suscita alcune perplessità, sia considerando che nel sistema italiano l'arbitrato si pone come alternativa fungibile dell'attività dei giudici

---

<sup>34</sup> Cass., 27 febbraio 2004, n. 3975, in *Foro it.*, 2005, c. 1769 che su un caso di contratto di concessione dei diritti di vendita in esclusiva di un prodotto chimico-farmaceutico, ha stabilito «il campo di applicazione dell'arbitrato, sia esso irrituale che rituale, può abbracciare anche le questioni attinenti alla validità od esistenza del contratto cui si riferisce la clausola compromissoria». Ciò in quanto il campo di applicazione dell'arbitrato non andrebbe circoscritto alle controversie di natura economica, contrariamente a quanto si suole interpretare, ma includerebbe anche le questioni giuridiche come quella in evidenza nel caso di specie (in tal senso v. Cass., 10 maggio 1999, n. 4622, *Foro it.*, 1999, I, p. 2903; Cass., 19 dicembre 2000, n. 15941, in *Foro it. Rep.*, 2001, n. 96).

<sup>35</sup> M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, p. 644; F. FERRARI, *Le norme processuali del codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, pp. 276 ss.

<sup>36</sup> Cfr. M. GRANIERI, *Gli accordi attraverso i quali si realizza il trasferimento di tecnologie*, cit., nota 148, p. 101.

<sup>37</sup> Trib. Milano, sez. proprietà industriale e intellettuale, 09/12/2004, in *Sez. Spec. P.I.*, 2004, 2-3, p. 218.

<sup>38</sup> In questo senso, espressamente, G. F. RICCI, *Sub art. 818 c.p.c.*, in *Arbitrato*, a cura di Carpi, 2<sup>a</sup> ed., Bologna, 2016, p. 591.

togati<sup>39</sup>, sia in una prospettiva comparatistica, tenuto conto della diffusa pratica internazionale di assicurare anche agli arbitri il potere di disporre in via cautelare quei provvedimenti loro conferiti dalle parti e del confronto con altri sistemi, come quello francese, che invece consentono agli arbitri di emanare provvedimenti cautelari, accompagnandoli, peraltro, alle *astreintes*.

In tal senso, la stessa Commissione Alpa<sup>40</sup> ha avanzato una convincente apertura sul conferimento di poteri cautelari agli arbitri, in linea con la posizione della dottrina prevalente<sup>41</sup> - cui si ritiene di aderire in questa sede -, che considera auspicabile l'intervento del legislatore per rimuovere tale divieto<sup>42</sup>.

Nella prassi risultano particolarmente diffuse le clausole di non contestazione, meglio note a livello internazionale come *no-challenge clauses*, con le quali il licenziatario assume l'obbligo di non contestare, giudizialmente o stragiudizialmente, la validità della privativa oggetto del contratto per un periodo di tempo determinato, tendenzialmente coincidente con la durata dello stesso<sup>43</sup>.

---

<sup>39</sup> I. LOMBARDINI, *Arbitrato e misure coercitive indirette*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2020, p. 45 ss.

<sup>40</sup> V. Proposte normative e note illustrative formulate dalla "Commissione di studio per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato", presieduta dal prof. Guido Alpa. Per un quadro d'insieme sulle posizioni della dottrina relativamente alle proposte della Commissione, v. P. MONTALENTI, *L'arbitrato nelle proposte della Commissione, Alpa: un'introduzione*, in *Giurisprudenza arbitrale*, 1/2017, p. 97 ss.; P. BERNARDINI, *Le proposte della Commissione Alpa in tema di arbitrato: brevi osservazioni*, in *Giurisprudenza arbitrale*, 1/2017, p. 145 ss.; L. FUMAGALLI, *Le proposte di riforma della Commissione di studio e l'arbitrato del commercio internazionale: brevi note sulla tutela cautelare e una brevissima postilla sulla impugnazione del lodo*, in *Giurisprudenza arbitrale*, 1/2017, p. 149 ss.

<sup>41</sup> I. LOMBARDINI, *Considerazioni sui principali aspetti del nuovo Regolamento degli arbitrati in materia di arte della Camera arbitrale di Venezia*, in *Rivista dell'Arbitrato*, 3, 2020, p. 509; L. SALVANESCHI, *Sub art. 818 c.p.c.*, in *Arbitrato*, Bologna, 2014, p. 625 ss.; C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2<sup>a</sup> ed., 2012, pp. 208 ss.

<sup>42</sup> In tal senso si ritiene opportuno segnalare che il nuovo Regolamento degli Arbitrati in materia di Arte della Camera Arbitrale di Venezia, il primo in Italia volto a disciplinare gli arbitrati aventi ad oggetto controversie in materia di arte, (reperibile in versione integrale al seguente indirizzo [www.camera-arbitrale-veneziam.it](http://www.camera-arbitrale-veneziam.it).) prevede all'art. art. 22, comma 4 «L'Arbitro può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento. Le parti, nell'accettare il presente Reg. Arte, esprimono il loro accordo a dare sempre pronta esecuzione ai provvedimenti cautelari che dovessero essere pronunciati dall'Arbitro». Per un commento al Regolamento v. I. LOMBARDINI, *Considerazioni sui principali aspetti del nuovo Regolamento degli arbitrati in materia di arte della Camera arbitrale di Venezia*, cit., p. 509 ss.

<sup>43</sup> Esistono vari tipi di clausole di non contestazione che, secondo alcuni Autori, possono essere classificate in due categorie principali: la prima è quella delle c.d. «*no contest clauses*», consistenti in divieti assoluti di contestazione della validità della privativa, mentre la seconda è quella delle «*penalty clauses*» che, a loro volta, possono assumere forme e strutture diverse. Una clausola penale di non contestazione, infatti, potrebbe presentarsi sottoforma di mera sanzione pecuniaria o di perdita di privilegi e garanzie contrattuali e prevedere, ad esempio, una liquidazione dei danni di importo superiore al canone di pagamento (cfr. *Rates Tech., Inc. v. Speakeasy, Inc.*, 685 F.3d 163 (2d Cir. 2012)). È altresì possibile che la clausola preveda diversi livelli di *royalty* il cui tasso aumenta una volta che la contestazione è stata effettuata, con la precisazione che in caso di soccombenza del licenziatario questi sarà obbligato al pagamento di canoni ancora più alti. Infine, è possibile che la clausola penale di non contestazione si sostanzi nella risoluzione automatica del contratto di licenza al momento della presentazione di una domanda di nullità del titolo da parte del licenziatario. In

In particolare, tali clausole sono volte a contrastare comportamenti opportunistici del licenziatario che, una volta ottenuta la licenza sulla privativa, potrebbe tentare di comprometterne la validità, ma non forniscono una tutela *tout court* ai titoli di proprietà industriale licenziati, vincolando solo le parti senza restrizioni per i terzi che ben possono agire per chiederne l'invalidazione<sup>44</sup>.

Dall'analisi dei contratti di licenza e delle convenzioni stipulate tra imprese e università, nonché dei Regolamenti di Ateneo, è emerso che il ricorso a questo tipo di clausole varia notevolmente tra settore privato e pubblico: diversamente dal primo, infatti, nel trasferimento tecnologico accademico le clausole di non contestazione non sono considerate essenziali o necessarie, nonostante presentino un «valore strategico fortissimo»<sup>45</sup>, risultando quasi del tutto assenti.

La ragione di tale omissione potrebbe risiedere in una sorta di «resistenza culturale»<sup>46</sup> che impedirebbe ai *partner* privati delle università di intraprendere azioni di nullità, in considerazione dell'alto valore reputazionale che porta con sé una collaborazione accademica; ma, più probabilmente, essa dipende dalla circostanza che il licenziatario, soprattutto esclusivo, non vede nell'Università un proprio concorrente commerciale al quale sottrarre utilmente la tecnologia<sup>47</sup>.

---

quest'ultimo caso il meccanismo di funzionamento è leggermente diverso poiché il licenziante scoraggia il licenziatario minacciandolo con richieste di risarcimento danni per violazione dei diritti di proprietà intellettuale: una volta che il contratto viene risolto, infatti, se il licenziatario continua ad utilizzare la tecnologia licenziata, il licenziante potrà contestargli la violazione dell'esclusiva che potrebbe condurre, nell'ordinamento statunitense, ad una condanna del primo al pagamento di somme che rappresentano il triplo dei danni arrecati al licenziante se questi dimostra che la violazione è stata intenzionale. Questo dà al licenziatario un significativo disincentivo ad avviare azioni di contestazione del titolo industriale, a meno che non sia abbastanza sicura delle sue possibilità di successo. Sui tipi di *no-challenge clauses* v. A.D. MILLER, M.S. GAL, *Licensee Patent Challenges*, in *Yale Journal on Regulation*, Vol. 32, n.1, 2015, p. 121 ss; I. B. ORSTAVIK, *Technology Transfer Agreements: Grantbacks and No Challenge Clauses in the New EC Technology Transfer Regulation*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 36 (1), 2005, pp. 83 – 87 secondo cui «*the object of a no-challenge clause is to fortify a position granted by law*».

<sup>44</sup> Il grado di protezione offerto da queste clausole dipende, quindi, dalla probabilità e dalla volontà di terzi non collegati al contratto: se c'è una terza parte disposta a contestare il brevetto, il livello di protezione offerto dalla clausola sarà comunque limitato. Sul punto

<sup>45</sup> V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità: i disegni e modelli (artt. 2584-2594)*, cit., p. 213, secondo cui le clausole di non contestazione hanno un valore strategico fortissimo poiché «la loro presenza tranquillizza le parti del contratto, e soprattutto il titolare del brevetto, in ordine a possibili rischi derivanti da contestazioni del brevetto da parte del licenziatario e dal superamento del brevetto per attività di sviluppo ulteriore della tecnologia».

<sup>46</sup> Così C. DEL RE, *I contratti di licenza di trasferimento tecnologico in ambito accademico*, cit., p.74, nota 112.

<sup>47</sup> Invero, sebbene priva di un apparato produttivo idoneo ad attuare i risultati inventivi, l'Università offre ai propri licenziatari opportunità di sviluppo ulteriore della tecnologia e di miglioramento in ragione, soprattutto, del proprio *know-how*.

Al di là della maggiore o minore utilità che l'inserimento di tali clausole può avere per l'ente pubblico rispetto all'impresa privata, ciò che rileva ai fini del presente lavoro è che esso risulta foriero di criticità, destando non poche perplessità sia dal punto di vista della legittimità costituzionale sia del diritto antitrust e della tutela dei consumatori.

Sotto il primo profilo, invero, il problema si pone in termini di ammissibilità delle rinunce preventive all'esercizio di diritti fondamentali e, segnatamente, del diritto di difesa, alla luce dell'art. 24 Costituzione e dell'art. 47, comma 1, della Carta di Nizza, atteso che, come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 18 del 1992, il diritto alla tutela giurisdizionale rientra «tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intrinsecamente connesso – con lo stesso principio democratico – l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio». Sicché ogni disposizione, di carattere legale o pattizia, che tentasse di eludere o, addirittura, eliminare la possibilità di agire in giudizio, senza prevedere, in ogni caso, la facoltatività della scelta procedurale, potrebbe in astratto violare il diritto costituzionale alla difesa, attesa la sua rilevanza sul piano della garanzia costituzionale.

La questione in esame, che non sembra aver trovato molta fortuna in dottrina ed in giurisprudenza, registrando pochi e rapidi interventi, risulta meritevole di alcune riflessioni che, in questa sede, si intende svolgere brevemente (trattandosi di questione importante che rischierebbe di allontanarci dal *focus* del presente studio) - a partire da alcune considerazioni in materia di rinuncia preventiva all'impugnazione di una sentenza futura rispetto alla quale l'inammissibilità, e la conseguente nullità sul piano dei rimedi, sarebbero da rinvenirsi nella «indisponibilità della materia dell'organizzazione del processo e, più in generale, delle regole di natura pubblicistica che presiedono allo svolgimento della funzione giurisdizionale»<sup>48</sup>.

Allo stesso modo, si è ritenuto che le clausole di non contestazione sarebbero nulle perché contrarie all'ordine pubblico in quanto esisterebbe un interesse pubblico alla libera iniziativa economica e, in particolare, all'eliminazione dal mercato di private invalide<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Vedi M. BELLANTE, *Il patto di rinuncia preventiva all'impugnazione di una sentenza futura*, in I Contratti, 10, 2012, p. 779 ss; E. MINOLI, *L'acquiescenza nel processo civile*, Milano, 1942, p. 358, nota 118. Cfr. Cass., 16 ottobre 1974, n. 2870, in *Comm. trib. centrale*, 1974, II, 1323; nel senso della nullità della rinuncia preventiva all'impugnazione, anche se come semplice e indimostrata affermazione di principio, v. anche Cass., 9 gennaio 1996, n. 83, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 1062; Cass., 29 novembre 1990, n. 11496, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Impugnazioni civili*, n. 44; Cass., 11 agosto 1982, n. 4526, *ivi*, 1982, voce *cit.*, n. 7; Cass., 30 dicembre 1981, n. 6773, *ivi*, 1981, voce *cit.*, n. 70; Cass., 3 maggio 1975, n. 1695, *ivi*, 1975, voce *cit.*, n. 54.

<sup>49</sup> V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzioni e per modello*, *cit.*, p. 141.

È questa però una ricostruzione che non convince del tutto, poiché non consente di comprendere in che modo l'obbligo contrattuale di non contestare la validità della privativa intellettuale o industriale licenziata possa ledere il diritto di difesa del licenziatario ed alterare il sistema dei controlli previsti per l'esercizio della funzione giurisdizionale, considerato che la proposizione della domanda di nullità della privativa e la conseguente attivazione di detti controlli è rimessa interamente all'iniziativa privata, non costituendo un obbligo, ma una mera facoltà prevista a tutela di un interesse individuale e di natura economico-patrimoniale, del quale si ritiene che la parte sia arbitra di disporre.

In tal senso, rileva la circostanza che l'azione di nullità e decadenza di un titolo di proprietà industriale, come ogni altro diritto disponibile, soggiace ad una disciplina specifica in tema di prescrizione e decadenza, delineata agli artt. 117 e ss. c.p.i. e 2934 ss. c.c., così confermando l'idea della loro natura disponibile, dovendosi per contro riconoscere un sicuro segnale della natura indisponibile dei diritti (si pensi a quelli morali sugli IPRs) nella imprescrittibilità e irrinunciabilità dei termini di decadenza delle azioni, nel solco tracciato dall'art. 2968 c.c..

Inoltre, l'interesse pubblico che presiede allo svolgimento della funzione giurisdizionale è soddisfatto nel momento in cui l'ordinamento assicura inderogabilmente alla parte la disponibilità dei rimedi per rimuovere il vizio, risultando del tutto irrilevante il fatto che a tali mezzi la parte ritenga di non ricorrere rinunciandovi: in particolare, l'interesse pubblico alla eliminazione dal mondo giuridico ed economico delle privative nulle è fatto salvo con il riconoscimento ai terzi, estranei al rapporto contrattuale, della legittimazione ad agire<sup>50</sup>.

Infine, laddove tali argomenti non risultino sufficienti, è utile considerare quali effetti produca la violazione di una clausola di non contestazione da parte del licenziatario che, sottoscritto l'accordo, voglia revocare il suo consenso e agire in giudizio. Se il titolare del diritto ad agire resta (in fatto) libero di agire in giudizio (sebbene ne possa rispondere sul piano risarcitorio), è evidente che l'impegno a non agire (in punto di diritto) è lecito perché, conformemente all'art. 24 Cost., non priva il titolare del suo diritto ad agire in giudizio.

---

<sup>50</sup> Sul punto, una parte della dottrina straniera ha precisato che «*en condiciones normales, si no existe prohibición de oposición expresa en el contrato de licencia, la misma tampoco puede derivarse del deber de buena fe porque tal deducción pasaría a privar al licenciatario de un derecho básico. Siendo esto cierto, y existiendo terceros susceptibles de interponer una demanda de validez, el licenciante obtiene un escudo contra la mayor fuente de peligro*» (C.R. MARTÍ, *No-challenge clauses en licencias de patentes y derecho de la competencia*, in J. M. Serrano Cañas (cord.), A. Casado Navarro; L. M. Miranda Serrano (dir.), J. Costas Comesaña (dir.), *Derecho de la competencia, desafíos y cuestiones de actualidad*, 2018, p. 527).



Risolta, dunque, in senso positivo, la questione preliminare della legittimità di tali clausole, occorre soffermarsi sulle problematiche che le stesse pongono da un punto di vista antitrust.

Sotto quest'ultimo profilo, invero, il trattamento riservato a tali clausole, considerate generalmente invalide, è diversificato a livello internazionale ed europeo, registrando molteplici interventi da parte delle corti e dei tribunali che, nel corso del tempo, hanno mutato il proprio orientamento.

Negli Stati Uniti, ad esempio, tali clausole sono state analizzate alla luce del diritto della proprietà intellettuale e, al termine di un lungo *iter* giurisprudenziale<sup>51</sup>, nel corso del quale la Corte Suprema le aveva ritenute lecite<sup>52</sup>, sono state ricondotte nell'alveo della c.d. *patent misuse doctrine*. Le possibilità di contestare i diritti concessi in licenza, sia durante che dopo la scadenza della medesima, si sono ampliate e, più di recente, con la pronuncia *MedImmune v. Genentech*<sup>53</sup>, le clausole di non contestazione sono state dichiarate

---

<sup>51</sup>*Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653, 670 (1969) in cui la Corte ha capovolto il proprio orientamento dichiarando l'illegittimità della *no-challenge clause* sulla base di valutazione di ordine pubblico legate all'esigenza di rimuovere dal mercato brevetti invalidi (c.d. *licensee approach*) e, in particolare, «*surely the equities of the licensor do not weigh very heavily when they are balanced against the important public interest in permitting full and free competition in the use of ideas which are in reality a part of the public domain. Licensees may often be the only individuals with enough economic incentive to challenge the patentability of an inventor's discovery. If they are muzzled, the public may continually be required to pay tribute to would-be monopolists without need or justification. We think it plain that the technical requirements of contract doctrine must give way before the demands of the public interest in the typical situation involving the negotiation of a license patent after a patent has issued*» (*Lear*, 395 U.S., par. 670-671); *Massillon-Cleveland-Akron Sign Co. V. Golden State Advertising Co.*, in cui il Nono Circuito ha stabilito «*If a patent holder can exact from another a promise not to infringe, and thereby recover from one inducing the breach of that promise, in the absence of a valid patent, the patent holder is afforded more protection than the patent laws allow. The patent holder acquires this additional protection 'merely because he (MCA here) chose one remedy (inducement to breach a contract not to infringe) rather than another (inducement to infringe) on the same substantive issue.' Federal policy favoring free competition in ideas not meriting patent protection cannot be so easily subverted*»; *Bendix Corp. v. Balax, Inc.*, 421 F.2d 809, 821(7th Cir. 1970), il Settimo Circuito ha precisato «*From all this we can only conclude that the right to estop licensees from challenging a patent is not part of the 'limited protection' afforded by the patent monopoly*».

<sup>52</sup> Con la pronuncia *Kinsman v. Parkhurst*, 59 U.S. 289 (1855) la Corte afferma la liceità delle clausole di non contestazione riconducendole nell'alveo della *licensee estoppel doctrine* secondo cui, una volta che il licenziatario accetta l'accordo di licenza deve ritenersi che lo stesso abbia acconsentito anche a ritenere valida la privativa sottostante l'accordo, così precludendosi ogni possibilità futura di contestazione. Per una ricostruzione di tale dottrina v. A.C. SERVER, P. SINGLETON, *Licensee patent validity challenges following Medimmune: implications for patent licensing*, in *Hastings science and technology Law Journal*, vol. 3, n.2, 2011, pp. 243 ss.

<sup>53</sup> *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 427 F.3d 958 (Fed. Cir. 2005) confermata da *Rates Tech., Inc. v. Speakeasy, Inc.*, 685 F.3d 163 (2d Cir. 2012), in cui il Secondo Circuito, pur considerando «*the important policy interests favoring the settlement of litigation may support a different rule with respect to no-challenge clauses in settlements entered into after the initiation of litigation*», ha ritenuto che «*enforcing no-challenge clauses in pre-litigation settlements would significantly undermine the "public interest in discovering invalid patents"*» (par. 171) con la conseguenza che «*No-challenge clauses contained in a settlement agreement entered into after discovery would be enforceable, while those in a settlement agreement entered into prior to discovery would be void. Discovery serves two important purposes: first, it suggests that the alleged infringer has had a full opportunity to assess the validity of the patent and is therefore making an informed decision to abandon her challenge to its validity. Second, the fact that parties have conducted discovery is*

illegittime indipendentemente dalla natura dell'accordo in cui le stesse erano contenute, se *pre-litigation settlement agreements o licensing agreements*.

Un approccio particolare è stato adottato dall'ordinamento cinese che, con il *Regulation on the Prohibition of Conduct Eliminating or Restricting Competition by Abusing Intellectual Property Rights* (SAIC Regulation)<sup>54</sup> e le *Anti-Monopoly Guidelines on Abuse of Intellectual Property Rights (IP Guidelines)*<sup>55</sup>, sembrerebbe riservare alle clausole di non contestazione un trattamento diversificato a seconda che rientrino nella fattispecie antitrust di intese restrittive della concorrenza o di abuso di posizione dominante sul mercato.

Nel primo caso, infatti, non sussisterebbe una illegittimità *per se* di tali clausole che dovrebbero essere valutate ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 3 delle *IP Guidelines* con riferimento ad una serie di fattori, tra i quali «(1) *whether the patentee imposes the no challenge clause on all licensees*, (2) *whether the underlying patent is being licensed for royalty and whether the patent may constitute entry barriers into the downstream market*, (3) *whether the underlying patent blocks the implementation of other competing patents*, (4) *whether the patentee obtained the patent by providing false or misleading information*, and (5) *whether the patentee compels the licensee to accept the no challenge clause through improper means*». Diversamente, in relazione all'abuso di posizione dominante sul mercato, il successivo articolo 3, par. 2, punto 4, si limita a sancire il divieto per i licenziatari di contestare la privativa oggetto della licenza, senza indicare eventuali fattori da tenere in considerazione ai fini della dichiarazione di illegittimità della clausola<sup>56</sup>.

---

*evidence that they had a genuine dispute over the patent's validity, and that the patent owner is not seeking to prevent its monopoly from being challenged by characterizing ordinary licensing agreements as settlement agreements»* (par. 172). Un discorso diverso è stato fatto per i *Consent Decrees* con cui il licenziatario, prima di sottoscrivere l'accordo di licenza, dichiara la validità del brevetto. L'inserimento di una clausola di non contestazione in tali decreti sarebbe legittima. Cfr. *Wallace Clark & Co. v. Acheson Indus.*, 532 F.2d 846, 849 (2d Cir. 1976) in cui il Tribunale ha stabilito «*We conclude that the interests of litigants and the public in general will be best served by according res judicata effect to consent decrees adjudicating a patent's infringement as well as its validity*; *American Equipment Corp. v. Wikomi Manufacturing Co.*, 630 F.2d 544, 548 (7th Cir. 1980) secondo cui «*noting that enforcing no challenge clauses in consent decrees is the most effective way to enforce the Lear policy of facilitating competitive access to ideas*»; *Schlegel Mfg. Co. v. USM Corp.*, 525 F.2d 775, 780 (6th Cir. 1975) secondo cui «*noting that there is a significant difference between the effect of a consent decree and the doctrine of licensee estoppel" in upholding no challenge clauses in consent decrees*»; *Kraly v. National Distillers & Chem. Corp.*, 502 F.2d 1366, 1370 (7th Cir. 1974) in cui il Tribunale ha concluso che «*noting that federal patent policy must occupy a subsidiary position to the fundamental policy favoring the expedient and orderly settlement of disputes and the fostering of judicial economy*».

<sup>54</sup> adottato dalla *State Administration for Industry and Commerce* (SAIC) nell'aprile 2015.

<sup>55</sup> Una prima versione è stata adottata nel 2015, mentre nell'ottobre 2020 è stato emanato un *White Paper* dall'*Anti-Monopoly Bureau of the State Administration for Market Regulation National Development and Reform Commission* (SAMR). In ordine alla loro vincolatività, le stesse Linee Guida stabiliscono che «*Although the IPR Guidelines take a rule of reason approach to non-challenge clauses, the IPR Guidelines are not legally binding on courts*» (p.2).

<sup>56</sup> Parimenti l'art. 10 del *SAIC Regulation*.

Sebbene qualche autore abbia sostenuto la necessità di ritenere l'elencazione dell'art. 2, par. 1, punto 3, tacitamente valida anche per le fattispecie di abuso, non sembrano sussistere ampi margini per una interpretazione così estesa ed integrata delle norme in questione<sup>57</sup>. Peraltro, nel caso *Qualcomm*<sup>58</sup>, che ha rappresentato la prima occasione di pronuncia sul tema per la NDRC, l'Autorità ha sancito un divieto assoluto per le clausole di non contestazione, sul presupposto che «*it is within the licensees' right to challenge patent validity or institute litigation with respect to the licensing the no-challenge clauses were excluded from the market*».

Nel complesso, anche a livello nazionale<sup>59</sup> ed europeo è stato riservato un trattamento rigido alle clausole di non contestazione da parte della Corte di Giustizia che, in un primo momento, le aveva dichiarate incompatibili *per se* con l'articolo 101, par. 1, TFUE<sup>60</sup>, per poi rivalutarle nel senso che non realizzano automaticamente una restrizione della concorrenza, dovendosi tener conto del «contesto giuridico ed economico»<sup>61</sup> nel quale sono inserite. In particolare, secondo la Corte, una clausola di non contestazione non ha natura restrittiva della concorrenza «(1) when the license that contains a no challenge clause is free, which means that the licensee does not suffer from the competitive disadvantage of royalty payment, and (2) when the license relates to a technically outdated process which

---

<sup>57</sup> Cfr. T.K. CHENG, *Antitrust treatment of the no challenge clause*, cit., pp. 464-467; C. ZHAOQI, *China*, in T. VINJE (cur.), *The intellectual property and antitrust law*, Ed. 5, 2020, p. 33.

<sup>58</sup> NDRC Administrative Penalty Decision No. 1, 2 marzo 2015, disponibile al seguente indirizzo [http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201503/t20150302\\_666209.html](http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201503/t20150302_666209.html).

<sup>59</sup> Alcune pronunce risalenti hanno ritenuto lecita la clausola di non contestazione contenuta in un contratto di licenza, in particolare, Trib. Milano, 30 settembre 1974, in *GADI*, 1974, n.577/2, p. 1174; Trib. Milano, 20 giugno 1974, in *GADI*, 1974, n.622/2, p. 866; Lodo arbitrale 2 ottobre 1964, in *Giur. it.*, 1965, I, 2, p. 260. Prima del Regolamento 772/2004, Lodo arbitrale 26-27 febbraio 2001, in *Giur. it.*, 2001, n. 4266 ha stabilito che «il regolamento CE 240/96 non esclude la clausola di c.d. non contestazione dal novero delle obbligazioni pregiudizievoli al mercato comune ma “trasferisce” detta clausola tra quelle che necessitano, al fine di essere considerate valide, della “non opposizione” della Commissione nel termine di quattro mesi dalla notifica effettuata da parte della società interessata»; in dottrina v. V. MANGINI, *La licenza di brevetto*, 1970, p. 150. Più di recente, invece, si è affermato che tale clausola è nulla in quanto contraria al diritto europeo e nazionale antitrust ed alla disciplina della concorrenza sleale: in tal senso, VANZETTI- DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII ed., 2012, p. 519; V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzioni e per modello*, cit., nota 29, pp. 212-213 secondo cui «l'invalidità della clausola di non contestazione poteva già fondarsi, a partire dal 1968, sull'applicazione analogica dell'art. 54-bis, ult. comma, l. inv., che concede al titolare di una licenza obbligatoria l'azione di nullità del brevetto»; G. COLANGELO, *Il trattamento antitrust degli accordi per il trasferimento di tecnologia nell'Unione Europea*, in Granieri-Colangelo-De Michelis (a cura di), *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia*, Bari, 2009, pp. 141 ss.

<sup>60</sup> Corte di Giustizia, 25 febbraio 1986, *Windsurfing Int'l, Inc. v. Commission*, C-193/83. Cfr. INGER B. ORSTAVIK, *Technology Transfer Agreements: Grantbacks and No Challenge Clauses in the New EC Technology Transfer Regulation*, cit., p. 103; P. SEAN MORRIS, *Patent Licensing and No Challenge Clauses: A Thin Line Between Article 81 EC Treaty and the New Technology Transfer Block Exemption Regulation*, in *Intellectual Property Quarterly*, Issue 2, 2009, pp. 217-253, 2009, pp. 221-222.

<sup>61</sup> Corte di Giustizia, 27 settembre 1988, *Bayer AG e Maschinenfabrik Hennecke GmbH vs. Heinz Suellhoefer*, C- 65/86.

*the licensee undertaking did not use»*<sup>62</sup>. In altri termini, l'obsolescenza e la minor importanza della tecnologia licenziata viene considerata come una causa *de minimis* che esclude l'applicazione del diritto della concorrenza per carenza di effetti anticompetitivi sul mercato<sup>63</sup>.

Queste considerazioni vengono meno quando si tratti di brevetti essenziali per i quali il titolare si è impegnato a concedere licenze a condizioni FRAND: in questi casi, la previsione di clausole di non contestazione nel contratto di licenza è sempre considerata abusiva in ragione del fatto – spiega la Corte - che una *Standard Setting Organization* tipicamente «non controlla, in sede di procedura [di standardizzazione], né la validità dei brevetti né il loro carattere essenziale...»<sup>64</sup> e che, comunque, dev'essere garantito il «diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva» nel già ricordato forte interesse pubblico a che vengano eliminati dall'ordinamento giuridico brevetti nulli.

Nel solco della giurisprudenza della Corte di Giustizia si è pronunciata anche la Commissione<sup>65</sup> che, considerando le clausole di non contestazione illecite, «ma meno

---

<sup>62</sup> *Id.*, par. 5286. La Corte ha ribadito la propria interpretazione nel più recente, e già citato, caso *Huawei Technologies v. ZTE Corp.*, in cui, facendo leva sulla maggiore complessità del contesto economico dei brevetti essenziali, ha ritenuto che «[H]aving regard, first, to the fact that a standardisation body such as that which developed the standard at issue in the main proceedings does not check whether patents are valid or essential to the standard in which they are included during the standardisation procedure, and, secondly, to the right to effective judicial protection guaranteed by Article 47 of the Charter, an alleged infringer cannot be criticised either for challenging, in parallel to the negotiations relating to the grant of licences, the validity of those patents and/or the essential nature of those patents to the standard in which they are included and/or their actual use, or for reserving the right to do so in the future», con ciò aderendo alle conclusioni dell'Avvocato Generale Melchior Wathelet secondo cui «[I]t is in the public interest for an alleged infringer to have the opportunity, after concluding a licensing agreement, to challenge the validity of an SEP (as ZTE did). As the Commission has pointed out, the wrongful issue of a patent may constitute an obstacle to the legitimate pursuit of an economic activity. Moreover, if undertakings supplying standard-compliant products and services cannot call into question the validity of a patent declared to be essential to that standard, it could prove effectively impossible to verify the validity of that patent because other undertakings would have no interest in bringing proceedings in that regard».

<sup>63</sup> Diversamente, non sembra convincere la tesi secondo cui la gratuità della licenza rilevi quale causa di esenzione laddove si consideri che, sebbene il licenziatario non sia pregiudicato economicamente per l'assenza dell'obbligo di pagamento delle *royalties*, tale circostanza non evita che la clausola di non opposizione costituisca un ostacolo al buon funzionamento del mercato. Cfr. C.R. MARTÍ, *No-challenge clauses en licencias de patentes y derecho de la competencia*, cit., p. 534; S. LAWRENCE, *The competition law treatment of no-challenge clauses in license agreements: an unfortunate revolution?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 9(10), p.807.

<sup>64</sup> Corte di Giustizia, *Huawei Technologies Co. Ltd. V. ZTE Corp.*, *ZTE Deutschland GmbH*, causa C-170/13, 16.7.2015.

<sup>65</sup> Decisione della Commissione del 9 giugno 1972, *Raymond – Nagoya*, IV/26-813; Decisione della Commissione del 18 luglio 1975, *Kabelmetal-Luchaire*, IV/21.353; Decisione della Commissione del 2 dicembre 1975, *AOIP-Beyard*, 75/29/CEE; Decisione della Commissione del 10 gennaio 1979, *Vaessen-Moris*, IV/C-29.290. Secondo la Commissione la clausola di non contestazione comporta una restrizione della concorrenza poiché priva il licenziatario della possibilità, concessa a qualunque terzo, di eliminare, attraverso l'esercizio dell'azione di nullità, un ostacolo alla propria libertà economica. Ciò, anche in considerazione del fatto che il licenziatario è colui che ricopre la posizione migliore per invalidare il brevetto nullo attese le informazioni relative acquisite in ragione dell'applicazione della tecnologia.

gravemente di altre»<sup>66</sup>, le ha dichiarate non suscettibili di esenzione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 316/2014<sup>67</sup>, ma non ostante a quella dell'intero contratto<sup>68</sup>.

Tuttavia, l'art. 5 del Regolamento, nell'escludere dall'ambito di operatività delle esenzioni per categorie di accordi, l'obbligo, diretto o indiretto, di una delle parti, di non contestare la validità dei diritti di proprietà su beni immateriali che l'altra detiene nell'Unione, fa salvo, «in caso di licenza esclusiva, il diritto di recedere dall'accordo di trasferimento di tecnologia». Con la conseguenza che un tale obbligo potrebbe essere validamente inserito in un accordo di licenza a condizione che la parte possa recedervi in caso di contestazione dell'altra<sup>69</sup>.

Ecco allora che, al ricorrere di determinate condizioni, le clausole di non contestazione non sono considerate anticompetitive.

Tale conclusione impone di domandarsi cosa accada nell'ipotesi in cui ricorra una di tali condizioni – e, dunque, l'obbligo di non contestazione sia valido – e l'azione di nullità della privativa sia vittoriosamente esercitata dal licenziatario, con conseguente invalidazione del titolo di proprietà industriale licenziato.

La soluzione a tale interrogativo sembra dipendere dalla natura giuridica del contratto di licenza e dalla eventualità che la dichiarazione di nullità si ripercuota anche su di esso: se si ritiene che l'oggetto del contratto coincida con la legittimazione allo sfruttamento economico della privativa industriale e non con il titolo di proprietà industriale in sé, allora il contratto era valido fino all'annullamento della privativa e la contestazione dovrà essere

---

<sup>66</sup> Il riferimento è a quelle clausole considerate illecite di per sé e, dunque, assolutamente ostante all'esenzione. Tra queste vi rientrano le clausole che impongono al licenziatario prezzi di vendita del prodotto a terzi, fissano i limiti alla produzione o ripartizioni di mercati o di clientela, limitano le attività di ricerca e sviluppo, o pongono restrizioni al licenziatario in ordine allo sfruttamento dell'invenzione.

<sup>67</sup> Art. 2 del Regolamento («Esenzione): «1. Conformemente all'art. 101, paragrafo 3, del trattato, e salvo il disposto del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica nella misura in cui tali accordi contengono restrizioni della concorrenza che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato. 2. L'esenzione si applica fintantoché i diritti tecnologici sotto licenza non si siano estinti, non siano scaduti o non siano stati dichiarati nulli o, per quanto riguarda il know-how, fintantoché il know-how rimanga segreto. Tuttavia, nel caso in cui il know-how venga reso pubblico a seguito di un intervento del licenziatario, l'esenzione si applica per la durata dell'accordo. 3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia che si riferiscono all'acquisto di prodotti da parte del licenziatario o che riguardano il rilascio di licenze o la cessione al licenziatario di altri diritti di proprietà di beni immateriali o di know-how, se e nella misura in cui tali disposizioni sono direttamente collegate alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali».

<sup>68</sup> L'art. 5 del Regolamento, infatti, esclude dall'ambito di operatività delle esenzioni per categorie di accordi, l'obbligo, diretto o indiretto, di una delle parti, di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali che l'altra parte detiene nell'Unione, facendo salvo però, in caso di licenza esclusiva, il diritto di recedere dall'accordo di trasferimento di tecnologia.

<sup>69</sup> Una soluzione simile a quella adottata dal legislatore europeo in ordine alla *post-expiration clause* precedentemente analizzata.

ricondata nell'alveo delle violazioni contrattuali<sup>70</sup>. Sicché il licenziante potrà richiedere il pagamento delle *royalties* che il licenziatario avrebbe corrisposto se il titolo fosse rimasto valido nonché i danni derivanti dalla nullità con effetto *ex nunc*.

Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, volendo contemperare le esigenze di tutela del mercato e i diritti di impugnazione del licenziatario, si ritiene che la clausola di non contestazione possa essere validamente inserita in un contratto di licenza oneroso, a condizione che al licenziante sia riconosciuto il diritto di recedervi in caso di contestazione (anche se questo approccio tecnicamente non previene il conflitto).

Inoltre, volendone rafforzare l'effetto deterrente, il licenziante potrebbe pretendere di affiancarvi la previsione di una riduzione dei campi d'uso della tecnologia e/o delle facoltà del licenziatario e, dunque, ad esempio, che la licenza da esclusiva si converta in una licenza non esclusiva. Allo stesso modo, si potrebbe prevedere una penale che addossi al licenziatario i rischi finanziari legati ad un eventuale giudizio d'invalidità del brevetto o esigere dei canoni più elevati, ovvero trattenere le somme eventualmente anticipate a titolo di garanzia.

### **2.1.2. Clausola *freedom of operation* e risarcimento del danno da contraffazione.**

Una manifestazione del rischio legale particolarmente seria, che può influenzare in senso negativo la decisione di acquisire e/o cedere tecnologia, è quella relativa alla contraffazione<sup>71</sup>, alla possibilità cioè che i terzi violino i diritti di proprietà intellettuale e industriale delle parti ovvero che la «pratica della tecnologia licenziata», intesa quale attuazione o utilizzazione a fini commerciali, costituisca violazione dei diritti altrui.

---

<sup>70</sup> Cfr. M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 241, secondo cui «la mancata venuta a esistenza dei titoli o la successiva invalidazione non dovrebbero incidere sulla validità del relativo contratto di licenza, almeno se e nella misura in cui è la tecnologia nel complesso a essere dedotta nell'oggetto contrattuale [...]. Invero, l'utilità che realizza l'operazione di trasferimento è rispetto alla tecnologia – che transita già al momento della conclusione del contratto – e non necessariamente rispetto ai titoli, che possono essere in fase di perfezionamento e che, come si è detto, sono soggetti a vicende modificative ed estensive di vario tipo. Dunque, per argomentare circa l'invalidità successiva, sotto il profilo dell'oggetto o sotto il profilo della causa, è necessario ricostruire il significato che le parti hanno inteso conferire all'operazione, se incentrata sulla tecnologia in quanto tale, o sui brevetti che la riguardano, oppure su questi ultimi in combinazione con know-how».

<sup>71</sup> Esistono diverse forme e tipologie di contraffazione, i cui confini sono stati spesso definiti dalla giurisprudenza. Ad esempio, si distingue tra contraffazione attiva e contraffazione passiva, tra contraffazione diretta e contraffazione indiretta (o *contributory infringement*), quest'ultima introdotta nel d.lg. n. 30 del 2005, art. 66, al comma 2 *bis*, dalla l. 3 novembre 2016, n. 214 che consiste nella fornitura, o offerta di fornitura, a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata, dei mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione e la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi (Cass. civ., sez. I, 12/11/2019, n.29252).

Questo problema si pone sia nella fase antecedente la conclusione del contratto di licenza<sup>72</sup> sia in quella successiva, coinvolgendo tanto il licenziante quanto il licenziatario, atteso che i poteri escludenti del terzo possono arrivarne ad interdire del tutto l'attività, impedendogli il recupero degli investimenti fatti per portare la tecnologia sul mercato.

Per evitare tale circostanza, almeno nella fase che precede la conclusione del contratto di licenza, è invalsa la prassi di effettuare una verifica preventiva della titolarità dei diritti licenziati e dell'esistenza delle condizioni per un valido esercizio degli stessi, che prende il nome di *due diligence*<sup>73</sup>.

---

<sup>72</sup> Cfr. G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *La gestione del trasferimento tecnologico*, cit., p. 99 secondo cui si tratta di un «accertamento che precede la conclusione del contratto e, anzi, ponendosi talora come una delle determinanti della scelta di concludere un contratto col titolare della tecnologia [...]».

<sup>73</sup> Cfr. M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., pp. 239 - 241; G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *La gestione del trasferimento tecnologico*, cit., pp. 104-107; G. PIEMONTE, *Le operazioni economiche di trasferimento tecnologico tra università e imprese*, cit., pp. 187-194; C. DEL RE, *I contratti di licenza di trasferimento tecnologico in ambito accademico*, cit., pp. 139-147 da cui emerge chiaramente che l'attività di *due diligence* può riguardare tanto la titolarità delle privative quanto il loro oggetto, mutando leggermente a seconda del tipo di tecnologia e di diritto trasferito. Se si tratta di brevetto, ad esempio, occorre identificare tutti i soggetti che hanno a qualsiasi titolo contribuito all'invenzione; indicare quale regime di titolarità si applica a ciascuno di essi (abbiamo visto che esso muta tra settore pubblico e privato e, nell'ambito di quest'ultimo, tra tipologie di dipendenti); indicare i tempi dell'incarico ad inventare; determinare la possibile complementarità del titolo con altri *asset* intangibili riferiti alla stessa tecnologia, sia interni sia esterni al soggetto che ne è titolare, la maturità della tecnologia e la stima dei possibili campi d'uso e dei mercati di destinazione, sia geografici che merceologici; descriverne tutti gli usi sperimentali che sono stati tentati dal momento della sua scoperta includendo i test beta e/o i test clinici; elencare tutti i paesi in cui le domande o registrazioni di brevetti esteri per la tecnologia universitaria sono state presentate o concesse e per ogni domanda o registrazione identificarne il numero, i nomi degli inventori, la data di domanda o la data di rilascio del brevetto; identificare tutti i proprietari di brevetti afferenti all'area specifica dell'invenzione preesistenti a quello di cui si discute e munirsi di siffatte copie di brevetti o licenze; indicare se i costi di mantenimento sono stati pagati o meno per ciascun brevetto. Se si tratta, poi, di brevetto accademico sarà opportuno munirsi, altresì, di una precisa e dettagliata *policy* universitaria e reperire tutti i contratti di assunzione dei ricercatori, i contratti di collaborazione autonoma e tutti gli accordi utili per stabilire ed inquadrare il rapporto ricercatore-Università; identificare tutte le pubblicazioni di ogni ricercatore o dall'Università, o altra pubblicazione altrimenti nota all'Università, relative al trasferimento della tecnologia; reperire tutte le domande di brevetto depositate alle autorità competenti su incarico dell'inventore e comunque ogni altra domanda altrimenti nota all'Università relativa alla tecnologia licenziata e tutta la corrispondenza scritta con tali strutture relativa alla tecnologia universitaria; descrivere come la tecnologia universitaria è stata usata da o su incarico dell'Università da quando l'idea è stata concepita; identificare e descrivere gli interessi di pubblica sicurezza che possono essere invocati contro il rilascio del brevetto; indicare se l'Università ha condotto o meno una qualsiasi ricerca brevettuale relativa alla tecnologia, se è a conoscenza o meno di brevetti di blocco o vertenze attive o passive a mezzo delle quali l'Università viola diritti di terzi; identificare e descrivere tutte le proposte di licenza ricevute dall'Università o le precedenti negoziazioni condotte in relazione alla licenza, alla vendita, all'uso, o all'accesso alla tecnologia universitaria per le quali una certa forma di compensazione è stata offerta o richiesta dall'Università. Se si tratta di proprietà intellettuale, invece, occorrerà identificare tutti i possibili diritti d'autore inerenti la tecnologia, siano essi registrati o meno e munirsi di una lista di tutte le registrazioni rilevanti con numeri e date di ogni certificato; identificare la data di prima creazione della tecnologia e quella di prima pubblicazione; identificarne ogni autore-sviluppatore e fornire una descrizione di ogni stadio di sviluppo dell'opera; identificare il tipo di accordo siglato fra il committente e lo sviluppatore; identificare ogni eventuale titolare originario dei diritti d'autore preesistenti e descrivere a che titolo e a quali condizioni l'attuale detentore li ha acquistati; identificare se eventuali trasferimenti di titolarità erano già stati registrati e descrivere a che condizioni e sulla base di quali criteri; individuare eventuali vertenze pendenti; indicare se la tecnologia ed ogni riproduzione di essa contengono un'indicazione di *copyright*.

A livello contrattuale, invece, è possibile fare ricorso ad una clausola particolare, c.d. *freedom of operation* o *freedom to operate*, con cui il licenziante tiene indenne il licenziatario dal rischio che il titolare di uno o più diritti di proprietà intellettuale e industriale agisca nei confronti di quest'ultimo, lamentandone la violazione.

Si tratta di una vera e propria garanzia offerta in favore del licenziatario a non essere citati in giudizio per contraffazione<sup>74</sup> che, però, al pari della clausola di non contestazione, non assicura alle parti – e non si vede come potrebbe – una tutela *tout court*. Ad essa è generalmente collegato il diritto del licenziante di svolgere un'attività di monitoraggio sull'operato del licenziatario e sulle forme di attuazione della tecnologia, al fine di verificare che le stesse rispettino i diritti dei terzi.

L'esigenza del licenziatario ad ottenere l'inserimento di tale clausola risiede nell'intrinseca opinabilità dei giudizi in materia di contraffazione che costituisce da sempre, per le imprese ma soprattutto per le università, un ostacolo all'attivazione degli strumenti di *enforcement* degli IPRs.

Tra questi, quello che ha registrato la maggiore insoddisfazione degli operatori nella materia della proprietà intellettuale è proprio l'azione di risarcimento del danno da contraffazione *ex art. 125 c.p.i.*<sup>75</sup>, le cui criticità hanno riguardato principalmente la quantificazione del danno ed il nesso di causalità, mentre risulta ormai superata – in senso positivo - la questione della legittimazione attiva e passiva del licenziatario<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup> Nel senso di qualificare tale clausola come garanzia M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria. Invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico*, cit. p. 261.

<sup>75</sup> Sul tema *ex multis* C. GALLI, *Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili nel diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2019, 1, p. 57 ss; I. GARACI, *La reversione degli utili fra tecniche risarcitorie e restitutorie*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2017, 6, p. 313 ss; M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, fasc. 3, 2009, p. 149 ss; V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale*, in *Giur. Comm.*, 2008, I, pp. 212 ss; M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, I, pp. 172 ss.

<sup>76</sup> Dottrina e giurisprudenza sono unanime nel riconoscere al licenziatario esclusivo la legittimazione ad agire *ex art. 125 c.p.i.* (cfr. M. GRANIERI, *Gli accordi attraverso i quali si realizza il trasferimento di tecnologie*, cit., pp. 100 – 101 e relative indicazioni bibliografiche; in giurisprudenza v. Cass. civ., 4 luglio 2014, n. 15350, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2016, 1, 28, ove si argomenta «va anzitutto rammentato che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di brevetti per invenzioni industriali, il licenziatario con esclusiva acquista un diritto di sfruttamento di contenuto identico a quello del concedente fruendo pertanto della medesima tutela processuale ed essendo quindi legittimato ad agire nell'ipotesi di contraffazione del brevetto. Tale principio costituisce applicazione del più generale principio di cui all'art. 100 c.p.c., secondo cui la legittimazione ad agire spetta a chi ha un interesse a proporre la domanda. Ciò è di tutta evidenza nel caso di specie per il titolare del brevetto o per un suo licenziatario, ma l'interesse ad agire in tale campo può spettare anche a soggetti che hanno un proprio interesse all'azione in quanto subiscono effetti negativi dall'azione di contraffazione. Del resto, va rammentato che l'art. 4 della direttiva 2004/48 in tema di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale prevede che la legittimazione ad agire in giudizio a tutela dei diritti di proprietà intellettuale spetta ai titolari dei diritti ed anche “a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari delle licenze se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime”. Dunque, anche ai sensi della normativa europea, non



Con l'obiettivo di risolvere alcune di queste criticità, il legislatore italiano, sulla spinta di quello europeo e nell'ambito di un generale disegno di rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà industriale, ha innovato la normativa interna<sup>77</sup> a partire dalla quale sono stati elaborati una serie di criteri giurisprudenziali<sup>78</sup>.

---

direttamente applicabile nel caso di specie, ma che costituisce comunque un canone interpretativo da tenere in conto, la legittimazione ad agire va riconosciuta in generale ai soggetti autorizzati tra cui in particolare (a non in via esclusiva) i licenziatari. Nel caso di specie, non è dubbio che i distributori in quanto necessariamente autorizzati alla distribuzione del prodotto dal titolare del marchio rientrano nella categoria dei soggetti legittimati in quanto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., dotati di un proprio interesse economico alla tutela dei prodotti da essi distribuiti»; da ult. Trib. Roma sez. XVII, 23/11/2020, n.16508). Assai più dibattuta, invece, la legittimazione ad agire del licenziatario non esclusivo: la dottrina si è divisa fra la posizione di chi negava a tale soggetto la facoltà di agire in proprio e la contrapposta posizione di chi invece riconosceva questa possibilità, mentre la giurisprudenza tendeva a negare tale legittimazione, ovvero a riconoscerla solo in presenza di autorizzazioni espresse o tacite del titolare del diritto. Tuttavia, più di recente, sulla base delle disposizioni della Direttiva (UE) 2015/2436 sembra esservi stato un cambio di orientamento con la pronuncia del Tribunale di Milano del 6 ottobre 2015, n. 11085, in AIDA, 2016, II, 146, ove si legge «sebbene l'attrice non fosse licenziataria esclusiva – non risultando la qualità di licenziataria esclusiva dal contratto ... e, anzi, emergendo dai documenti prodotti dall'attrice medesima la prova di altre licenze non esclusive concesse dalla titolare ... deve ritenersi sussistere nel caso in esame la legittimazione ad agire tenendo in considerazione che: – la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto la legittimazione ai soggetti autorizzati a disporre dei diritti, siano essi licenziatari esclusivi o meno (...); – tale orientamento è compatibile con la richiamata normativa europea, che fa coincidere i soggetti legittimati ad agire con quelli in generale autorizzati a disporre dei diritti nel caso di specie, il contratto di licenza stipulato dall'attrice non esclude la legittimazione ad agire della licenziataria, prevedendo, anzi, in capo alla società attrice poteri amplissimi». Nel senso di negare tale possibilità P. AUTERI, *I contratti di licenza*, in *I brevetti di invenzione*, parte IV, p. 234; M. RICOLFI, *I segni distintivi*, Torino, 1999, p. 123; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, Milano, 2001, p. 205, nota n. 66; in senso positivo GRECO, *Lezioni di diritto industriale*, Torino, 1956, pp. 239-240; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., pp. 658-659; V. MANGINI, *La licenza di brevetto*, cit., p. 45-46; A. MUSSO, *Azione di contraffazione e azione di concorrenza sleale: alcune questioni sulla legittimazione ad agire dei licenziatari e dei distributori (nota a Cass., 7 luglio 1997, n. 6101)*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, pp. 288-290.

<sup>77</sup> La ricostruzione del percorso normativo che ha condotto alla vigente formulazione dell'art. 125 c.p.i., come modificato dal d.lgs. 140 del 16 marzo 2006 adottato in attuazione della Direttiva 2004/48/CE (c.d. Direttiva *Enforcement*), esula dagli obiettivi del presente lavoro. Ci si limita pertanto a richiamare i contributi di M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, 3, pp. 149 – 152 che offre una ricostruzione della norma a partire dall'art. 45 TRIPs e dall'art. 13 della Direttiva *Enforcement*; P. PARDOLESI, *La retroversione degli utili nel nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale*, in *IDI*, 2005, p. 1 e ss.; C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà industriale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *IDI*, 2003, p. 11 e ss.

<sup>78</sup> Dall'entrata in vigore del nuovo art. 125 c.p.i. si è verificata una significativa evoluzione e i Tribunali italiani, passo dopo passo, hanno progressivamente condiviso le posizioni degli studiosi, interpretando queste regole come basate non solo sul pieno risarcimento dei danni reali subiti dal titolare del diritto, ma anche sulla dissuasione di ulteriori attività illecite, secondo il principio di deterrenza. Di conseguenza, tra il 2013 e il 2020, i casi in cui il tribunale ha riconosciuto il risarcimento del danno da contraffazione e concorrenza sleale sono aumentati e gli importi liquidati sono risultati particolarmente elevati, essendosi ritenute applicabili anche a quest'ultima le regole ricavabili dal citato art. 125 c.p. i.: si vedano in particolare, Trib. Brescia 31 gennaio 2013, *La Leonessa vs. Galperti Tech et al.*; Trib. Milano 9 giugno 2015, *Emmentaler Switzerland vs. Euroformaggi et al.*; App. Milano 24 maggio 2017, *Flou vs. Mondo Convenienza et al.*; Trib. Milano 18 luglio 2017, *Flou vs. Chateau d'Ax et al.*; Trib. Firenze 6 novembre 2017, *Bulgari et al. vs. AB Florence et al.*; App. Milano 3 dicembre 2019, *Hop Mobile et al. vs. Samsung Italia e Samsung Electronics*; e App. Milano 14 maggio 2020, *Cama 1 vs. IMA*. Per ulteriori indicazioni giurisprudenziali v. C. GALLI, *Le nuove tendenze della giurisprudenza italiana in materia di risarcimento del danno e retroversione degli utili da contraffazione e concorrenza sleale*, in *IDI*, 3/2020, pp. 299-309. Per un raffronto tra l'art. 45 dell'Accordo TRIPs norma interna e l'art. 13 della Direttiva v. M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, cit., pp. 149 – 152.

Tra i profili più problematici su cui i tribunali italiani si sono pronunciati, per favorire il ricorso alla tutela giudiziaria in questo tipo di controversie, vi è certamente quello della identificazione degli elementi che compongono il danno risarcibile ai sensi dell'art. 125, comma 1, c.p.i., in particolare del danno emergente che consiste nelle spese sopportate dal titolare del diritto leso per ovviare alla contraffazione, senza alcuna limitazione complessiva dei danni valutati, a differenza di quanto accade in alcuni ordinamenti stranieri.

A tale voce di danno, infatti, la giurisprudenza ha finalmente ricondotto, oltre alle spese legali sostenute in giudizio - la cui liquidazione tende finalmente ad avvicinarsi alle spese reali sostenute (considerato l'alto livello di specializzazione della materia) - anche gli eventuali onorari dei consulenti tecnici di parte<sup>79</sup>, non solo per la loro partecipazione alle attività di consulenza tecnica, ma anche per il necessario supporto alla preparazione delle difese legali<sup>80</sup>, le eventuali spese sostenute per le indagini dirette a raccogliere le prove degli illeciti (spesso anche mediante l'intervento di esperti di informatica forense) o quelle necessarie per predisporre le difese, il costo del tempo dedicato dai dipendenti e spesso dagli stessi legali rappresentanti delle parti<sup>81</sup> e dai loro consulenti alla raccolta di documentazione/informazioni, all'effettuazione delle necessarie valutazioni e all'adozione delle necessarie decisioni in relazione alla controversia<sup>82</sup>.

---

<sup>79</sup> Sul discusso caso di rimborso delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte che, secondo una tesi giurisprudenziale minoritaria, non sarebbero spese giudiziali soggette alla regola della soccombenza, si veda Trib. Milano, 14 febbraio 2008, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, secondo cui queste spese non potrebbero essere rimborsate che a titolo di lite temeraria. Cfr. M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, cit.

<sup>80</sup> Per le quali, soprattutto in materia brevettuale, è necessario un "lavoro di squadra" che coinvolga i tecnici nella predisposizione delle difese giuridiche e i legali a quella delle difese tecniche, tra loro inscindibilmente connesse.

<sup>81</sup> In tal senso, Trib. Bologna 25 agosto 2015, *Geosec vs. Uretek et al.*; Trib. Milano 14 giugno 2016, *Hop Mobile et al. vs. Samsung Italia e Samsung Electronics*, resa in un caso celebre di contraffazione di brevetto, che ha disposto il rimborso a favore del titolare del brevetto italiano contraffatto dai colossi coreani «di tutte le spese (ulteriori a quelle di causa) causalmente connesse ad attività svolte per contrastare il fenomeno», fermo naturalmente l'«onere delle danneggiate, non essendo possibile un affievolimento dell'onere probatorio tenuto conto anche del principio di vicinanza della prova, (di) documentare il nesso tra le spese esposte e la difesa del brevetto». Sotto quest'ultimo profilo in un altro caso si è respinta una domanda di rimborso dei costi di brevettazione e mantenimento del brevetto ritenuto contraffatto «atteso che si tratta di oneri economici connessi alla brevettazione che la titolare ha sostenuto per il sol fatto di essere titolare della privativa e che avrebbe dovuto sopportare comunque, anche se la contraffazione non si fosse verificata», cosicché «tali esborsi ... non sono causalmente connessi al comportamento illecito» (così Trib. Bologna 13 febbraio 2020, *Omac vs. Galli*); Trib. Milano 29 aprile 2014, *Omer vs. Pogliani&Rivolta et al.*, in cui il Tribunale, facendo ricorso alla liquidazione equitativa, ha riconosciuto al titolare del diritto il risarcimento dei costi corrispondenti al tempo impiegato dai dipendenti per raccogliere la documentazione ed effettuare le necessarie valutazioni e decisioni richieste dalla controversia.

<sup>82</sup> I costi corrispondenti al tempo impiegato dai dipendenti del titolare del diritto per raccogliere la documentazione ed effettuare le necessarie valutazioni e decisioni richieste dalla controversia sono di solito difficili da quantificare con precisione, anche in considerazione del fatto che questi soggetti, ed in particolare i dirigenti (ma spesso anche i consulenti esterni) non sono pagati su base oraria. Poiché, tuttavia, il loro tempo

Come è stato correttamente rilevato, al danno emergente può ricondursi anche la perdita di valore di scambio del diritto di proprietà industriale: si pensi al marchio rinomato che, a causa delle massicce contraffazioni, abbia subito un fenomeno di annacquamento; o al segreto industriale che, a causa della violazione, sia caduto in pubblico dominio; oppure, in generale al fatto che, quando il titolare sceglie di licenziare il diritto la contraffazione può deprimere il saggio del canone della licenza<sup>83</sup>.

Tali circostanze sono estremamente difficili da quantificare e da ripartire con esattezza, specialmente quando si tratti di violazioni su larga scala realizzate da molti operatori economici che operano indipendentemente: se si considera la complessità della valutazione economica dei diritti di proprietà industriale e intellettuale<sup>84</sup>, non solo per la pluralità dei punti di vista che possono essere legittimamente adottati, nei diversi casi, da chi è incaricato della stima, ma anche perché i metodi di valutazione richiedono la formulazione di una serie di ipotesi (sui ricavi futuri, sugli aspetti finanziari, sulla durata residua dei vantaggi competitivi) che sono inerentemente incerti, ci si deve chiedere se rispetto a queste voci di danno, non sia preferibile la liquidazione «in una somma globale» (art. 125, comma 2) rinunciando così ad una valutazione analitica, che caricherebbe il processo di un peso istruttorio decisamente insopportabile per le attuali capacità di smaltimento del contenzioso.

Simili valutazioni possono svolgersi anche in relazione al lucro cessante, ossia al mancato guadagno del titolare dovuto alla concorrenza dell'autore della violazione, che costituisce l'elemento più rilevante, oltre che il più complesso da quantificare poiché richiede alla Corte di effettuare una ricostruzione c.d. controfattuale - per valutare quale situazione si sarebbe presentata sul mercato in assenza della violazione-, a partire da una serie di indici quali il quantitativo venduto dei prodotti contraffatti, il differenziale tra le

---

sottratto ad altre attività costituisce incontestabilmente un danno per la parte, anche in questo caso è possibile il ricorso alla liquidazione equitativa: si veda ad esempio Trib. Milano 29 aprile 2014, *Omer vs. Pogliani&Rivolta et al.*

<sup>83</sup> C. GALLI, *Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili nel diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2019, 1; Cfr. M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, cit.

<sup>84</sup> Sul punto si rinvia a R. MORO VISCONTI, *I beni immateriali: valutazione e merito creditizio. Know-how, brevetti, marchi, start-up, software, app, big data, intelligenza artificiale, IoT, social network*, Roma, 2018; R. MORO VISCONTI, *Valutazione dei brevetti e stima del danno da contraffazione*, in *IDI*, 2017, 5, pp. 419 - 432 che offre una dettagliata analisi dei metodi di valutazione dei brevetti strumentali alla stima del danno da contraffazione o da atti di concorrenza sleale, ovvero per finalità stragiudiziali (congruità delle *royalties* nel *patent licensing* e *technology transfer*; conferimenti e altre operazioni straordinarie, etc.). Tra questi, a livello comparativo, le *royalties* presunte o il reddito incrementale derivanti dallo sfruttamento dei brevetti, ovvero il costo-opportunità di una loro riproduzione e le opzioni reali connesse alla flessibilità di un loro potenziale utilizzo.

vendite di questi e le vendite dei prodotti originali<sup>85</sup>, il profitto marginale, l'eventuale *price erosion*<sup>86</sup> nonché le politiche di sfruttamento del titolare dei diritti contraffatti (cessioni, *licensing*, *technology transfer*, conferimenti e altre operazioni straordinarie ecc).

In particolare, se si ipotizza una politica di sfruttamento basata sul rilascio di licenze, con o senza esclusiva, per campi d'uso o di pura proprietà intellettuale, non potrà certamente ritenersi che i danni effettivamente subiti dal titolare del diritto siano diversi.

Colui che sfrutta il diritto tramite licenze non esclusive, concesse ad una pluralità di licenziatari a condizioni *standard*, ad esempio, può dirsi danneggiato nella misura in cui non percepisce dall'autore della violazione la *royalty* che altrimenti avrebbe potuto percepire secondo le condizioni generalmente praticate. Ma questo è soltanto il caso più semplice tra tutti quelli che si possono immaginare. È sufficiente, infatti, che il titolare sfrutti il diritto anche in proprio e che non abbia un obbligo legale di concedere licenza a chiunque gliela chieda o che le condizioni di licenza siano diverse per i vari licenziatari perché si introduca un elemento di incertezza.

Nel caso in cui il titolare del diritto abbia un licenziatario esclusivo (e non sfrutti direttamente il diritto), il danno del titolare è limitato alla mancata percezione della *royalty*, ma il suo accertamento richiede comunque che sia conosciuto di quanto si è ridotta la base di calcolo della *royalty* per effetto della violazione; mentre al licenziatario esclusivo dovrebbe riconoscersi un danno pari al suo mancato guadagno, al netto della *royalty* non versata al titolare del diritto.

Le difficoltà pratiche, dunque, sono molte e, spesso, sono tali da scoraggiare anche chi non sia di per sé scettico sulla possibilità di ottenere giudizialmente un risarcimento adeguato in tempi ragionevoli.

In questi casi, avvalendosi della nuova formulazione dell'art. 125, comma 2, c.p.i., potrebbe essere ragionevole per il titolare leso fare ricorso alla liquidazione equitativa o

---

<sup>85</sup> Questo rapporto dipende dalle condizioni del mercato, dalla capacità produttiva delle parti, dal tipo specifico di prodotti interessati, dal diritto di proprietà intellettuale che è stato violato e dagli altri elementi che possono avere influito sulle scelte dei consumatori, compresa la qualità percepita dei prodotti in violazione e i canali attraverso i quali essi vengono commercializzati, così come l'atteggiamento dell'acquirente finale nei confronti del prodotto- copia rispetto all'originale, compresa la qualità percepita. Per una applicazione di questi criteri v. Trib. Milano 5 aprile 2016, *Profil vs. Cima*; Trib. Milano 16 giugno 2015, *Flou S.p.a. vs. Mondo Convenienza Holding S.p.a. et al.*; App. Milano 22 maggio 2019, *Providus vs. Plein Air e alt.*; App. Milano 23 gennaio 2013, *Accuma vs. Accumalux*. Cfr. M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, cit., p. 183.

<sup>86</sup> Ossia, un cedimento del prezzo di mercato del prodotto del titolare del diritto di privativa: cedimento che si risolve, a parità di unità vendute, in un minore fatturato ed in minori profitti. Il calcolo di questo cedimento del prezzo e la sua prova richiedono comunque esercitazioni tecnicamente disagiati e in gran parte fondate su ipotesi non verificabili empiricamente.

liquidazione effettuata «in una somma globale», *i.e.* i canoni ipotetici, cosicché «il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso». Questa, infatti, permette, anzi impone, di essere meno esigenti quanto all'onere della prova e di allegazione specifica, senza peraltro esentare completamente chi chiede il risarcimento dall'onere di fornire documenti ed elementi indiziari sulla cui base la liquidazione dovrà avvenire<sup>87</sup>.

Infine, sempre in un'ottica di valorizzazione e tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale<sup>88</sup>, il legislatore del 2006 ha innovato l'art. 125 c.p.i. introducendovi il comma 3 che consente «in ogni caso» al titolare del diritto leso di «chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento»<sup>89</sup>.

---

<sup>87</sup> Questo criterio, infatti, opera indipendentemente dall'effettiva disponibilità del titolare dei diritti di proprietà intellettuale violati a concederli in licenza, quando non sono utilizzabili altri metodi per la liquidazione dei danni: naturalmente, però, mentre nel primo caso si potrà fare riferimento al tasso di *royalty* e alle condizioni normalmente praticati dal titolare del diritto di proprietà intellettuale violato, negli altri casi si dovrà fare riferimento alla *royalty* per i prodotti o servizi e per i diritti di proprietà intellettuale omogenei con quelli della cui violazione si tratta. A seconda del metodo prescelto per la determinazione della *royalty* si farà poi riferimento come base di calcolo al fatturato realizzato dal contraffattore o al numero di unità del prodotto o servizio contraffattorio realizzate o commercializzate, sempre nella prospettiva di ottenere indicazioni realistiche e adeguate al singolo caso, pur nella semplificazione legata alla valutazione equitativa. I valori così ottenuti andranno poi maggiorati, dovendo tale *royalty* essere considerata un dato minimale, come emerge dagli artt. 125 c.p.i. e 158 l.a.: largamente condiviso in dottrina non meno che in giurisprudenza, è il principio per cui agli episodi di contraffazione dev'essere applicata una *royalty* maggiorata rispetto a quella applicata in caso di regolare licenza, appunto per compensare il carattere forzoso di questa "licenza", che il contraffattore ha di fatto estorto al titolare del diritto e non deve avvantaggiarlo trasformandolo in una sorta di licenziatario obbligatorio. Per una elencazione esauriente della giurisprudenza in materia v. C. GALLI, *Le nuove tendenze della giurisprudenza italiana in materia di risarcimento del danno e retroversione degli utili da contraffazione e concorrenza sleale*, cit., pp. 305-306.

<sup>88</sup> Nel diritto d'autore, sempre interessato dalla riforma del 2006, non si è introdotta una norma specifica che prevedesse tale azione in favore del titolare dei diritti violati, non già perché non si sia voluto farlo per restare fedeli a un'impostazione puramente indennitaria del risarcimento, ma perché in questo campo la restituzione degli utili del contraffattore era già ammessa dalla giurisprudenza come forma di liquidazione minimale del risarcimento del danno, anche sulla base di argomenti desunti dai lavori preparatori della legge del 1941, quando una norma analoga a quella ora introdotta nel Codice della Proprietà Industriale era stata proposta, ma poi non inserita proprio perché giudicata superflua e già implicita nel sistema. Sul punto si veda I. GARACI, *La reversione degli utili fra tecniche risarcitorie e restitutorie*, cit.; P. MARZANO, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nel diritto d'autore*, in *IDI*, 2012, p. 127 ss; M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, cit.; C. GALLI, *La tutela contro il parassitismo nel «nuovo» codice della proprietà industriale*, in AA.VV., *Il progetto di novella del cpi. Le biotecnologie* (Atti del convegno AIPPI tenuto a Milano il 17 febbraio 2006), Milano, 2007, p. 105 ss, spiegava appunto in questa chiave la mancata introduzione espressa della retroversione degli utili in materia di diritto d'autore; P. GRECO – P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, cit., pp. 372-377.

<sup>89</sup> Sulla *ratio* della norma si veda, con particolare chiarezza, la recente pronuncia di App. Milano 22 maggio 2019, *Providus vs. Plein Air et al.*, già richiamata, che ha sottolineato che «la reversione degli utili prescinde dalla ricorrenza, nel caso concreto, di un danno risarcibile» in quanto «La *ratio* dell'inserimento al terzo comma dell'art. 125 c.p.i. della reversione degli utili è ... proprio quella di sopperire alle situazioni in cui non sussista, o sussista in misura irrisoria un danno risarcibile, permettendo una restituzione al titolare del vantaggio competitivo portato dalla risorsa oggetto della privativa e abusivamente sfruttato dal

Laddove, secondo il più recente intervento della giurisprudenza di legittimità, il criterio da adottarsi è quello del margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti realizzato dal contraffattore alla luce del quale «il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale»<sup>90</sup>. Con la conseguenza che, in tale ambito, «il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale»<sup>91</sup>.

La restituzione degli utili non può cumularsi alla condanna al risarcimento del lucro cessante, ma a tale importo può essere aggiunto quello corrispondente al risarcimento di eventuali ulteriori danni, come il danno emergente e/o da annacquamento del marchio<sup>92</sup>.

La *ratio* della previsione risiede nell'esigenza di garantire un effettivo risarcimento al titolare del diritto. Deve considerarsi, infatti, che in certi casi il contraffattore è un operatore più efficiente del titolare e riesce a realizzare un volume di vendite maggiore di quello che avrebbe realizzato il titolare, mentre in altri il titolare potrebbe non risentire alcuna contrazione di vendite, nonostante la contraffazione perché, ad esempio, il contraffattore occupa un mercato diverso o riesce a far crescere le vendite anche del titolare, grazie alle spese pubblicitarie.

---

contraffattore», *ratio* che risulta anche testualmente suffragata da «l'esordio della norma, con la proposizione ‘in ogni caso’, (che) sembra far propendere per un'attivazione dell'istituto a prescindere dalla presenza di un danno risarcibile, della cui quantificazione si occupano i commi precedenti” e dal fatto che essa prevede anche «La possibilità di richiesta ... “in alternativa” al risarcimento (che) non può che spiegarsi con la possibilità di una richiesta di retroversione in assenza di danni risarcibili». La stessa sentenza ha spiegato che «L'istituto in esame ... ha lo scopo di rispondere al problema, da tempo noto alla dottrina specialistica e agli operatori economici, della cosiddetta “incapienza” della responsabilità civile, consistente nell'inadeguatezza del normale strumento risarcitorio a rispondere a quelle situazioni in cui l'arricchimento da fatto illecito sorpassi di gran lunga il danno subito dalla vittima dello stesso», situazioni che si possono verificare «sia nel caso in cui, per esempio, l'impresa contraffattrice fosse di piccole dimensioni e la titolare del diritto fosse una multinazionale, sia nel caso inverso: nel primo scenario la piccola impresa potrebbe contare sull'esiguità del danno causato a una società dalla solida collocazione sul mercato per poter godere di qualche vantaggio dall'uso dei suoi brevetti; nel secondo, invece, la grande multinazionale potrebbe fare razzia dei ritrovati delle concorrenti più piccole, ottenendo grandi risultati commerciali a fronte del rischio di trovarsi a dover risarcire l'esiguo danno arrecato a un'attività più ridotta».

<sup>90</sup> Cass. civ., sez. I, 02/03/2021, n.5666, con nota di V. Iaia, *La “royalty virtuale” come minimum per la liquidazione equitativa del danno da contraffazione di brevetto*, in *Diritto & Giustizia*, 2021.

<sup>91</sup> *Ibidem*

<sup>92</sup> In tal senso v. Trib. Milano 16 giugno 2015, *Flou vs. Mondo Convenienza et al.*; Trib. Milano 14 giugno 2016, *Hop Mobile et al. vs. Samsung Italia e Samsung Electronics*, che hanno concesso ai titolari dei diritti IP violati importi multimilionari appunto a titolo di retroversione degli utili dei contraffattori, e la prima anche ulteriori somme a titolo di danni emergenti.

In tutte queste ipotesi, se si limita il danno risarcibile al mancato utile del titolare, l'operazione può chiudersi con un forte saldo attivo per il contraffattore e si nega ogni risarcimento (danno emergente a parte) poiché il titolare del diritto leso non ha subito alcuna contrazione di vendite. Appare opportuna, quindi, la regola che consente al titolare di chiedere in ogni caso l'attribuzione degli utili realizzati dal contraffattore, evitando che questi possa trarre guadagno dalla contraffazione stessa.

Considerando che si tratta di azione autonoma e distinta da quella risarcitoria, per la quale, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, è necessario formulare domanda separata<sup>93</sup>, ci si chiede a chi spetti esercitarla e, in particolare, se il licenziatario esclusivo (o non esclusivo) cui sia stata conferita la facoltà di agire per il risarcimento del danno possa chiedere automaticamente anche la retroversione degli utili.

Sul punto, autorevole dottrina ha rilevato che qualora si ritenesse la riverzione degli utili fondata sul diritto di proprietà, si dovrebbe concludere che il titolare di una privativa, non essendosene esplicitamente spogliato con la concessione della licenza, conservi la legittimazione ad agire<sup>94</sup>.

Invero, sulla scorta di un'applicazione in via analogica della disciplina dettata dagli artt. 1012 e 1013 c.c. in materia di usurpazione durante l'usufrutto - secondo cui l'usufruttuario non può agire direttamente per la tutela del diritto di proprietà, ma deve fare denuncia tempestiva al proprietario e costui agire in giudizio (art. 1012) - sembrerebbe doversi ritenere che la concessione di una licenza non trasferisce automaticamente agli eventuali licenziatari la legittimazione ad agire per la retroversione degli utili, salvo diverso accordo tra le parti.

Tuttavia, tale soluzione non appare condivisibile laddove si consideri che «l'onere di chiamare in giudizio il nudo proprietario, posto dall'art 1012 c.c. a carico dell'usufruttuario che intenda esercitare l'azione confessoria o negatoria a tutela del fondo gravato dall'usufrutto, trae la sua giustificazione dal particolare contenuto, assai ristretto nel tempo e nelle facoltà, che caratterizza l'estensione di tale diritto nei confronti della proprietà e dalla correlativa esigenza di evitare la formazione di giudicati la cui inopponibilità al nudo proprietario, derivante dalla sua mancata partecipazione al giudizio, contrasterebbe con la

---

<sup>93</sup> Da ultimo v. Trib. Milano, 27/06/2017, n.7204.

<sup>94</sup> Cfr. M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, cit.; cfr. CARRARO AVENTI G., *Sulla titolarità dei segni di qualità: res communes omnium?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 444 ss. e in Studi per Luigi Carlo Ubertazzi, *Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2019.

finalità di accertare una “*conditio*” o “*qualitas fundi*” cui i giudicati stessi sono preordinati»<sup>95</sup>; esigenza che, invece, non ricorre nel caso di riversione degli utili.

Inoltre, se accolta, essa condurrebbe a difficoltà di coordinamento evidenti, poiché imporrebbe al licenziante di intervenire in giudizio contro il contraffattore, in aggiunta al licenziatario, ponendosi in contrasto con il principio dell’economia processuale e dei mezzi giuridici.

In tal senso, sembra più coerente ritenere che l’attribuzione al licenziatario della legittimazione attiva all’azione risarcitoria comprenda *ipso iure* il trasferimento della legittimazione all’azione di retroversione degli utili o che, comunque, anche in mancanza di una espressa clausola contrattuale, questi possa esperire l’azione surrogatoria *ex art. 2900 c.c.*, ossia come *creditor creditoris* del licenziante, al fine di assicurare che siano conservate le sue ragioni.

Alle stesse conclusioni sembra giungersi anche quando si considerino ipotesi più complesse, aggravate dalla necessità di ripartire la retroversione degli utili fra più persone e dalla presenza di più soggetti legittimati all’azione di risarcimento (si pensi al caso in cui vi siano più licenziatari o quello in cui il titolare sfrutta direttamente il diritto di proprietà industriale e lo concede anche in licenza a terzi). In queste ipotesi, se da un lato, in una logica di tipo «proprietario» sembrerebbe impossibile attribuire a chi agisce, oltre al danno, anche i profitti dell’autore della violazione, dall’altro non sembra coerente con la *ratio* della norma e l’intento del legislatore escludere che l’autore della violazione possa essere condannato alla retroversione degli utili: in tal caso, sembrerebbe necessario che il profitto dell’autore della violazione venga attribuito a chi agisce *pro quota*.

### **2.1.3. Azioni inibitorie nel contesto dei brevetti essenziali.**

La garanzia di un *enforcement* rapido ed efficace, incardinato sulla prevenzione ed inibizione dei comportamenti illeciti, costituisce da sempre una delle peculiarità del diritto industriale che prevede specifici strumenti, oggi considerati «tipici», quali la descrizione e il sequestro, previsti dagli artt. 129 e 130 c.p.i., l’inibitoria e l’ordine di ritiro dal commercio *ex art. 130 c.p.i.*, cui corrispondono, nel diritto d’autore, gli artt. 161 e 163 l. n. 633/1941, ripetutamente novellati.

Tra questi, particolarmente utile e tradizionalmente più funzionale rispetto agli obiettivi di tutela del diritto industriale, è l’azione inibitoria, rispetto alla quale è possibile

---

<sup>95</sup> Cass. civ., sez. II, 24/07/2019, n.20040.



distinguere tra inibitoria negativa, con la quale si domanda al giudice di pronunciare «un ordine di cessazione e di non ripetizione di un comportamento illecito o comunque lesivo di un diritto»<sup>96</sup>, ed inibitoria positiva, esperibile allorquando il comportamento illecito sia costituito non da una condotta positiva, bensì da un non *facere*, da una mera inerzia.

Tale strumento ha destato, nel tempo, una serie di interrogativi, soprattutto sotto il profilo antitrust, in relazione al quale l'aspetto più controverso riguarda le ipotesi di licenza di brevetti essenziali che hanno dato vita alla c.d. guerra dei brevetti (o *smartphone patent war*).

In un primo momento, la giurisprudenza europea<sup>97</sup> ed alcune corti nazionali<sup>98</sup> si sono concentrate sul rapporto tra IPRs e abuso di posizione dominante nel mercato *ex art. 102 TFUE*, cercando di individuare le peculiari circostanze in presenza delle quali il rifiuto di concedere una licenza per brevetti essenziali può integrare tale fattispecie e giustificare, quindi, l'imposizione di un obbligo di contrarre in capo al titolare del SEP.

Una volta individuate tali circostanze<sup>99</sup>, l'attenzione si è spostata sulla possibilità che il *patent holder*, impegnatosi a concedere licenze a condizioni FRAND, eserciti validamente un'azione inibitoria nei confronti di prodotti potenzialmente in violazione del proprio

---

<sup>96</sup>M. S. SPOLIDORO, *Misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982, p. 29; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano, 2009, p. 488.

<sup>97</sup>Corte di giustizia, 5 ottobre 1988, C-238/87, *Volvo c. Veng*; Corte di Giustizia, 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91, P, *Radio Telefís Éireann (RTE) e al. c. Commissione/Magill TV Guide*; Corte di Giustizia, 29 aprile 2004, C-418/01, *IMS Heath c. NDC Health*; Trib. CE, 27 giugno 2012, T-167/08, *Microsoft Corp. c. Commissione*. Cfr. In dottrina *ex multis* K. HENNINGSSON, *Injunctions for Standard Essential Patents Under FRAND Commitment: A Balanced, Royalty-Oriented Approach*, in ICC, 47, 4, 2016, pp. 438 ss.; B. LUNDQVIST, *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws - The rise and Limits of Self-Regulation. New horizons in competition law and economics*, 2014, pp. 321-323; H. ULLRICH, *Patents and Standards – A Comment on the German Federal Supreme Court Decision Orange Book Standard*, in ICC, 41, 3, 2010, p. 337 ss; M. JAKOBS – F. HUBENER, *SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE*, in *European Competition Law Review*, 2016, p. 33 ss; B. VESTERDORF, *IP Rights and Competition Law Enforcement Questions*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2013, pp. 109-111.

<sup>98</sup>Corte Suprema Federale tedesca, 6 maggio 2009 (per un commento alla quale si veda H. ULLRICH, *Patents and Standards – A Comment on the German Federal Supreme Court Decision Orange Book Standard*, cit.); Trib. Torino, 18 gennaio 2016, *Sisvel c. ZTE / Europhoto*; Trib. Milano, 5 gennaio 2012, *Samsung c. Apple*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, pp. 51 ss.; Trib. Milano, 8 novembre 2011, *Italvideo / Cardmania c. Rovi*, reperibile al seguente link: <https://www.dropbox.com/s/b2yrdzwzwf3z4i9/G4.pdf?dl=0> (confermata in sede di reclamo, con provvedimento collegiale (inedito) dell'8 febbraio 2012); Trib. Genova, 8 maggio 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, pp. 175 ss che riguardava un brevetto di titolarità di Philips e la domanda d'inibitoria da quest'ultima proposta nei confronti di alcune imprese che commercializzavano (senza licenza) prodotti in attuazione di quel brevetto. Il brevetto in questione era essenziale per la realizzazione di prodotti conformi all'*Orange-Book-standard*, vale a dire allo standard - sviluppato dalla stessa Philips insieme a Sony, e coperto da molti altri brevetti essenziali - riguardante i noti CD-R e CD-RW: dischi ottici che consentono l'immissione di dati al loro interno (ma anche la loro rimozione/sostituzione) da parte degli utenti e che, in considerazione del loro successo di mercato, erano divenuti appunto standard di fatto nel settore dei dischi ottici scrivibili e riscrivibili. Per un commento a questa decisione si veda M. GRANIERI, *Proprietà intellettuale, standard di fatto e obbligo di licenza*, in *IDI*, 2005, p. 500 ss.

<sup>99</sup>Per una recente ricostruzione *v. ex multis* P. MERLINO, M. MERIANI, *Abusi e IP*, in A. Catricalà, C.E. Cazzato, F. Fimmanò (a cura di), *Diritto Antitrust*, 2021, Giuffrè, Milano, pp. 448 – 454.

brevetto realizzati da un terzo dichiaratosi disponibile a sottoscrivere un accordo FRAND (c.d. *willing licensee*).

Non potendo ricostruire in questa sede dettagliatamente l'itinerario argomentativo seguito dalla giurisprudenza, è sufficiente ricordare che il principio elaborato è quello secondo cui «l'esercizio di un'azione inibitoria non comporta di per sé rifiuto illecito»<sup>100</sup>.

Di rifiuto illecito può parlarsi – secondo la Corte - solo qualora il terzo, che manifesti interesse per la tecnologia brevettata, abbia tenuto uno specifico comportamento (in aderenza al c.d. «galateo FRAND»<sup>101</sup>) e, ciò nonostante, il titolare del brevetto abbia agito per ottenere un divieto d'uso della tecnologia brevettata.

---

<sup>100</sup> Da ultimo, Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, *Huawei Technologies Co. Ltd. v. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH*, C-170/13. La letteratura a commento del caso Huawei è sterminata, si segnalano G. COLANGELO, *Antitrust standard ed impegni di licenza: il caso «Huawei»*, in *Foro It.*, 2015, IV, p. 470; ID., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, in *Mercato concorrenza regole*, 2014, p. 435-488; M. RATO – M. ENGLISH, *An Assessment of Injunctions, Patents, and Standards Following the Court of Justice's Huawei/ZTE Ruling*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2016, pp.103-112; N. PETIT, *Huawei v. ZTE: Judicial Conservatism at the Patent-Antitrust Intersection*, in *CPI Antitrust Chronicles*, Vol. 10, 2, disponibile su SSRN al seguente link <https://ssrn.com/abstract=2681377>; P. MAUME, *Huawei / ZTE, or, how the CJEU closed the Orange Book*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2016, p. 207 ss; A. FRIGNANI, *Patent Pools after EU Reg. n. 316/2014 providing for a block exemption of categories of technology transfer agreements*, in *Dir. comm. int.*, 2016, pp. 343 ss; S. GALLASCH, *The Referral of Huawei v. ZTE to the CJEU: Determining the future of remedies in the context of standard-essential patents*, in *European Competition Law Review*, 2013, pp. 443 - 445; P.H.D. BATISTA – G.C. MAZUTTI, *Comment on "Huawei Technologies" (C-170/13): Standard Essential Patents and Competition Law – how Far does the CJEU Decision Go?*, in *IIC*, 2016, pp. 244 ss; M. JAKOBS – F. HUBENER, *SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE*, cit.; P.G. PICHT, *The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, in *European Competition Law Review*, 2016, p. 365 ss.

<sup>101</sup> Cfr. Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, *Huawei c. ZTE*, cit., parr. 60-69. In particolare, per evitare che l'azione inibitoria del titolare di un SEP sia considerata rifiuto di licenza illecito ex art. 102 TFUE, egli deve, prima di proporla, comunicare stragiudizialmente al presunto contraffattore quali brevetti egli ritenga violati, e in che modo il presunto contraffattore li stia violando. Ricevuto l'avvertimento, è l'asserito contraffattore a dover agire per evitare l'inibitoria, informando il titolare sulla sua disponibilità o indisponibilità alla conclusione di un contratto di licenza a condizioni FRAND sui brevetti oggetto dell'avvertimento. In caso di indisponibilità, l'esercizio dell'azione inibitoria non potrà essere ritenuto abusivo ex art. 102 TFUE; in caso contrario, al titolare spetterà la redazione di una proposta di licenza FRAND «scritta e concreta», vale a dire una proposta che specifichi «il corrispettivo e le sue modalità di calcolo», e dunque - per quanto la decisione non lo dica in modo esplicito - una proposta che si presti, almeno in astratto, ad essere accettata dal presunto contraffattore così com'è stata formulata. A fronte di questa proposta, per schermarsi dall'inibitoria, il presunto contraffattore deve dare seguito alla stessa secondo diligenza e buona fede (da valutarsi sulla base di «elementi obiettivi»), astenendosi da «ogni tattica dilatoria» e formulando a sua volta, ove ritenga di non accettare la proposta del titolare, una tempestiva controproposta «scritta e concreta» (ossia, di nuovo: che si presti ad essere accettata così com'è) a condizioni FRAND. In caso di rifiuto da parte del titolare della controproposta FRAND, il presunto contraffattore dovrà costituire «garanzia appropriata», la cui entità tenga in considerazione anche gli atti di sfruttamento passati. Dopodiché, e sempre che vi sia accordo fra le parti, il galateo consente che «l'importo del corrispettivo sia determinato da un terzo indipendente che statuisca in termini brevi». Il galateo, inoltre, non preclude mai al presunto contraffattore la possibilità di eccepire - ma anche di chiedere che sia accertata - l'insussistenza della contraffazione e la invalidità del brevetto (o dei brevetti) azionati dal titolare: vedi par. 69, ove si dice appunto che «non si può impedire al presunto contraffattore di contestare, parallelamente alle negoziazioni relative alla concessione delle licenze, la validità di tali brevetti e/o il loro carattere essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica della quale essi fanno parte e/o il loro effettivo sfruttamento, oppure di riservarsi la facoltà di farlo in seguito». Per una critica

Sorge spontaneo domandarsi, allora, come possa il «*willing licensee*» schermarsi dagli attacchi del titolare del SEP e, soprattutto, far valere nei confronti di quest'ultimo quell'obbligo a contrarre così ampiamente sancito dalla giurisprudenza<sup>102</sup>.

Volgendo lo sguardo al diritto interno, una soluzione sembrerebbe risiedere nella c.d. inibitoria positiva che consente al giudice di imporre un obbligo di *facere*, ossia di tenere un determinato comportamento, al fine di evitare l'illecito<sup>103</sup>.

Volendo schematizzare il procedimento che porta alla pronuncia di tale provvedimento, ben può affermarsi che presupposto essenziale è l'esistenza di un obbligo di fare, fungibile o infungibile. Il soggetto su cui grava tale obbligo commette un illecito (o fornisce elementi tali da farne prevedere la commissione) attraverso la propria condotta omissiva, con la conseguenza che il soggetto titolare dell'interesse protetto agisce innanzi al giudice al fine di obbligare il resistente ad adeguarsi.

Nel caso di specie, dunque, il *willing licensee*, chiamato a bloccare la produzione dei beni che inglobano la tecnologia essenziale, potrebbe rivolgere allo stesso giudice cautelare una richiesta inibitoria a contenuto positivo che imponga al titolare del SEP di contrarre e, dunque, concedere in licenza, a condizioni FRAND, la tecnologia essenziale.

Deve considerarsi che tale obbligo di fare ha natura infungibile poiché richiede, in fase di adempimento, la collaborazione del debitore – titolare del brevetto. Pertanto, non essendo suscettibili di esecuzione forzata, il giudice potrebbe fare ricorso all'istituto delle c.d. *astreintes* previsto dall'art. 131, comma 2, c.p.i. – cui corrisponde l'art. 614-bis c.p.c. - che consente di affiancare alla pronuncia di condanna un ulteriore provvedimento, di carattere accessorio, con il quale determinare la somma di denaro che l'obbligato soccombente sarà tenuto a pagare, per ogni violazione o inosservanza, nel caso in cui questi non si conformi tempestivamente o entro un determinato termine al comportamento comando.

---

a questa previsione del galateo si veda SIDAK, *Evading portfolio royalties for standard-essential patents through validity challenges*, in *World Competition*, 2016 [e reperibile in versione digitale su <https://www.criterioneconomics.com/docs/evading-portfolio-royalties-for-seps.pdf>], il quale in particolare nota come lo iato fra piano delle licenze e piano della tutela processuale comporta che la possibilità del titolare di agire in nullità (o di chiedere un accertamento negativo della contraffazione) abbia in realtà ben poca probabilità d'incidere sul livello complessivo delle *royalty*, determinato dal complesso, appunto, dei brevetti concessi in licenza e dunque scarsamente influenzato dall'eventuale accoglimento delle difese del presunto contraffattore. Sul punto si veda anche G. COLANGELO, *Il mercato dell'innovazione. Brevetti, standards e antitrust*, Milano, 2016, pp. 272-273.

<sup>102</sup> Vedi *infra*, note 79 e 80.

<sup>103</sup> A. FRIGNANI, voce *Inibitoria*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, p. 564 ss., che è uno dei pochi autori che configura accanto all'inibitoria a contenuto negativo, un'inibitoria positiva che contiene un ordine di fare. Cfr. più di recente G.N. NARDO, *Riflessioni sulla azione inibitoria*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, fasc.4, 2016, p.1371 ss.

Ciò allo scopo di rendere non conveniente l'inattuazione del suo comando, atteso che il creditore, ulteriormente danneggiato dal continuo atteggiamento non cooperativo del debitore, dinanzi al protrarsi di tale condotta non dovrà rivolgersi (come accadeva prima dell'introduzione dell'art. 614-bis c.p.c.) nuovamente al giudice di merito per richiedere l'accertamento della violazione<sup>104</sup>.

Sempre in via interpretativa e con riserva di ulteriori approfondimenti, si potrebbe fare riferimento all'art. 2932 c.c. che consente al creditore di ottenere una sentenza idonea a produrre direttamente gli effetti del contratto non concluso, quando colui che è obbligato a concluderlo – dalla legge o da un precedente vincolo contrattuale - non adempie l'obbligazione<sup>105</sup>.

La norma, invero, sembrerebbe potersi applicare al caso di specie laddove, coerentemente con la prospettiva adottata nella sentenza *Huawei*, si intenda il meccanismo FRAND in termini di «valore giuridico rafforzato, con conseguente massima responsabilizzazione del titolare del SEP»<sup>106</sup>.

La Corte, infatti, ponendo a carico del titolare del SEP l'onere di formulare la prima offerta equa e ragionevole, ed a carico dell'utilizzatore solo obblighi di adeguata risposta, nonché obblighi di protezione degli interessi patrimoniali del titolare del SEP (obbligo di rendicontazione sugli impieghi del SEP e disponibilità a risarcire il danno arrecato), muove dall'idea che l'impegno FRAND sia espressione del più generale principio di buona fede nei rapporti economici.

Tale linea interpretativa si salda idealmente con quegli orientamenti che – in contrasto con chi intende la clausola FRAND in termini di *soft law*, come volta solo a favorire comportamenti cooperativi<sup>107</sup> - hanno valorizzato l'efficacia civilistica dell'impegno FRAND, configurandolo come offerta al pubblico immediatamente vincolante e tale da dar

---

<sup>104</sup> Invero, la norma in commento attribuisce al provvedimento di condanna natura di titolo esecutivo e ciò autorizzerà il creditore ad agire in via esecutiva con la instaurazione di un autonomo procedimento di esecuzione finalizzato alla soddisfazione della specifica pretesa pecuniaria, legata però all'inadempimento dell'obbligazione principale.

<sup>105</sup> Come è stato specificato dalla Corte di Cassazione, «la sentenza di condanna ad un *facere* è diversa da quella costitutiva, prevista dall'art. 2932 cc., perché, a differenza di quest'ultima non produce di per se stessa l'effetto traslativo invocato dalla parte ma, impone alla controparte di svolgere l'attività negoziale necessaria alla produzione di quell'effetto. Tuttavia, la condanna a contrarre non eccede i limiti della cognizione del giudice adito con la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ponendosi rispetto a questa, come minore a maggiore, onde non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice di merito che, sull'istanza formulata ai sensi dell'art. 2932 c.c., pronuncia condanna allo svolgimento dell'attività negoziale necessaria alla produzione del richiesto effetto traslativo» (Cass. civ., 20 febbraio 2013, n. 4148).

<sup>106</sup> M. LIBERTINI, *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di "standard essential patents"*, cit., p. 13.

<sup>107</sup> Cfr. N. PETIT, *EU Competition Law Analysis of FRAND Disputes*, in *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law*, J. Contreras ed., Cambridge University Press, 2017.

luogo ad un vincolo contrattuale già attuale, ad oggetto determinabile, a seguito dell'adesione dell'aspirante licenziatario<sup>108</sup>, sino a ritenere applicabile in via analogica l'art. 80 c.p.i. in materia di "licenze di diritto"<sup>109</sup>.

In una prospettiva civilistica si è espresso anche l'orientamento prevalente negli Stati Uniti, che ha fatto ricorso all'istituto del contratto a favore di terzi, considerando tale l'accordo fra il titolare del brevetto e la SSO; un accordo in forza del quale il primo formula l'impegno FRAND nei confronti dei futuri utilizzatori, che vengono qualificati come serie di soggetti sufficientemente determinata per dar luogo alla costituzione di pretese esigibili nei confronti del titolare del brevetto<sup>110</sup>.

Peraltro, al fine di ritenere il comportamento del potenziale licenziatario conforme alle disposizioni del secondo comma dell'art. 2932 c.c. – in forza del quale, ai fini dell'accoglimento della domanda, è necessario che il proponente esegua la propria prestazione o ne faccia offerta nei modi di legge – potrebbe questi depositare presso il tribunale adito una somma di denaro che tenga conto non soltanto dei canoni che il giudice o il terzo scelto dalle parti abbia determinato, ma anche degli atti di sfruttamento passati.

In ogni caso, come già rilevato nel precedente capitolo in ordine alla determinazione delle *royalties* per brevetti essenziali, si tratta di soluzioni (dottrinali) ad un problema che si può risolvere solo con il riconoscimento di una obbligatorietà *ex lege* dell'impegno FRAND, da estendere anche alle ipotesi degli standard di fatto, e cioè al di fuori del funzionamento delle SSO<sup>111</sup>.

---

<sup>108</sup> Cfr. M. MAUGERI, *Frاند commitments e disciplina del contratto*, in *Impresa e mercato*, studi dedicati a M. Libertini, Tomo II, Milano, 2015, Giuffé, (nt. 42), p.1033; M. LIBERTINI, *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di "standard essential patents"*, cit., p. 16.

<sup>109</sup> Lo rileva M. LIBERTINI, *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di "standard essential patents"*, cit., p. 16. Per i relativi riferimenti bibliografici *Ibidem*, nota 65.

<sup>110</sup> Il collegamento sistematico fra l'impegno FRAND e le "licenze di diritto" è stato fatto anche dall'avvocato generale Wathelet nel caso *Huawei* come ricorda G. COLANGELO, *L'enforcement europeo dei brevetti essenziali dopo Huawei*, cit., p. 268.

<sup>111</sup> In tal senso si condivide l'opinione di quanti ritengono che nel caso in cui i diritti di brevetto siano stati ceduti a terzi (e non possano operare gli strumenti di successione *ex lege* nelle posizioni contrattuali, come quelli forniti in Italia dalle norme sulla cessione d'azienda), o anche nei casi, rari ma importanti (che hanno avuto un esempio eclatante con riguardo al comportamento di Apple), di operatori che non aderiscono alla SSO (e quindi non mettono i loro brevetti a disposizione dell'organizzazione e non sono obbligati ad assumere un impegno FRAND), ma contemporaneamente registrano brevetti che assumono concreta importanza per l'evoluzione di uno standard già affermato, non esistendo «un impegno FRAND valorizzabile sul piano della ricostruzione degli effetti negoziali, la soluzione del problema può essere data solo dall'applicazione estensiva della norma antitrust sul divieto di abuso di posizione dominante – che, peraltro, le corti europee applicano anche nei confronti delle imprese che hanno assunto l'impegno FRAND - e/o dall'applicazione del principio di divieto di abuso del diritto di brevetto. Apparentemente, la soluzione più estensiva – che appare anche quella necessaria per consentire all'intero sistema della standardizzazione tecnologica di ben funzionare – sembra quest'ultima» (M. LIBERTINI, *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di "standard essential patents"*, cit., pp. 17-19).

### 3. (segue) Rischio tecnologico e commerciale.

Come più volte ribadito nel corso delle pagine del presente lavoro, una puntuale redazione del contratto di licenza consente di assorbire la dinamica degli eventi incerti legati all'operazione di trasferimento e di gestire, nel senso di limitarli, non soltanto il rischio legale, ma anche quello tecnologico e commerciale, tra loro strettamente connessi.

Da più parti è stato rilevato che il rischio tecnologico, consistente nella generale incertezza circa il corretto funzionamento della tecnologia, diminuisce all'avanzare delle fasi di sviluppo, approssimandosi allo zero, e diviene più facilmente identificabile oltreché gestibile<sup>112</sup>, ma non si annulla, nemmeno in fase commerciale avanzata, materializzandosi invece in quello che la dottrina qualifica come danno da prodotto<sup>113</sup>. Allo stesso modo, il rischio commerciale, inteso quale incertezza circa l'esistenza di un mercato del prodotto che incorpora la tecnologia, si riduce in presenza di una migliore qualità della tecnologia incorporata nel prodotto, con un conseguente maggior successo tra i consumatori.

Si tratta però di un andamento che non trova riscontro in tutti i settori: così è, ad esempio, nel mercato farmaceutico, caratterizzato da un alto livello di rischio e da altissime percentuali di fallimento, in cui la fase autorizzativa è molto lunga (potendo durare sino a quindici anni), dispendiosa ed ha l'effetto di ridurre la vita utile del brevetto<sup>114</sup>, mentre la fase successiva di produzione è soggetta a rischi di diverso tipo<sup>115</sup>.

L'imponderabilità sullo sviluppo della tecnologia licenziata, prima, e l'incerta sorte del prodotto nel mercato, dopo, spingono il licenziante a tentare di esonerarsi il più possibile dalle conseguenze del mancato o inadeguato funzionamento della tecnologia, della

---

<sup>112</sup> Si pensi ad esempio alle ipotesi di trasferimento di una tecnologia della quale esiste già un prototipo.

<sup>113</sup> Il livello qualitativo della tecnologia incide anche sulla fase precontrattuale e delle negoziazioni. Indagini empiriche hanno rilevato, infatti, che la bassa qualità dei brevetti è una delle possibili ragioni del fallimento dell'intera operazione di trasferimento tecnologico e la bassa qualità è percepita in modo peggiore dell'assenza di protezione che pure, come visto, può condurre le parti a svolgere attività di difesa dei titoli di proprietà intellettuale e industriale. Cfr. G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *La gestione del trasferimento tecnologico*, cit.; M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 130-132 secondo cui «con il procedere dello sviluppo, il rischio tecnologico si approssima allo zero, ma non si annulla, nemmeno in fase commerciale avanzata; il danno da prodotto, che i giuristi e i consumatori conoscono molto bene, non è altro che la materializzazione di quel rischio in fase di maturità del prodotto incorporante la tecnologia».

<sup>114</sup> Si stima che su 60.000 nuovi composti chimici, solo 60 arriveranno alla sperimentazione clinica e, di questi, soltanto 6 otterranno l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC). Cfr. G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *La gestione del trasferimento tecnologico*, cit., p. 98.

<sup>115</sup> In tal senso, appare esemplificativo il caso dei vaccini di contrasto al l'attuale pandemia da Covid-19, è gravato da fattori non del tutto controllabili connessi sia alla tutela brevettuale del prodotto sia alla fase di produzione (materiali, adeguatezza degli impianti) e commercializzazione (autorizzazione, conservazione, trasporto, effetti collaterali sui singoli soggetti).

insussistenza dei requisiti di brevettabilità della tecnologia così come da questioni relative al successo commerciale della medesima.

Sebbene non si possano prevedere tutte le condizioni avverse in grado di compromettere la tecnologia licenziata o il suo naturale sviluppo, è certamente possibile svolgere una valutazione dei principali fattori di rischio cui la stessa è esposta, così da delimitarne gli effetti dannosi ed evitare il successivo fallimento dell'intera operazione commerciale.

A tal fine, appare certamente utile la previsione di un'adeguata attività di *due diligence*, orientata all'identificazione e al monitoraggio delle incertezze ed associata a una stima dei danni potenziali, da svolgersi nel corso delle negoziazioni o immediatamente prima della conclusione dell'accordo: in questo modo, una volta individuate le potenziali situazioni avverse, potranno essere adottate specifiche cautele.

A livello contrattuale, le previsioni cui poter fare riferimento sono molteplici e differiscono tra loro per intensità, assicurando quella ripartizione dei rischi tra licenziante e licenziatario che è propria del contratto di licenza e che rispecchia i reciproci rapporti di forza.

In tal senso, rilevano le clausole di garanzia che possono essere adottate per tutelare entrambe le parti e possono riguardare la titolarità, la continuità o la validità dei titoli (in caso di precedenti passaggi di titolarità), la brevettabilità della tecnologia licenziata, nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto il trasferimento di domande di brevetto, ovvero l'idoneità all'uso del trovato.

L'esigenza di fare ricorso a questo tipo di clausole è avvertita con più forza quando le conoscenze oggetto della licenza provengono da università o centri pubblici di ricerca poiché, trattandosi generalmente di risultati di base, il livello di maturazione della tecnologia è tendenzialmente molto basso e, conseguentemente, i rischi molto alti. Diversamente, in transazioni aventi ad oggetto tecnologie di alto valore ovvero già pronte per l'applicazione industriale, il licenziatario è meno propenso ad accettare una licenza senza garanzie, specie per quel che riguarda la titolarità dei diritti di proprietà.

Nella maggior parte delle ipotesi di trasferimento tecnologico pubblico – privato, i licenziatari riconoscono che la tecnologia viene trasferita “grezza” ovvero “*as it is*” e dunque accettano che l'Università si garantisca contro eventuali malfunzionamenti di *performance*, sebbene alcuni regolamenti di ateneo per la gestione della proprietà intellettuale e industriale presentino un vero e proprio veto statutario di negoziare siffatti impegni di garanzia.

Tuttavia, è stato rilevato che nella prassi l'unica garanzia che università e EPR tendono a rilasciare è quella relativa alla titolarità, mentre sembrano evitare quelle relative alle altre circostanze per le quali possono essere prestate come, ad esempio, la futura concessione di una domanda di brevetto o l'idoneità della tecnologia all'uso, posto che essa richiede normalmente un adattamento da parte del licenziatario<sup>116</sup>. Se poi decidono comunque di impegnarsi, garantendo profili diversi dalla mera titolarità della tecnologia licenziata, è quantomai auspicabile che ciò avvenga nei soli casi in cui i diritti di proprietà intellettuale siano stati concessi prima della data dell'accordo ovvero con una limitazione della responsabilità entro un certo importo fisso o per un certo periodo di tempo (es. per i primi anni della distribuzione del prodotto).

Di fronte alla concessione di tali garanzie, è opportuno che il licenziante richieda una corrispondente manleva per le eventuali problematiche legate alle modificazioni o utilizzi della tecnologia diversi da quelli originariamente pattuiti ovvero l'esibizione di una determinata copertura assicurativa, affinché possa risultare indenne da ogni qualsivoglia difettosità commerciale dei trovati.

Qualora il licenziatario non dovesse acconsentire, l'Università potrebbe richiedere l'inserimento di una clausola d'indennizzo contro danni a persone e cose che dovessero risultare da negligenze e/o omissioni del partner inerenti questa modalità di utilizzo della tecnologia.

Altrettanto importante in termini di gestione del rischio commerciale è la previsione di sistemi di monitoraggio dell'attività del licenziatario che, a seconda della forza negoziale delle parti, possono attribuire al licenziante un mero potere di informazione, da esercitare attraverso la richiesta di esibizione e/o produzione di documenti inerenti l'applicazione della tecnologia licenziata<sup>117</sup> o i quantitativi di vendita (c.d. audit)<sup>118</sup>, ovvero poteri più incisivi di supervisione, controllo e vigilanza che potrebbero, in alcuni casi, sfociare anche in vere e proprie ispezioni degli stabilimenti di produzione.

Si tratta di una ipotesi, quest'ultima, non del tutto peregrina, soprattutto se si considera quanto verificatosi nel corso dell'attuale pandemia che ha visto l'Unione europea impegnata a sottoscrivere numerosi accordi *«for the production, purchase and supply of a*

---

<sup>116</sup> Cfr. C. DEL RE, *I contratti di licenza di trasferimento tecnologico in ambito accademico*, cit., p. 223.

<sup>117</sup> Non si dimentichi, infatti, che il licenziatario è chiamato non solo ad adottare tutte le misure necessarie o ragionevolmente richieste dal titolare al fine di prevenirne ed impedirne ogni uso improprio da parte dei propri clienti e fornitori o da parte di terzi, ma anche a cooperare fattivamente in caso di contenzioso giudiziale.

<sup>118</sup> Si ricordi la previsione, già incontrata nel precedente capitolo con riguardo ai sistemi di remunerazione, di una contabilità separata, dedicata all'uso della tecnologia licenziata.



*covid-19 vaccine*»<sup>119</sup> con i quali la Commissione europea si è riservata, attraverso l'*European Anti-Fraud Office*, il diritto di svolgere «*investigations, including on the spot checks and inspections, to establish whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity under the contract affecting the financial interests of the Union*»<sup>120</sup>.

L'assenza di prescrizioni contrattuali che consentano lo svolgimento di questo tipo di attività di controllo e monitoraggio della produzione, infatti, potrebbe incidere negativamente sull'efficace applicazione ed utilizzazione commerciale del prodotto, soprattutto quando si tratti di beni essenziali, come appunto i vaccini, o di tecnologie strategiche per il paese, come quelle in materia di telecomunicazioni o difesa.

#### **4. Il caso particolare delle licenze socialmente responsabili: verso una nuova policy di gestione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale delle Università e degli EPR.**

##### **4.1. Premessa. Le ragioni della scelta.**

Come dichiarato in apertura del presente lavoro, il punto di partenza dell'intera indagine è la consapevolezza del ruolo, sempre più rilevante, che i diritti di proprietà intellettuale e industriale ed il loro trasferimento giocano nell'economia moderna.

Partendo dal concetto di *social responsibility* e facendo perno sulla nozione e sulle finalità della Terza Missione, è stata offerta una lettura più ampia del ruolo giocato dalle Università nel processo di innovazione tecnologica, che ha consentito loro di avviare un processo di trasformazione, divenendo veri e propri *centri di interessi economici*. La maggiore attenzione dei legislatori e gli interventi normativi e di *soft law* realizzati negli ultimi vent'anni hanno determinato un graduale cambiamento delle politiche di gestione

---

<sup>119</sup> *Advance purchase agreement ("APA") for the production, purchase and supply of a covid-19 vaccine in the European Union*, stipulato tra la Commissione europea e la società svedese AstraZeneca AB sulla base della Decisione della Commissione del 18 giugno 2020 C(2020) 4192 final, disponibile al seguente link <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/curevac - redacted advance purchase agreement 0.pdf>.

<sup>120</sup> Paragrafo 7.6 (c), *Advance purchase agreement ("APA") for the production, purchase and supply of a covid-19 vaccine in the european union*, che prevede «*In accordance with Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks and inspection carried out by the Commission in order to protect the European Communities' financial interests against fraud and other irregularities and Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office, the European Anti-Fraud Office may carry out investigations, including on the spot checks and inspections, to establish whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity under the contract affecting the financial interests of the Union. Findings arising from an investigation may lead to criminal prosecution under national law. The investigations may be carried out at any moment during the performance of the contract and up to five years starting from the payment of the balance of the last Order Form issued under this APA*».

dei diritti di proprietà intellettuale da parte di università ed enti pubblici di ricerca, sia a livello internazionale che a livello europeo, secondo una prospettiva di maggiore impatto sociale, e non soltanto economico.

Pertanto, in coerenza con gli obiettivi della ricerca, si è ritenuto di interesse svolgere alcune considerazioni su un fenomeno sconosciuto presso la maggior parte delle istituzioni di ricerca europee, ma assai diffuso negli Stati Uniti<sup>121</sup>, quale quello dei *socially responsible licensing programs*.

Si tratta di un particolare modello di gestione dei risultati dell'attività di ricerca accademica finanziata con fondi pubblici basato sulla concessione di licenze socialmente responsabili (*Socially Responsible Licences*), volto ad ottimizzare l'impatto sociale del trasferimento tecnologico di università e centri pubblici di ricerca, garantendo un maggior accesso alle tecnologie cc.dd. essenziali (legate a particolari settori, come quello dell'*health care* e delle *health innovations*, delle tecnologie verdi o rinnovabili e dell'agroalimentare)<sup>122</sup> per eliminare, o quantomeno ridurre, le disparità esistenti tra *developed* e *in-developing countries*.

Nelle pagine che seguono si intende offrire, seppur brevemente, una ricostruzione delle licenze socialmente responsabili a partire dal contesto e dagli obiettivi e principi ispiratori, per poi identificarne le clausole essenziali. Ciò anche al fine di comprendere se possano esservi margini per la loro adozione, da parte delle università e dei centri pubblici di ricerca, nazionali ed europei.

---

<sup>121</sup> Si ricordi che il *Bayh-Dole Act* ha consentito alle università e agli enti governativi di brevettare e capitalizzare le proprie ricerche, assumendo un ruolo centrale nello sviluppo di alcuni prodotti, tra cui quelli sanitari, tanto da possedere gran parte delle più importanti privative industriali concessi in licenza a società farmaceutiche e biotecnologiche. Tuttavia, la natura pubblicistica dei finanziamenti con cui è realizzata la maggior parte delle attività di ricerca e sviluppo svolte dalle università impone a queste «*to prioritize the public interest*», così da garantire un ritorno sociale dell'investimento pubblico. Cfr. T.Y. NGUYEN, J. VERAS, M.A. SHAHZAD, *Recent Experiences in Policy Implementation of Socially Responsible Licensing in Select Universities Across Europe and North America: Identifying Key Provisions to Promote Global Access to Health Technologies*, in *les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*, Vol. LIII No. 3, 2019, p. 190, disponibile su <https://ssrn.com/abstract=3218516>.

<sup>122</sup> si pensi, ad esempio, ad un brevetto di procedimento per la coltivazione di varietà vegetali in condizioni non ottimali del suolo.

## 4.2. Contesto e principi ispiratori.

Le prime riflessioni in materia<sup>123</sup> si sono sviluppate negli Stati Uniti a partire dal “caso Zerit”, dal nome del farmaco con cui è commercializzata la stavudina (d4t), antivirale efficace nel trattamento dell’HIV/AIDS<sup>124</sup>.

Nel 2000 Medici Senza Frontiere (MSF) iniziò il trattamento anti-retrovirale in Sudafrica, dove la stavudina era molto più costosa rispetto alle versioni generiche disponibili in altri paesi in via di sviluppo: per ridurre i costi, nel dicembre dello stesso anno, chiese all’Università di Yale, titolare del relativo brevetto farmaceutico, di consentire versioni generiche del farmaco da importare in Sudafrica per offrire trattamenti gratuiti alle persone affette da HIV/AIDS in zone del paese prive delle risorse economiche necessarie per acquistarlo.

L’università, avendo rilasciato una licenza esclusiva alla Bristol-Myers-Squibb (BMS), rinviò ai termini dell’accordo di licenza, negando sostanzialmente l’autorizzazione. Le polemiche e le critiche suscitate nell’opinione pubblica dalla scelta dell’ente costrinsero la BMS a firmare, nel giugno dello stesso anno, un accordo con la Aspen Pharmacare, una società di generici del Sud Africa, con cui consentiva la produzione della stavudina sottoforma di generico, impegnandosi a non agire nei suoi confronti per la violazione dell’esclusiva.

A seguito della vicenda, si è sviluppato un intenso dibattito sulle pratiche di concessione delle licenze da parte delle università la cui ricerca era finanziata con sovvenzioni pubbliche: molte università americane<sup>125</sup>, e sulla spinta di queste, anche alcune università

---

<sup>123</sup> B. ROOSE-SNYDERT, M.K. DOYLE, *The Global Health Licensing Program: A New Model for Humanitarian Licensing at the University Level*, in *American Journal of Law & Medicine*, n. 35, 2009, p. 281 ss.; C. MIMURA, *Technology licensing for the benefit of the developing world: U.C. Berkeley’s socially responsible licensing program*, in *Journal of the Association of University Technology Managers* 18(2), 2006, p. 15 ss.; C. MIMURA, *Nuanced management of IP rights: Shaping industry-university relationships to promote social impact*. In *Working within the boundaries of intellectual property: Innovation policy for the knowledge society*, Oxford University Press, 2010, p. 269 ss, disponibile al seguente indirizzo <http://www.valorproject.org/uploads/Partner:%20Valorisation%20Tool%20Box/15%20UC%20Berkeley%20on%20Responsible%20value%20creation.pdf>; A.J. STEVENS, A. EFFORT, *Using Academic License Agreements to Promote Global Social Responsibility*, in *Les Nouvelles* 43 (2), 2008, pp. 85-101, disponibile al seguente indirizzo <https://www.lesi.org/les-nouvelles/les-nouvelles-online/2006-2015/2008/june-2008/2011/08/05/using-academic-license-agreements-to-promote-global-social-responsibility>.

<sup>124</sup> La stavudina era stata sintetizzata nel 1966 e nei primi anni ‘90 i ricercatori della Yale University ne scoprirono le proprietà inibitorie. Successivamente, Yale aveva concesso in licenza esclusiva la produzione, la commercializzazione e la distribuzione di stavudina alla Bristol-Myers-Squibb (BMS), che sponsorizzava una sperimentazione clinica di fase 3 del farmaco. Tra il 1994 e il 2000, l’Università di Yale aveva guadagnato oltre \$ 261 milioni in *royalties* dalle vendite del farmaco Zerit.

<sup>125</sup> Tra le quali spiccano l’University of California Berkeley (Berkeley), l’Emory University (Emory), l’Harvard University (Harvard), Yale University (Yale) e l’University of British Columbia (UBC).

europee<sup>126</sup> e del Sud Africa<sup>127</sup>, hanno adottato specifici protocolli di trasferimento tecnologico, caratterizzati da un *licensing* dei risultati della ricerca accademica improntato a principi di sostenibilità, con obiettivi specifici in termini di promozione e di equa distribuzione delle tecnologie essenziali nei paesi a basso e medio reddito.

Nel *Socially Responsible Licensing Program* della Berkley University<sup>128</sup>, ad esempio, uno dei primi programmi di gestione sostenibile delle licenze accademiche, adottato nel 2003, si prevede che: «*A program begun to: a) promote widespread availability of technology and healthcare, including in the developing world; b) share revenue and/or other benefits with those who collaborate with U.C. Berkeley researchers; c) give proper attribution to a research source or collaborator; d) maximize the societal benefit of technologies developed at U.C. Berkeley; e) stimulate additional investment by others to achieve these goals*»<sup>129</sup>.

Nel marzo del 2007, dodici università americane, tra cui Harvard e Yale, hanno firmato un documento in nove punti «*In the Public Interest: Nine Points to Consider in Licensing University Technology*»<sup>130</sup> con il quale individuavano gli obiettivi e i principi da porre a fondamento della strategia di gestione dei diritti di proprietà intellettuale di ciascun firmatario. Partendo dal presupposto «*Universities have a social compact with society*»<sup>131</sup>, gli enti pubblici di ricerca vengono sollecitati ad un'attenta gestione dei propri diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, a strutturare i loro accordi di licenza nel senso di

---

<sup>126</sup> Tra le quali, l'University of Bergen (Bergen), l'University of Bristol (Bristol), l'University College London (UCL), l'University of Münster (Münster), l'University of Oxford (Oxford) e l'University of Tübingen (Tübingen).

<sup>127</sup> Nel dicembre del 2008 è stato approvato l'*Intellectual Property Rights from Publicly Financed Research and Development Act* 2008, No. 51 che, entrato in vigore nell'agosto 2010 con l'annuncio dei regolamenti associati, ha reso obbligatorio per le istituzioni che sviluppano tecnologie con fondi pubblici garantire che la tutela e la commercializzazione delle stesse avvenga secondo i principi e gli schemi del *socially responsible licensing*.

<sup>128</sup> Sviluppato dall'*Intellectual Property & Industrial Research Alliance Office* (IPIRA) nel 2003.

<sup>129</sup> *Socially Responsible Licensing Program at U.C. Berkeley*, punto 1, p. 1, disponibile al seguente indirizzo <https://ipira.berkeley.edu/socially-responsible-licensing>.

<sup>130</sup> Disponibile al seguente indirizzo <https://autm.net/about-tech-transfer/principles-and-guidelines/nine-points-to-consider-when-licensing-university>. Il documento, originariamente sottoscritto da dodici soggetti, tra università e centri di ricerca, attualmente conta 115 sottoscrittori da tutto il mondo, tra cui il Trinity College, la Tokyo University of Science, la University of Copenhagen e l'Università di Genova.

<sup>131</sup> Si legge al paragrafo n.9 «*As educational and research institutions, it is our responsibility to generate and transmit knowledge, both to our students and the wider society. We have a specific and central role in helping to advance knowledge in many fields and to manage the deployment of resulting innovations for the public benefit. In no field is the importance of doing so clearer than it is in medicine [...] Through thoughtful management and licensing of intellectual property, however, drugs, therapies, and agricultural technologies developed at universities can at least help to alleviate suffering from disease or hunger in historically marginalized population groups*».

contribuire all'innovazione tecnologica in tutti i settori scientifico-disciplinari e garantire la diffusione delle tecnologie sviluppate nell'interesse pubblico.

Successivamente, un gruppo di sei università, unitamente all'*Association of University Technoly Menagers* (AUTM), ha sottoscritto lo *Statement of Principles and Strategies for the Equitable Dissemination of Medical Technologies*, una dichiarazione dalla portata assai più ampia, in forza della quale ciascuna singola università si impegnavano ad affrontare le sfide della salute globale attraverso efficaci strategie di trasferimento tecnologico e a far sì che «*their intellectual property would not become a barrier to essential health-related technologies needed by patients in developing countries*». Allo stesso modo, i firmatari si impegnavano a condividere esperienze su come sviluppare adeguate clausole contrattuali utilizzando le politiche SRL per garantire la disponibilità di tecnologie essenziali nei paesi in via di sviluppo.

L'obiettivo dichiarato delle licenze SR, dunque, è quello di migliorare l'impatto sia economico che sociale dell'innovazione universitaria, estendendone i benefici a contesti globali più ampi, assicurando un accesso equo alle tecnologie sviluppate, con benefici per il proprietario sia diretti (di carattere economico) che indiretti, ossia in termini di reputazione, collaborazione, diversificazione delle fonti di finanziamento della ricerca nonché accesso a reti e strumenti<sup>132</sup>.

### **4.3. Struttura e clausole essenziali.**

La pratica presso gli Uffici per il Trasferimento Tecnologico delle università americane ha condotto, nel tempo, a perfezione (e cristallizzare) il modello delle licenze SR, individuandone una precisa struttura e clausole *standard*<sup>133</sup>.

---

<sup>132</sup> Nel *Consultative Expert Working Group (CEWG) Report on Research and Development: Financing and Coordination* della *World Health Organization* del 2016 disponibile al seguente indirizzo <https://www.who.int/phi/cewg/en/>, si legge «*Traditionally, IP rights have been used to provide incentives to invest in risky and expensive R&D programs and to enable monopoly pricing of pharmaceutical products. The biotechnology and pharmaceutical industries rely heavily on IP portfolios to protect their investments and to justify prolonged expenditures in view of regulatory risk and market uncertainty. IP rights can also be used in non-traditional ways, for example, to maximize positive social impact of research results and encourage follow-on research without direct monetary returns to the owner (although they are not always mutually exclusive). IP rights are intangible; they can bring additional intangible benefits such as affiliation, reputation, and good will, and other valuable outcomes such as collaboration, diversification of research funding sources, and access to networks and tools*».

<sup>133</sup> T.Y. NGUYEN, J. VERAS, M.A. SHAHZAD, *Recent Experiences in Policy Implementation of Socially Responsible Licensing in Select Universities Across Europe and North America*, cit.; J.M. GUEBERT, T. BUBELA, *Implementing Socially Responsible Licensing for Global Health: Beyond Neglected Diseases*, in *Science Translation medicine*, vol.6, Issue 260, 2014, p. 260 ss; R. BUSANG, K. BOISJOLY-LETOURNEAU, B. FOURIE, M. MULDER, H. THANGARAJ, *Socially Responsible Licensing Of Health Technologies: Policy And Practice In South Africa*, in *LES J*, 2, 2011, p. 69 ss; A. STEVENS, A. EFFORT, *Using Academic License*

In via generale, tale modello presenta cinque sezioni fondamentali che corrispondono ai profili di maggior rilievo dei contratti di licenza (premesse, definizioni, obblighi delle parti, remunerazione, risoluzione del contratto, con un'eventuale sesta sezione dedicata alla esclusività della concessione), secondo alcuni schemi già diffusi in letteratura<sup>134</sup>.

La redazione delle premesse e delle definizioni risulta fondamentale per l'individuazione dei soggetti con cui il contratto può essere stipulato e del mercato geografico di riferimento, ossia dei paesi nei quali il prodotto o la tecnologia dovrà essere licenziata a condizioni più favorevoli.

I termini contrattuali riguardanti le forme e i livelli di remunerazione sono certamente i più rilevanti atteso che l'adozione di una *policy* piuttosto che un'altra, riducendo il costo complessivo del prodotto licenziato, lo rende più accessibile, garantendone una maggiore diffusione, nel rispetto degli obiettivi di promozione e diffusione delle tecnologie essenziali e dei principi ispiratori di tali licenze.

Generalmente, le scelte di remunerazione si sostanziano in una riduzione dei tassi di *royalties* richiesti per le licenze nei Paesi con basso e medio reddito ovvero nell'obbligo per il licenziatario di vendere il prodotto «*at-cost*», ossia «*a price not exceeding that which fairly reflects the direct cost of manufacture of the licensed product plus a typical margin for a generic pharmaceutical product for the respective Market*»<sup>135</sup>, secondo formule che differiscono da università a università<sup>136</sup>.

In uno studio empirico realizzato nel 2018<sup>137</sup>, è emerso che alcune università hanno previsto nei contratti di licenza sottoscritti obblighi specifici in tal senso. Ad esempio, l'Università di Yale ha stipulato un contratto di licenza prevedendo «*whereby if they set a price of X in major market countries, they commit to selling these products for no more than 25 percent of X*». Similmente, l'università di Berkeley ha previsto «*We have patent rights in LMICs or countries defined in any other way such as Economically Disadvantaged Countries or listed in an Appendix, the licensees are required either to sell the product for free or at cost*».

---

*Agreements to Promote Global Social Responsibility*, cit.; C. MIMURA, *Technology Licensing For The Benefit Of The Developing World: Uc Berkeley's Socially Responsible Licensing Program*, cit.

<sup>134</sup> V. tabelle nn. 1 e 2, in Addenda, p. del presente lavoro.

<sup>135</sup> T.Y. NGUYEN, J. VERAS, M.A. SHAHZAD, *Recent Experiences in Policy Implementation of Socially Responsible Licensing in Select Universities Across Europe and North America*, cit., p. 194.

<sup>136</sup> Vedi Tabella n.3, in Addenda, p. del presente lavoro.

<sup>137</sup> *Ibidem*

Poiché inizialmente può essere difficile stabilire con esattezza l'ammontare del prezzo del prodotto, non potendosi conoscere con precisione l'effettivo costo di produzione, l'università potrebbe riservarsi di includere anche clausole che impongono al licenziatario di fornire relazioni periodiche sui costi di produzione e dettagli sul calcolo del costo del prodotto, cosicché, in una fase successiva all'avvio della produzione, si possa modificare il prezzo praticato al consumatore nonché le *royalties* annuali da corrispondere al licenziante.

Si tratta di una previsione che se, da un lato, costituisce l'opzione più semplice ed immediata per garantire un accesso ampio alla tecnologia, dall'altro, richiede un considerevole sforzo da parte dell'università.

Innanzitutto, la concessione di una licenza *at cost pricing*, se rilasciata in una fase iniziale del processo ben potrebbe scoraggiare gli investimenti nello sviluppo successivo del prodotto<sup>138</sup>. Nel caso di una licenza su farmaco, ad esempio, è evidente che se la società farmaceutica interessata alla produzione del farmaco sa, dai termini contrattuali, che non sarà in grado di realizzare un profitto significativo in determinati mercati, potrebbe non avere un incentivo a contrarre con un'università per i diritti sull'innovazione o, peggio, potrebbe scegliere di non investire in ulteriori attività di ricerca e sviluppo riguardanti la tecnologia licenziata.

Tale rilievo, tuttavia, viene meno nell'ipotesi in cui la casa farmaceutica sia stata destinataria di contributi pubblici o privati per la ricerca che hanno coperto ampiamente le spese legate allo sviluppo successivo della tecnologia (vedi il caso dei vaccini Covid-19). Senza considerare il fatto che il farmaco licenziato a prezzo di costo avrebbe una diffusione numericamente e quantitativamente superiore a quella ottenibile senza quella licenza, atteso l'elevato numero di unità di prodotto da immettere sul mercato.

In secondo luogo, affinché una licenza siffatta sia efficace in termini di diffusione, sarebbe necessario che l'università ed il primo licenziatario conoscano i dettagli dei costi di produzione, commercializzazione e distribuzione del prodotto – il che, prima dell'inizio della produzione e commercializzazione su un mercato straniero, risulta assai improbabile. In questi casi, pertanto, è opportuno che l'università includa nel contratto di licenza clausole che impongono al licenziatario obblighi informativi<sup>139</sup> e di *due diligence* attraverso la

---

<sup>138</sup> B. ROOSE-SNYDER, M.K DOYLE, *The Global Health Licensing Program*, cit., pp. 299-300.

<sup>139</sup> La Berkley University ha previsto, ad esempio, che «*All companies with whom UBC sign a license with have to maintain regular contact and report on the development of activities they have undertaken: "We want to know what you have done with the technology over the last 12 months"*»; similmente, la UCL ha previsto

presentazione di relazioni periodiche sui costi di produzione e sui criteri di calcolo del costo del prodotto. In questo modo, in una fase successiva a quella di avvio della produzione, sarà possibile modificare il prezzo del prodotto nonché le eventuali *royalties* annuali da corrispondersi.

Sebbene l'applicazione proattiva di un tasso di *royalty* pari allo zero per cento significhi, almeno inizialmente, minori entrate per le università, la prassi ha registrato risultati positivi in termini di finanziamenti esterni delle attività di ricerca e sviluppo: la concessione di licenze d'uso e di produzione senza *royalties* ha contribuito a stimolare e sostenere gli investimenti da parte di licenziatari e fondazioni filantropiche con obiettivi umanitari<sup>140</sup>.

In alcuni casi, poi, al fine di rendere le licenze SR non soltanto una forma di attuazione della Terza Missione, ma anche uno strumento di cooperazione nello sviluppo della tecnologia, agli obblighi di diligente attuazione si sono aggiunti quelli informativi e di redazione di un piano di sviluppo del prodotto<sup>141</sup>. Sebbene non costituisca una previsione SR essenziale o «di prima linea», presente cioè in tutti i programmi *socially responsible*, la scelta dell'università di richiedere al licenziatario di redigere un piano di sviluppo consente alla stessa di monitorare l'accesso alle tecnologie licenziate.

Un altro aspetto chiave è rappresentato dalla titolarità dei diritti su eventuali miglioramenti apportati dal licenziatario al prodotto concesso in licenza: come visto, per l'università è fondamentale avere accesso a tutti i miglioramenti apportati alla tecnologia licenziata, non soltanto per soddisfare esigenze di ricerca ma, soprattutto, per evitare che il licenziatario, una volta sviluppata una versione migliore (2.0 per così dire) del prodotto, ponga fine alla collaborazione e commercializzi la propria versione. È pur vero che incentivi per investire in ulteriori miglioramenti del prodotto vanno persi e il licenziatario è chiamato ad attribuire al licenziante tutti i diritti su tali innovazioni. Per bilanciare tali interessi, comunemente si sceglie di trattare questo profilo attraverso l'inserimento di clausole che prevedono una sovvenzione esclusiva dei miglioramenti, che mantiene

---

«The licensee is obligated to keep the TTO “regularly updated regarding the licensee’s efforts to fulfil the SRL obligations in the license».

<sup>140</sup> Cfr. T. Y. NGUYEN, J. VERAS, M.A. SHAHZAD, *cit.*, p. Questa strategia è paragonabile a ciò che l'organizzazione di ricerca e sviluppo “*Drugs for Neglected Diseases Initiative*” ha implementato attraverso la sua politica sulla PI affermando pubblicamente che non cercherà di finanziare la sua ricerca e le sue operazioni attraverso i ricavi della PI, pur riconoscendo che la soppressione del tasso di *royalty* non è sempre possibile.

<sup>141</sup> Un esempio di questo meccanismo può essere trovato nella strategia TTO Berkeley di richiedere diligenti sforzi di commercializzazione dei diritti concessi in licenza nel campo d'uso della licenza e in quantità sufficienti per soddisfare la domanda del mercato.



l'incentivo per il licenziatario a sviluppare il prodotto (ad esempio, per adattarlo all'ambiente specifico di quel determinato mercato) garantendo contestualmente al licenziante la titolarità degli eventuali miglioramenti apportati.

#### **4.4. Verso un modello di gestione socialmente responsabile.**

Il trasferimento tecnologico realizzato da università e centri pubblici di ricerca attraverso la concessione di licenze SR sembra rispondere agli obiettivi sanciti dalla Comunicazione della Commissione del 2008, declinandosi come una forma di attuazione della Terza Missione.

L'adozione di questo particolare schema contrattuale, infatti, produce numerosi vantaggi: da un lato, garantisce una maggiore accessibilità alle tecnologie essenziali per paesi in via di sviluppo o non sviluppati, spesso ignorati nelle strategie di commercializzazione a causa della bassa redditività dei loro mercati; dall'altro consente di massimizzare l'impatto sociale ed economico delle operazioni di trasferimento tecnologico, non più circoscritto alla realtà locale in cui l'Università o il centro di ricerca è inserito, rispondendo all'esigenza di attirare finanziamenti privati per proseguire le attività di ricerca accademica.

In Italia, così come negli altri Stati membri, nonostante l'adozione di programmi di sostenibilità economica da parte di alcuni Atenei, non si registrano esperienze simili a quella statunitense, con l'unica eccezione dell'Olanda.

Nel giugno del 2019, infatti, la *Netherlands Federation Of University Medical Centres* ha pubblicato un documento, dal titolo particolarmente evocativo, *Ten principles for Socially Responsible Licensing*<sup>142</sup>, nel quale presentava i risultati di una indagine, che aveva coinvolto numerosi centri di ricerca nazionale e vari *stakeholders* del settore medico sanitario, sulla possibilità di adottare licenze socialmente responsabili nel trasferimento tecnologico dal settore pubblico a quello privato.

---

<sup>142</sup> Disponibile al seguente indirizzo [https://ghiaa.org/wp-content/uploads/2020/05/33\\_Ten-Principles-for-Socially-Responsible-Licensing.pdf](https://ghiaa.org/wp-content/uploads/2020/05/33_Ten-Principles-for-Socially-Responsible-Licensing.pdf).

L'indagine, avviata su incarico del governo olandese<sup>143</sup> e volta a risolvere il problema degli alti prezzi dei medicinali<sup>144</sup>, si è conclusa con la formulazione di «*principles that do justice to the social responsibility of UMCs and of companies that conclude a licensing agreement*».

Tra questi, risultano particolarmente interessanti quelli che riconoscono agli enti pubblici e alle università «*the right to continue using their own results and to let them be used for research and education*» (principio n. 2) oltretutto la necessità di sottoscrivere accordi di licenza «*exclusively with parties that can reasonably be expected to continue developing the knowledge and that are committed to doing so*» (principio n. 3). L'obiettivo è quello di continuare a svolgere attività di ricerca a partire dai miglioramenti sulla tecnologia licenziata, che ricadrebbero, pertanto, in una sorta di regime *open source* in cui ogni miglioramento da parte di un utilizzatore del *software* deve essere condiviso con gli altri utilizzatori, in un processo di continuo uso-consumo, rinnovamento e condivisione delle innovazioni.

Sulla scorta dell'esperienza statunitense, poi, si afferma l'esigenza di applicare tassi di *royalties* che non incidano negativamente sulla determinazione del prezzo finale del prodotto, al fine di aumentarne l'accessibilità<sup>145</sup>.

---

<sup>143</sup> Al punto 2 del documento si precisa, infatti, che «*At the request of Minister Bruins of Medical Care and Sport, the NFU together with ZonMw surveyed the best way to take the social responsibilities of companies and UMCs into account when these parties conclude agreements for the application of patented knowledge. The NFU established a working group and arrived at a set of ten principles with its recommendations. The result is this memo, in which the principles are laid out to produce a guideline for arranging agreements. The working group (its composition is given on page 15) created these principles in consultation with various parties in the field (see page 15). They were subsequently submitted to a wide-ranging audience of interested parties in an internet consultation. Although there will always be differences in emphasis for a topic like this one, the working group trusts implicitly that these principles will be broadly supported in the research world and in the innovative Dutch business community. As these principles can be applied more widely than just in the context of medicine development, for example in improved agricultural methods or algorithms for better electronic service provision, this memo will also be offered to the Ministries of Education, Culture and Science (OCW) and Economic Affairs and Climate (EZK)*» (p.7).

<sup>144</sup> Si legge in apertura del documento «*The background to the minister's request is formed by the discussion of the high prices of medicines. Expensive medicines are a significant and increasingly larger burden on the Netherlands health care budget. According to the NZA Monitor of January 2019, the expenses in the expensive medicines category (more than € 1,000 per patient per year) in 2017 amounted to € 2 billion, or 9 percent of the total spending on medical specialist care. Some treatments are so expensive that they cannot be immediately reimbursed. In other words: the effective availability of established and new treatments for all patients in the Netherlands can be endangered by the high prices of some medicines*» (p.4).

<sup>145</sup> Il principio n. 10, rubricato «*Licences ensure that the price-setting of the final products and/or services does not endanger accessibility*», recita «*When arranging a licence, it can therefore be agreed that the partner will endeavour to make a reasonable commercial effort to ensure that the final price of the product or service will not hinder its availability in a particular market. The criterion to determine what is acceptable depends on the context at the time that the product or service is marketed. That is more realistic than setting a price in advance, although the development can take years. Such an agreement protects against excesses, when knowledge supported by public funding leads to products that are unaffordable for the public [...]*» (p.13).

In tal senso, l'esempio olandese rappresenta certamente un punto di partenza in Europa per sviluppare un modello di gestione più responsabile dei risultati della ricerca condotta da università, centri di ricerca ed amministrazioni pubbliche con fondi pubblici, soprattutto alla luce dell'emergenza sanitaria che ha dimostrato quanto siano essenziali, nel contrasto a fenomeni di portata mondiale, la ricerca scientifica, la condivisione e la collaborazione internazionale.

È forse giunto il momento di ripensare o quantomeno ridefinire, in chiave socialmente responsabile, il modello di gestione dei risultati della ricerca universitaria, sia a livello nazionale che a livello europeo.

## CONCLUSIONI

Alla luce dell'analisi condotta e delle problematiche esaminate, è possibile trarre alcune considerazioni conclusive e spunti su prospettive evolutive del contratto di licenza per il trasferimento di tecnologie nel settore pubblico e privato.

Sotto il profilo legale, il trasferimento tecnologico si presenta come un fenomeno complesso, caratterizzato dalla compresenza di molteplici interessi, solo parzialmente coincidenti tra settore pubblico e privato, che inevitabilmente incidono sul regolamento contrattuale, consentendo, in alcuni casi e con riguardo a particolari ipotesi, di individuarne finanche un contenuto minimo di fonte legale.

In particolare, in ambito accademico, i principi e le finalità istituzionali cui risponde l'attività delle università, la possibilità che queste contribuiscano, attraverso l'implementazione dei risultati della propria ricerca, all'avanzamento sociale, culturale ed economico della realtà in cui sono collocate, e la circostanza che l'esternalizzazione delle funzioni di produzione costituisca l'unica possibile forma di attuazione della tecnologia sviluppata, colorano il contenuto del contratto di licenza consentendo di ritenere che sussista in capo al licenziatario esclusivo un obbligo di attuazione anche quando non sia espressamente previsto dalle parti, a condizione che la tecnologia licenziata sia idonea all'uso commerciale (Cap. I, par. 2, 3, Cap. II, par. 1).

Gli interessi e gli obiettivi che caratterizzano (o dovrebbero caratterizzare) l'agire di università ed enti pubblici aventi tra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca, incidono sul contenuto del contratto di licenza anche in termini di attribuzione esclusiva o non esclusiva delle prerogative di sfruttamento economico della tecnologia, non potendo operare soltanto nella prospettiva di conseguire i più alti ritorni economici, ma dovendo valutare le implicazioni sociali di tale scelta contrattuale, soprattutto quando l'oggetto della licenza presenti un certo impatto sulla salute umana o sul progresso medico, sulle risorse o sui superiori interessi della nazione, come nel caso dei vaccini realizzati per il contrasto all'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso.

Considerando il potenziale impatto che i contratti di licenza possono avere sul carattere aperto del sapere scientifico e sulle finalità pubblicistiche della divulgazione dei risultati della ricerca accademica, garantite dalla previsione in capo ai docenti, dottorandi e ricercatori di specifici obblighi di deposito in appositi *repository* istituzionali (Cineca, Iris et *similia*) delle pubblicazioni effettuate, potendo optare la policy di accesso al prodotto per i soggetti terzi (regime di embargo, accesso ai soli gestori dell'archivio oppure open

source), la previsione di una clausola di esclusiva nel contratto di licenza impone che all'ente sia riservata quantomeno la facoltà di utilizzo dei risultati della propria attività di ricerca (oggetto di trasferimento) per finalità di ulteriore ricerca e di disseminazione dei risultati della stessa, nonché in connessione con le attività didattiche e di alta formazione cui è istituzionalmente (e costituzionalmente) preposta.

La circostanza che le operazioni di trasferimento tecnologico richiedano alle parti di scambiarsi, prima e dopo la conclusione del contratto, informazioni di natura progettuale, produttiva e commerciale nonché di carattere strategico e finanziario, essenziali per valutare la convenienza dello scambio, impone l'adozione di tecniche e misure volte ad evitarne la divulgazione incontrollata, sia per le ipotesi in cui la negoziazione non conduca ad un contratto di licenza, sia per quelle in cui il contratto di licenza sia concluso.

Questa esigenza di riservatezza, come visto, si acuisce nelle ipotesi di licenza di *know how* riservato ovvero di segreto commerciale, la cui circolazione non rappresenta un ostacolo all'ottenimento della tutela *ex art. 98 c.p.i.* - se non, evidentemente, nei limiti in cui tale circolazione ne abbia comportato la divulgazione o lo abbia reso facilmente accessibile ai terzi o agli esperti del settore -, così come l'esclusivo possesso da parte di un solo soggetto non costituisce presupposto imprescindibile della tutela.

Una lettura sistematica delle norme in tema di validità di *know how* e segreto commerciale, che tenga conto della potenziale perpetuità della relativa tutela, sul presupposto che ne venga garantita la segretezza, rende ammissibile la configurazione di un obbligo di riservatezza e non divulgazione di fonte legale in capo al licenziatario esclusivo, la cui durata necessariamente coincide con la vita del segreto, dovendo evitarsi che l'eventuale scadenza di tali obblighi comprometta la sopravvivenza della privativa (Cap. II, par. 3.1).

La conclusione di un contratto di licenza, come di un qualunque altro accordo con il quale le parti gestiscono diritti di proprietà intellettuale (si pensi ad un contratto di ricerca e sviluppo), tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, pone le stesse nella prospettiva di far fronte a molte evenienze e, in particolare, a quella del contenzioso che rappresenta uno degli eventi più costosi e dalle conseguenze più serie, reso ancora più complesso dall'intreccio di obblighi e doveri e dalle vicende relative all'esistenza e all'uso dei titoli di proprietà intellettuale, nelle quali sono normalmente coinvolti anche i terzi.

L'ideale della certezza del buon andamento delle relazioni contrattuali ha condotto nella prassi alla elaborazione di clausole specifiche, c.d. di non contestazione, la cui compatibilità con il sistema costituzionale e, segnatamente con il diritto di difesa *ex art. 24*

Cost., sembra potersi ammettere laddove si consideri, da un lato, che la proposizione della domanda di nullità della privativa e la conseguente attivazione dei controlli previsti per l'esercizio della funzione giurisdizionale è rimessa interamente all'iniziativa privata, non costituendo un obbligo, ma una mera facoltà; dall'altro lato, che l'interesse pubblico alla eliminazione dal mondo giuridico ed economico delle privative nulle è in ogni caso garantito dal riconoscimento a qualunque terzo della legittimazione ad agire.

Dal punto di vista dell'evoluzione normativa, sembra oramai necessario un intervento del legislatore volto a risolvere le contraddizioni proprie del sistema di attribuzione dei diritti delle invenzioni accademiche delineato dall'art. 65 c.p.i., del tutto inidoneo a favorire una maggiore produzione e valorizzazione dei risultati della ricerca svolta in ambito universitario. Intervento che, ragioni di efficienza e razionalizzazione dell'azione universitaria, richiedono che vada nel senso di attribuire all'istituzione di appartenenza la titolarità delle invenzioni sviluppate dal personale interno, pur garantendo, sempre e comunque, all'inventore, anche nel caso di ricerca vincolata, la certezza di una prospettiva reddituale aggiuntiva nel caso di brevettazione o trasferimento dei risultati della ricerca da questi compiuta.

In tale senso, un intervento di armonizzazione è auspicabile anche livello europeo, quantunque limitato alla sola individuazione di un quadro comune sulla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale della ricerca accademica.

Alla luce della funzione pro-concorrenziale che legittima il ricorso alla privativa industriale, oggetto del contratto di licenza, si rafforza l'esigenza di una disciplina chiara sui diritti derivanti da brevetti essenziali, le cui peculiarità impongono una specifica articolazione del contenuto della licenza, in particolare in punto di determinazione dei canoni di pagamento (Cap. III, par. 4.1).

Infine, lo scenario attuale sembra aver indotto una riflessione a livello internazionale sulle politiche di gestione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati della ricerca accademica che, in una prospettiva evolutiva della licenza universitaria, si ritiene possa condurre alla adozione di formule contrattuali improntate ad una maggiore responsabilità sociale.

## ADDENDA

### MODELLO DI CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO

#### Tra

Università \_\_\_\_\_, avente sede in \_\_\_\_\_, codice Fiscale 00340520220, in persona del rettore \_\_\_\_\_ (in seguito collettivamente i “licenzianti”)

e

\_\_\_\_\_, avente sede in via \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita iva \_\_\_\_\_, in persona del presidente \_\_\_\_\_ (in seguito il “licenziatario”).

#### Premesso che:

- A) in data \_\_\_\_\_ i licenzianti hanno depositato congiuntamente, secondo quote paritetiche, la domanda di brevetto n. \_\_\_\_\_ a protezione del trovato “\_\_\_\_\_” (di seguito indicata come il “brevetto”);
- B) i licenzianti assicurano in piena buona fede che il godimento dei diritti relativi al brevetto non è soggetto a vincoli alcuni a seguito di eventuali diritti attribuiti dai licenzianti a terzi;
- C) il licenziatario, operante nel settore produzione e vendita di \_\_\_\_\_ è interessato ad ottenere una licenza esclusiva di sfruttamento industriale del brevetto della durata di 5 anni dalla firma;
- D) i licenzianti intendono favorire la valorizzazione e la promozione dell’oggetto del brevetto tramite la concessione della licenza d’uso del brevetto al licenziatario.

**Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:**

#### Articolo 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati, siglati dalle parti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### Articolo 2 - Definizioni

Agli effetti del presente contratto, i termini qui di seguito definiti avranno, salvo diversa specifica indicazione, i seguenti rispettivi significati:

- a) per “Parte” si intende i licenzianti e/o il licenziatario.
- b) per “terzi” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o entità legale, diversa dalle parti.
- c) per “oggetto del brevetto” si intende la tecnologia e gli insegnamenti descritti nel brevetto per realizzare un “\_\_\_\_\_”, che verrà commercializzato.
- d) per “prodotto licenziato” si intende un prodotto realizzato attuando l’oggetto del brevetto.
- e) per “brevetto” si intende la domanda di brevetto d’invenzione n. \_\_\_\_\_, di proprietà congiunta dei licenzianti.
- f) per “territorio” si intende l’insieme dei paesi in nei quali il licenziatario si riserva di estendere il brevetto entro i termini previsti;
- g) per “vendita”, “venduto” si intende qualsiasi cessione o atto di disposizione, anche se indicato come leasing, prestito o simili dei prodotti licenziati.
- h) per “fatturato netto” si intende il prezzo di vendita lordo fatturato dei prodotti licenziati, dedotti se ed in quanto espressamente indicati nel prezzo fatturato al cliente le seguenti voci:
- i.* spese di imballo e di trasporto;
  - ii.* spese di assicurazione;
  - iii.* tasse applicate direttamente sul fatturato;
  - iv.* sconti commerciali.

### **Articolo 3 - Oggetto della licenza**

Il licenziante concede al licenziatario, per la durata del presente contratto, licenza esclusiva di sfruttare il brevetto nel territorio, ossia di produrre, usare, vendere e/o esportare i prodotti licenziati.

Il licenziatario potrà far fabbricare per proprio conto da sub-fornitori singole parti e componenti dei prodotti licenziati, obbligando espressamente tali sub-fornitori ad osservare gli impegni di riservatezza contenuti nel presente contratto.

### **Articolo 4 – Sub licenza**

Il licenziante concede al licenziatario il diritto di concedere sub-licenze esclusivamente a società da essa controllate e a essa collegate. Le sub-licenze dovranno rispettare i diritti nascenti dal presente contratto in favore del licenziante.



In caso di stipula di sub-licenze, il licenziatario dovrà corrispondere al licenziante un canone periodico di tipo royalty nella misura del \_\_\_ % sul prezzo netto di vendita del prodotto praticato dal sub-licenziatario.

#### **Articolo 5 – Attuazione del brevetto**

Il licenziatario si impegna ad attuare il brevetto al meglio delle proprie capacità nei termini e nei modi previsti dal presente contratto.

#### **Articolo 6 – Perfezionamenti del brevetto**

Qualora il licenziatario realizzi modifiche o perfezionamenti dell'oggetto del brevetto che possono dare luogo a nuovi titoli di proprietà industriale o intellettuale, ne darà comunicazione al licenziante.

La titolarità degli eventuali miglioramenti derivanti dalla tecnologia oggetto del presente contratto spetterà nella misura del \_\_\_ % alla società licenziataria e del \_\_\_% al licenziante/alla licenziataria che potrà depositare domande di brevetto a proprio nome e avvalersi di altri diritti di privativa industriale.

Qualora i miglioramenti di cui al precedente comma 1 siano qualificabili come dipendenti dalla domanda o dal brevetto o dai brevetti conseguenti, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.lgs. 10 febbraio 2005, n.30, i canoni pattuiti a titolo di corrispettivo saranno dovuti anche dopo la scadenza del presente contratto fino al perdurare della situazione di dipendenza.

#### **Articolo 7 – Compensi**

Il licenziatario si impegna a pagare al licenziante una royalty pari al \_\_\_ % del ricavo netto delle vendite su tutti i prodotti concessi in licenza che produce, vende e distribuisce.

Il licenziatario si impegna a pagare tale royalty su tutti i prodotti concessi in licenza venduti nel territorio, compresi quelli venduti dove non esiste la protezione del brevetto.

Il licenziatario si impegna a pagare al licenziante una royalty del \_\_\_ % di tutte le entrate generate dalle sub-licenze.

Il licenziatario si impegna a pagare al licenziante il \_\_\_ percento di tutte le entrate generate dalla vendita di pubblicità, sponsorizzazioni, giochi e promozioni da utilizzare sul prodotto concesso in licenza.

Il licenziatario si impegna a corrispondere al licenziante i canoni dovuti ogni anno del periodo contrattuale, come segue:

Anno 1, Euro \_\_\_\_\_;

Anno 2, Euro \_\_\_\_\_;

Anno 3, Euro \_\_\_\_\_;

Anno 4, Euro \_\_\_\_\_;

Anno 5, Euro \_\_\_\_\_.

Il pagamento della prima annualità deve aver luogo entro e non oltre il \_\_\_\_\_. Le annualità successive saranno pagabili in \_\_\_\_\_ rate \_\_\_\_\_ mediante bonifico bancario o assegno circolare.

### **Articolo 8 – Rendiconti**

Il licenziatario è obbligato alla ordinata e diligente tenuta di scritture contabili relative alle operazioni che riguardano la tecnologia e il prodotto, rendendole accessibili per eventuali ispezioni da parte del licenziante o di soggetti dallo stesso designati.

Con un preavviso minimo di \_\_\_\_\_ ore, il licenziante può disporre un accesso presso la sede della società licenziataria o in qualunque altro luogo siano custodite le scritture contabili di cui al comma precedente, sostenendo i relativi costi e previa comunicazione delle generalità dei soggetti incaricati delle verifiche.

I costi delle verifiche di cui al precedente comma 2 saranno addebitabili al licenziatario qualora all'esito delle stesse risulti che la differenza tra canoni riportati e canoni risultanti sulla base dei dati raccolti nelle verifiche sia superiore al \_\_\_\_\_ %.

### **Articolo 9 - Mantenimento del brevetto**

Per tutto il periodo di validità del presente contratto, i licenzianti si faranno carico di intraprendere tutte le azioni necessarie al mantenimento in vita del brevetto ed alle estensioni nazionali nei paesi di interesse del licenziatario, il quale procederà direttamente al pagamento di tutte le spese relative.

Il licenziatario deve dare comunicazione ai licenzianti dei paesi nei quali intende estendere il brevetto entro due mesi dalla scadenza (xx/xx/xxxx). In ogni caso, il licenziatario si impegna fin d'ora ad estendere il brevetto in almeno un paese di quelli aderenti alla convenzione PCT. Nei paesi non compresi nella comunicazione i licenzianti potranno procedere a proprie spese all'estensione del brevetto.

Il licenziante potrà stipulare analoghi contratti di licenza del brevetto per i paesi per i quali il licenziatario non abbia sostenuto i costi di deposito e/o mantenimento.

### **Articolo 10 - Riservatezza**

Per la durata del presente contratto e per un periodo successivo di 3 (tre) anni, ognuna delle parti dovrà mantenere riservate le informazioni che avrà ricevuto dall'altra e non potrà impiegarle per scopi diversi da quelli consentiti dal presente contratto né rivelarle a terzi se non per quanto strettamente necessario a sub-licenziatari, sub-fornitori o clienti, a condizione che dette persone si impegnino preventivamente per iscritto a tenere a loro volta riservate le informazioni in questione e a non usarle se non per gli scopi permessi dal presente contratto.

L'impegno di riservatezza sopra indicato non si applicherà alle informazioni per le quali la parte che le ha ricevute (qui di seguito la ricevente) possa dimostrare che:

- (a) si tratta d'informazioni che è tenuta a rivelare per disposizione di legge o per ordine inappellabile dell'autorità giudiziaria, o
- (b) si tratta d'informazioni già di pubblico dominio, o divenute di dominio, non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della ricevente, o
- (c) si tratta d'informazioni che la ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza.

### **Articolo 11 - Garanzie**

Il licenziante dichiara di avere pieno diritto e potere di concedere in licenza il brevetto oggetto del presente contratto.

Il licenziante concede in licenza la tecnologia allo stato in cui si trova e non rilascia alcuna dichiarazione, né estende garanzie di alcun tipo, espresse o implicite, in relazione a qualsiasi brevetto o prodotto, comprese ma non limitate alle garanzie implicite di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare.

Il licenziante non dichiara né garantisce che la fabbricazione, l'utilizzo, la vendita, l'offerta in vendita, l'importazione, l'esportazione o altra distribuzione di qualsiasi prodotto o metodo divulgato e richiesto in qualsiasi brevetto dal licenziatario, da qualsiasi sub-licenziatario o da qualunque altro non costituiscono violazione diritti di proprietà intellettuale di altri.

### **Articolo 12 - Clausola di non contestazione**

Il licenziatario rinuncia sin d'ora ad eventuali contestazioni in ordine alla titolarità e alla validità del brevetto e al funzionamento e all'idoneità all'uso della tecnologia e del prodotto.

La minaccia o l'inizio di azioni di contestazione di qualsiasi natura da parte del licenziatario importerà la risoluzione immediata del presente contratto e il licenziatario non potrà disporre ad alcun titolo delle scorte prodotte e non ancora vendute.

### **Articolo 13 – Tutela del brevetto**

Il licenziatario si impegna ad informare prontamente il licenziante di qualsiasi violazione da parte di terzi dei brevetti, affinché questi possa intraprendere le opportune azioni legali. Il licenziante non ha alcun obbligo di difendere il licenziatario o i suoi sub-licenziatari o sub-fornitori o clienti nei confronti di qualsiasi azione legale o minaccia di azione legale per pretesa violazione di brevetti o altri diritti vantati da terzi.

Nel caso di azioni legali di terzi nei confronti del licenziatario a causa della fabbricazione, uso o vendita dei prodotti licenziati, il licenziante, su richiesta del licenziatario, fornirà tutte le informazioni e la documentazione a sua disposizione affinché il licenziatario possa difendere i suoi interessi ed intraprendere le opportune azioni legali.

Qualora il licenziante decida di non intentare tale azione, al licenziatario verranno rilasciate le autorizzazioni necessarie affinché questi possa intraprendere per suo conto azioni legali. Le spese e gli indennizzi relativi all'azione giudiziaria saranno ad esclusivo carico o beneficio del licenziatario.

### **Articolo 14 – Risoluzione**

In caso di inadempimento delle parti degli obblighi derivanti dal presente contratto lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c. c.

Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti dal Titolo primo e dal Titolo secondo del Libro Quarto del codice civile in quanto applicabili.

Nel caso in cui il licenziatario, a seguito di sentenza passata in giudicato, o a seguito di transazione derivata da evidente situazione di soccombenza, fosse obbligato a cessare la fabbricazione e/o vendita dei prodotti licenziati, per violazione di brevetti o altri diritti di terzi, il presente contratto si risolverà di diritto, risultando sufficiente, a tal fine, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata dal licenziatario al licenziante.

La risoluzione del contratto non libera il licenziatario dall'obbligo di versare al licenziante le royalties maturate fino alla data della risoluzione, né dall'obbligo di adempiere ad ogni altra obbligazione già maturata a quella data nei termini del presente contratto.

## **Articolo 15 – Disposizioni varie**

### 15.1. Modifiche

Ogni deroga o modifica al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto dalle parti.

### 15.2. Interpretazione

Il presente contratto dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle parti ed al risultato sostanziale che, con la sottoscrizione, esse intendono ragionevolmente perseguire.

### 15.3. Omissioni

Nessuna omissione o ritardo di una delle due parti nel richiedere all'altra parte l'adempimento di un'obbligazione prevista dal presente contratto potrà essere considerata come una rinuncia definitiva al proprio diritto di richiedere l'adempimento di detta obbligazione.

### 15.4. Conservazione

Qualora una qualsiasi delle disposizioni del presente contratto sia o divenga invalida o inefficace in base alla normativa applicabile, o a pronunce o giudizi arbitrari, la validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni non sarà in alcun modo pregiudicata, salvo che non risulti pregiudicata la sua idoneità al conseguimento delle sue finalità. In ogni caso, qualora l'invalidità o l'inefficacia di cui sopra derivi da una previsione normativa e le disposizioni di tale normativa possano essere derogate, esse devono intendersi derogate dalle Parti nella misura consentita dalla normativa stessa, così che il presente contratto continui ad essere considerato valido, vincolante ed efficace.

### 15.5. Sostituzione di clausole

Qualora, per qualsivoglia motivo, talune disposizioni del presente contratto fossero o divenissero invalide o inefficaci, ovvero fossero dichiarate tali da un'autorità giudiziaria o da altra autorità competente sulla base della normativa applicabile, le Parti sostituiranno tali disposizioni invalide con delle nuove disposizioni che abbiano, per quanto possibile, il medesimo fine delle disposizioni invalide e siano conformi alla normativa vigente.

### 15.6. Rinunce

Qualora una delle Parti tolleri un comportamento dell'altra tale da poter rappresentare una violazione alle disposizioni del presente contratto, ciò non costituirà una rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o del diritto di richiedere il rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui al presente contratto. Resta fermo il dovere in buona fede, a carico della Parte che ritenesse violata una qualche disposizione, di provvedere a

comunicarlo in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL LICENZIANTE**

---

**IL LICENZIATARIO**

---

**MODELLO DI**  
**CONTRATTO DI LICENZA SOCIALMENTE RESPONSABILI**  
**(*SOCIALLY RESPONSIBLE LICENCES*)**

Vengono riprodotti di seguito alcuni schemi di clausole contrattuali inerenti alle cinque sezioni fondamentali dei contratti di licenza (premesse, definizioni, obblighi delle parti, remunerazione, risoluzione del contratto, con un'eventuale sesta sezione dedicata alla esclusività della concessione).

<i>SRL Terms Included in Contracts Negotiated by the TTO</i>
<b>Recitals</b>
<b>Definitions</b>
<b>Promoting SRL Principles in Exclusive Licenses</b>
<b>Obligations of the Parties</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• University's Right to Require Due Diligence</li> <li>• Monitoring Licensee's Product Development Plan</li> <li>• Licensee's Obligation to Sell Final Products at Cost</li> <li>• Licensee's Obligation to Secure Global Access Provisions in Sublicenses</li> <li>• Licensee's Currence that the university Will Not File Patents in LMICs (Law and Middle-Income Countries)</li> <li>• Licensee's Agreement to Not Pursue Infringement Action in Developing Countries</li> </ul>
<b>Royalties</b>
<b>Breach and Termination</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• University's March-in Rights (Step-in Rights)</li> <li>• Terminating the License</li> </ul>

\*Tabella n. 1

<i>Policies and practices that promote global access (SRL)</i>
<b>SRL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• License non-exclusively;</li> <li>• Use terms that limit geographic area or field of use so that technologies may be licensed differentially in developed and developing countries;</li> <li>• Require licensees to further develop products or technologies for developing countries;</li> <li>• Require licensees (exclusive or nonexclusive) to provide differential access or pricing for developing countries;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensure licenses include a liberal reservation of rights for further noncommercial research by the originating university or all research institutions;</li> <li>• Access and Benefit Sharing terms as appropriate.</li> </ul>
<p><b>Research contracts and IP management</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promote innovation through nonenforcement of patents against other universities;</li> <li>• Ensure the return of benefits (not necessarily monetary) to research partners in developing countries that participated in research and/or contributed resources or expertise to research;</li> <li>• Ensure that research contracts include mechanisms to build research capacity in developing country institutions;</li> <li>• Develop and adopt commercialization metrics that capture the social, cultural, and institutional value of research and development.</li> </ul>

\*Tabella n. 2

<i>The practise of Decreasing Royalty Rate for Sales in LMICs</i>	
<b>University</b>	<b>SRL strategy according of the scope of the license</b>
<b>Harvard</b>	TTO can apply a “\$0 royalty on locally-affordable sales or sales aimed at humanitarian distribution to underserved populations”
<b>Emory</b>	The TTO will “proactively address reduced or eliminated royalty for global access” Emory’s TTO has never received royalty payments from a developing country.
<b>Yale</b>	When the TTO negotiates with a company to distribute a drug for free in sub-Saharan Africa, considering that there will be no sales, consequently there would be no royalties involved. The practice of renouncing royalties appears as a non-controversial practice within the TTO.
<b>Berkeley</b>	The SRL Program strives to maximize the social impact of Berkeley-generated innovations, frequently on a royalty-free or at-cost basis to induce investment in a variety of high-impact projects, such as therapeutics or diagnostics for tropical and neglected diseases, and technological solutions, such as water purification and crop disease resistance in low- and middle-income countries.

\*Tabella n. 3



**MODELLO DI**  
**CONTRATTO DI GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E**  
**INDUSTRIALE COLLEGATO AD UN CONTRATTO DI RICERCA E SVILUPPO TRA UN**  
**SOGGETTO PRIVATO ED UNA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA<sup>146</sup>**

**Tra**

La società \_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_ e P.IVA - C.F. \_\_\_\_ nella persona del Legale Rappresentante il \_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito indicata anche come “Istituto di Ricerca”

**e**

La \_\_\_\_ (C.F.\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_ via \_\_\_\_ (di seguito denominata Amministrazione, Amministrazione Contraente o Committente), in questo atto rappresentata da \_\_\_\_

**Premesso che**

- a) con contratto di ricerca e sviluppo/ di fornitura di servizi e ricerca del \_\_\_\_\_, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, la \_\_\_\_ ha \_\_\_\_\_
- b) l’artdel suddetto contratto prevede che \_\_\_\_\_
- g) il presente contratto \_\_\_\_\_
- h) nel rispetto di quanto riportato nel predetto Contratto di ....
- i) le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1- Definizioni**

Nell’ambito del presente Contratto si intende per:

- a. “Contratto”, il presente contratto di gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti *ivi* richiamati;
- b. ‘Risultati’, i risultati prodotti nell’ambito dell’attività di ricerca e sviluppo della soluzione innovativa, ovvero qualsiasi bene, materiale o immateriale, derivante dall’attività di ricerca e sviluppo oggetto del Contratto di Sviluppo Sperimentale, su

---

<sup>146</sup> Il presente modello contrattuale è stato redatto a partire da un contratto di gestione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale concluso tra la Dyrecta Lab s.r.l. e la Regione Puglia in forza di un’aggiudicazione pubblica e di cui ho preso visione nel corso del tirocinio aziendale svolto presso la sede di Conversano della società nell’ambito del progetto dottorale.

qualsiasi supporto sia esso espresso, inclusi i relativi materiali preparatori e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi informazione, dato, conoscenza, idea, documento, disegno, modello, banca dati, documentazione tecnica, business plan, prototipo, maquette o altro materiale di qualsiasi natura e genere, brevettabili o comunque tutelabili a norma di legge (quali ad esempio brevetto, diritto d'autore, modelli di utilità, design, segni distintivi, Know-how, segreto).

- c. “Soluzione innovativa”, soluzione progettata, sviluppata e prototipata dalla \_\_\_\_ - ed individuata dal documento “Allegato A” - che consente di \_\_\_\_.

### **Articolo 2 - Oggetto**

Il presente Contratto ha ad oggetto la disciplina dei Risultati e della Soluzione Innovativa, nonché degli impegni e dei diritti e facoltà assunti o spettanti alle Parti sui medesimi.

Il presente Contratto e la relativa disciplina della Soluzione Innovativa sono improntati alla condivisione dei rischi e dei benefici a condizioni di mercato. Il Contratto è finalizzato a favorire un'ampia commercializzazione di nuove soluzioni tecnologiche, anche attraverso la diffusione della Soluzione Innovativa stessa.

### **Articolo 3 - Diritti di Proprietà Intellettuale**

I diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sono attribuiti in via esclusiva alla amministrazione che ha commissionato l'attività di ricerca.

La \_\_\_\_\_ si impegna a tutelare i Risultati con diligenza professionale, in funzione della loro natura e della massima protezione che è possibile ottenere sulla base delle leggi vigenti.

La \_\_\_\_\_, pertanto, ha l'obbligo di procedere nel più breve tempo possibile ed entro comunque il termine massimo di \_\_\_\_\_ mesi dalla data di stipula del presente Contratto, a tutelare giuridicamente i Risultati anche attraverso il deposito tempestivo ed accurato di apposite domande di privativa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, brevetto per invenzione industriale, modello, misure di sicurezza volte a mantenere segreti i Risultati.

Si specifica che le modalità di tutela giuridica sono demandate al Fornitore e devono essere, oltre che documentabili, finalizzate a consentire la migliore commercializzazione della Soluzione Innovativa

La \_\_\_\_\_ si fa carico in via esclusiva di tutti gli oneri e i costi inerenti alla tutela dei Risultati, inclusi quelli connessi all'eventuale deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento della

domanda di brevetto o della forma di tutela giuridica prescelta e alla sua eventuale successiva estensione.

Il Fornitore sarà titolare unico ed esclusivo del brevetto o di qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale avente ad oggetto la Soluzione Innovativa.

Qualora il Fornitore non provveda alla tutela giuridica dei Risultati entro i termini prescritti, la \_\_\_\_ ha la facoltà di acquisire in proprio tali diritti a titolo gratuito e a provvedere alla valorizzazione degli stessi nelle forme ritenute più idonee e opportune.

In tal caso, sia l'acquisizione che la valorizzazione saranno a titolo gratuito e senza che la \_\_\_\_ abbia diritto a qualsiasi pretesa o indennità di sorta nei confronti della \_\_\_\_.

Al fine dell'esercizio delle opzioni di cui sopra, la \_\_\_\_, decorso il termine di cui al precedente comma 2, invia al Fornitore una dichiarazione di esercizio della volontà di acquisizione dei diritti inerenti ai risultati. Nei 15 giorni successivi al ricevimento di detta dichiarazione, la \_\_\_\_\_ può informare la \_\_\_\_ dell'esistenza di giustificati motivi oggettivi che ostano al conseguimento della piena tutela giuridica della Soluzione Innovativa.

La \_\_\_\_, preso atto delle eventuali motivazioni addotte dalla \_\_\_\_, comunica allo stesso, entro i 30 giorni successivi al ricevimento di tali dichiarazioni, la propria volontà di revocare o di confermare l'esercizio dell'acquisizione dei diritti.

La \_\_\_\_\_ si impegna ad intraprendere tutte le azioni finalizzate alla commercializzazione della Soluzione Innovativa, consentendo quindi la compartecipazione ai benefici della \_\_\_\_.

La \_\_\_\_ dovrà comunicare tempestivamente alla \_\_\_\_ la data di avvio della commercializzazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 7.

Qualora il fornitore non sia addivenuto alla commercializzazione della Soluzione Innovativa entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del presente Contratto, l'Amministrazione ha il diritto di acquisire una licenza gratuita, mondiale, perpetua e non esclusiva sui risultati con diritto di sublicenza. Tale acquisizione si intende a titolo gratuito e senza che il Fornitore abbia diritto a qualsiasi pretesa o indennità di sorta nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

Il termine di cui sopra può essere prorogato dall'Amministrazione Contraente, a seguito di motivata istanza rivolta ad essa del Fornitore, per il tempo oggettivamente necessario per realizzare, secondo criteri di diligenza professionale, un'efficiente commercializzazione della Soluzione Innovativa.

#### **Articolo 4 - Compartecipazione finanziaria**

La \_\_\_\_\_ ha diritto alla compartecipazione agli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento industriale o commerciale della/e Soluzione/i innovativa/e realizzata/e dalla \_\_\_\_\_ in ragione, ad esempio:

- a. Vendita diretta dei prodotti derivanti dalla Soluzione innovativa;
- b. Canoni di locazione o di leasing dei prodotti derivanti dalla Soluzione innovativa;
- c. Canoni derivanti dalla concessione di licenze e sublicenze a terzi sulla Soluzione innovativa;
- d. Altre azioni generatrici di proventi o altre utilità per il Fornitore, connesse con lo sfruttamento, anche indiretto, della Soluzione innovativa.

Tale compartecipazione è fissata in misura pari al \_\_\_\_\_ dei proventi o utilità derivanti dalle forme di sfruttamento indicate al comma 1 (per un periodo di \_\_\_\_\_, decorrenti dalla data di commercializzazione della Soluzione stessa).

L'obbligo di cui al comma precedente si estende agli operatori cui la \_\_\_\_\_ ceda a titolo gratuito o oneroso i diritti di sfruttamento commerciale. La \_\_\_\_\_ è tenuta, ai sensi dell'art. 1381, c.c., a far rispettare gli obblighi derivanti dal Contratto ai soggetti acquirenti dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale relativamente alla Soluzione Innovativa e sue evoluzioni. La \_\_\_\_\_ indennizzerà pertanto integralmente la \_\_\_\_\_ in caso di mancato rispetto della presente clausola da parte del terzo titolare dei diritti.

A tal fine la \_\_\_\_\_ si impegna a tenere e a mettere a disposizione della \_\_\_\_\_ le registrazioni contabili separate circa le vendite della Soluzione Innovativa e le cessioni/concessioni dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale a terzi.

L'Amministrazione si riserva di effettuare visite periodiche presso gli uffici del Fornitore, anche tramite terzi incaricati dalla stessa, per ispezioni libri contabili, magazzini e quanto altro necessario al fine di monitorare e verificare gli effettivi proventi o altre utilità derivanti dalla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale inerenti alla Soluzione Innovativa.

La corresponsione delle somme di cui al precedente comma 1 sarà effettuata\_\_\_\_\_.

#### **Articolo 5 - Obbligazioni dell'Amministrazione Contraente**

Con la sottoscrizione del presente contratto la \_\_\_\_\_ non potrà vantare nei confronti della \_\_\_\_\_ alcun diritto, pretesa e/o affidamento sull'acquisto da parte della medesima degli apparati, sistemi, prodotti e/o servizi «che costituiscono oggetto della Soluzione Innovativa proposta».

Salvo i casi specificatamente normati nel presente Contratto, la \_\_\_\_ si obbliga a non divulgare a terzi, e a fare in modo che i propri dipendenti, collaboratori e consulenti non divulgino a terzi, sia direttamente che indirettamente, i segreti commerciali e industriali, il *know how* tecnico o commerciale, nonché tutte le informazioni riservate che siano state acquisite nel corso della negoziazione e/o della realizzazione e sperimentazione del prototipo. L'espressione "informazioni riservate" comprende tutti i progetti, campioni, prototipi, modelli, accessori, stampe e tutte le altre informazioni e documenti prodotti dalla \_\_\_\_ in relazione al progetto di ricerca.

La \_\_\_\_ si obbliga a non fabbricare, commercializzare, distribuire o vendere, sia direttamente che indirettamente attraverso sue società controllate e/o partecipate, prodotti che costituiscano imitazione o siano comunque confondibili con la Soluzione Innovativa.

### **Articolo 6 - Monitoraggio e Reportistica**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative al Contratto, utilizzando all'occorrenza anche il supporto di terzi all'uopo autorizzati dall'Amministrazione. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare all'Amministrazione i dati aggregati e riassuntivi relativi ai proventi e utilità derivanti dalle vendite della Soluzione Innovativa, con le modalità e i termini che verranno dalla stessa indicati.

Il Fornitore si obbliga sin d'ora a fornire periodicamente all'Amministrazione con cadenza trimestrale, un rendiconto attestante le vendite della Soluzione Innovativa (così come fatta evolvere, in termini di miglioramento incrementale), le licenze concesse e altro atto di disposizione dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, oltre che le condizioni economiche alle quali la Soluzione Innovativa è stata venduta e i diritti sono stati concessi e/o ceduti a terzi. Alle dichiarazioni con i rendiconti resi dalle imprese si applicano le norme vigenti, incluse le forme di autocertificazione previste dal DPR 445/2000. L'omessa presentazione del suddetto rendiconto costituisce inadempimento del presente Contratto ai sensi dell'art.7, comma 1.

L'Amministrazione avrà la facoltà di richiedere al Fornitore un contenuto di maggior dettaglio della reportistica, nonché modalità semplificate di invio della suddetta reportistica.

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla

richiesta dell'Amministrazione salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo successivo.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto sopra indicato, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e relativi alle prestazioni contrattuali verso terzi, da far pervenire all'Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, l'Amministrazione contraente si riserva di richiedere ulteriori informazioni pertinenti con la procedura in oggetto, ivi incluse le copie dei bilanci annuali. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno nella disponibilità dell'Amministrazione che avrà, quindi, facoltà di disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo per le proprie finalità istituzionali.

#### **Articolo 7 - Penali**

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente agli obblighi assunti e indicati nel presente Contratto, l'Amministrazione Contraente applicherà una penale annua pari a \_\_\_\_ rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, salvo il maggior danno.

In caso di acclarata omissione di dati inerenti alla vendita della Soluzione Innovativa da parte del Fornitore volta ad eludere in toto o in parte i pagamenti dovuti all'Amministrazione Contraente in forza del presente contratto, la percentuale di Compartecipazione finanziaria di cui al comma 3) articolo 5, varia al \_\_%, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di ritardo nell'invio della comunicazione di avvio della commercializzazione, il Fornitore sa tenuto a corrispondere all'amministrazione una penale per ogni giorno lavorativo di comprovato ritardo, pari a Euro \_\_\_\_.

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica di cui all'articolo 6, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Amministrazione una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a Euro \_\_\_\_, fino a quando detta reportistica sarà consegnata completa ed in conformità alle prescrizioni predette.

In caso di consegna della reportistica di cui al precedente articolo 6, con dati risultanti non completi o non corretti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro \_\_\_\_.

Si considera ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la prestazione inizierà ad essere resa in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, l'Amministrazione Contraente comunicherà al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni, a giudizio dell'Amministrazione, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso di applicazione delle penali di cui al presente articolo, resta salvo per l'Amministrazione Contraente, il risarcimento del maggior danno.

Non sarà motivo d'applicazione di penali il ritardo espressamente autorizzato dall'Amministrazione Contraente per cause non imputabili al Fornitore.

### **Articolo 9 - Risoluzione**

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ. Qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

L'Amministrazione Contraente potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R o PEC, il Contratto:

- a. nel caso il fornitore non abbia provveduto a mantenere segreti e a tutelare giuridicamente i Risultati così come descritto all'articolo 4;

- b. nel caso il fornitore non abbia avviato la commercializzazione entro i termini di cui al precedente articolo 4;
- c. negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto.

#### **Articolo 10 - Recesso**

L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare e/o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, fatte salve le procedure con continuità aziendale, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b. reiterati inadempimenti del Fornitore;
- c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, tra cui, in particolare, l'invio da parte del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi servizi prestati.

In tutti i casi di recesso dal Contratto, i diritti di proprietà Industriale e/o seguito dell'ultimazione delle attività oggetto del presente Contratto, saranno attribuiti in via esclusiva all'Amministrazione.

#### **Articolo 11 - Divieto di cessione del Contratto**

E fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del precedente articolo 9, con escussione ed incameramento della cauzione di cui all'articolo 8.

#### **Articolo 12 - Riservatezza**

I documenti, le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto; pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, *ivi*



compresi quelli che transitano per le apparecchiature di sua proprietà, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto e del Contratto di Sviluppo Sperimentale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto e del Contratto di Sviluppo Sperimentale. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

- a. che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
- b. che l'Amministrazione abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore impone verranno a conoscenza delle informazioni riservate, riservatezza permarrà per un periodo di dieci anni decorrenti dalla stipula del presente Contratto o dal momento della sua eventuale risoluzione anticipata.

È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito del Contratto di Sviluppo Sperimentale, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha il diritto di dichiarare risolto il presente Contratto, ai sensi del precedente articolo 9, comma 2, con escussione della cauzione di cui all'articolo 8. Resta salvo il risarcimento del maggior danno.

Letto e sottoscritto.

L'amministrazione

Il Fornitore

---

---



## BIBLIOGRAFIA

AGHINA E., *L'obbligo illimitato di segretezza nei contratti di licenza di know-how*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977.

AGHINA G., *I contratti di ricerca*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, I, p. 281 ss.

AMBROSINI S., *Marchi e fallimento*, in *Giur. comm.*, 2009, 6, p. 1087 ss.

AREZZO E., *La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2013, I, p. 149 ss.

AREZZO E., *Strategic patenting e diritto della concorrenza: riflessioni a margine della vicenda Ratiopharm - Pfizer*, in *Giur. comm.*, fasc. 2, 2014, p. 404 ss.

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, II ed., Milano, 1960.

ASTUNI D., *Contributo allo studio del diritto di licenza in materia di privative industriali*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, I, p. 463 ss.

AUTERI P., *Contratti traslativi del diritto d'autore e principio di indipendenza delle facoltà di utilizzazione (nota a Cass. 7 febbraio 1961, n. 247)*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1963, II, p. 114 ss.

AUTERI P., *I contratti di licenza*, in *I brevetti di invenzione*, parte IV, p. 234 ss.

AUTERI P., *Il contenuto del diritto di autore*, in G. Floridia, V. Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, P. Spada, *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012, p. 633 ss.

AZZOLINA U., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, II, Torino, 1961, p. 1190 ss.

BALCONI M., BRESCHI S., LISSONI F., *Il trasferimento di conoscenze tecnologiche dall'università all'industria in Italia: nuova evidenza sui brevetti di paternità dei docenti*, in *Il sistema della ricerca pubblica in Italia*, a cura di BONACCORSI A., 2003.

BALDERI C., CONTI G., GRANIERI M., PICCALUGA A., *Eppur si muove! Il percorso delle università italiane nelle attività di brevettazione e licensing dei risultati della ricerca scientifica*, in *Economia dei Servizi*, 2, 2010, 203, p. 203 ss.

BALDINI N., *The Act on inventions at public research institutions: Danish universities' patenting activity*, in *Scientometrics*, vol. 69, 2006, p. 387 ss..

BALDINI N., GRIMALDI R., SOBRERO M., *Institutional Changes and the Commercialization of Academic Knowledge: A Study of Italian Universities' Patenting Activities between 1965 and 2002*, in *Research Policy*, Vol. 35, n. 4, 2006, p. 518 ss.

BALDINI N., GRIMALDI R., SOBRERO M., *To patent or not to patent? A Survey of Italian Inventors on Motivations, Incentives and Obstacles to University Patenting*, in *Scientometrics*, 2007, vol. 70 (2), p. 333 ss.

BALDINI N., FINI R., GRIMALDI R., *The Transition Towards Entrepreneurial Universities: An Assessment of Academic Entrepreneurship in Italy*, 2012, consultabile al seguente indirizzo [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1979450](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1979450).

BALDINI N.; FINI R.; GRIMALDI R.; SOBRERO M., *Organisational change and the institutionalisation of university patenting activity in Italy*, in *Universities and the Knowledge Economy*, Cambridge, sine nomine, 2010, pp. 1 - 30 (atti del Workshop on Universities and the Knowledge Economy, University of Cambridge, UK, 28-29/6/2010), disponibile nella versione editoriale pubblicata su Minerva al seguente indirizzo [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1632430](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1632430).

BANTERLE F. – BLEI M., *Alcune novità introdotte dalla Direttiva Trade Secrets*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, 4-5, I, p. 202 ss.

BARBUTO M., *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, I, p. 172 ss.

BATISTA P.H.D. – MAZUTTI G.C., *Comment on "Huawei Technologies" (C-170/13): Standard Essential Patents and Competition Law – how Far does the CJEU Decision Go?*, in *IIC*, 2016, p. 244 ss.

BAX A., *Le invenzioni dei ricercatori universitari: la normativa italiana*, *Il Dir. Ind.*, 2008, 3, p. 205 ss.

BELLANTE M., *Il patto di rinuncia preventiva all'impugnazione di una sentenza futura*, in *I Contratti*, 10, 2012, p. 779 ss.

BERNARDINI P., *Le proposte della Commissione Alpa in tema di arbitrato: brevi osservazioni*, in *Giurisprudenza arbitratale*, 1/2017, p. 145 ss.

- BERTANI M., *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Milano, 2004.
- BERTANI M., *Diritti d'autore e connessi*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, 2011, p. 258.
- BERTHA S.L., *Intellectual Property Activities in US Research Universities*, in IDEA, 36, 1995-1996, p. 513 ss.
- BETTINI M., *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, Milano, 1985.
- BOFFO S., *Oltre la torre d'avorio. Sul difficile rapporto fra università e società della conoscenza in Italia*, EDES, 2006.
- BOFFO S., MOSCATI R., *La Terza Missione dell'università. Origini, problemi e indicatori*, in *Scuola Democratica*, 2, 2015, p. 251ss. (p. cit. 255).
- BONASI BENUCCI E., *Esclusiva (clausola di)*, in *Enc. dir.*, vol. XV (Entr-Esto), Milano, 1966, p. 377 ss.
- BONSIGNORI A., *Diritto fallimentare*, Torino, 1992.
- BORGOGNO O., *Licenze F/RAND a confronto tra USA, UE e Cina: il Private Ordering come soluzione?*, in *Mercato concorrenza e regole*, 1, 2018, p. 159 ss.
- BORNMANN L., *What is Societal Impact of Research and How Can it be Assessed? A Literature Survey*, in *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 64, 2013, p. 217 ss.
- BORRONI A., *Il riconoscimento dell'equo premio in capo al lavoratore dipendente inventore e della quantificazione dello stesso*, in [https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/4818/mod\\_resource/content/1/9889wp\\_10\\_1\\_15.pdf](https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/4818/mod_resource/content/1/9889wp_10_1_15.pdf), pp.11-20.
- BORZAGA M., *Il rapporto di lavoro dei ricercatori pubblici in Europa. Studio comparato sull'equilibrio tra flessibilità, qualità della ricerca e mobilità internazionale*, Bologna, 2005.
- BOZEMAN B., *Evaluating government technology transfer: early impacts of the 'cooperative technology paradigm'*, in *Policy Studies Journal* 22, 1994, p. 322 ss.
- BOZEMAN B., *Technology transfer and public policy: A review of research and theory*, in *Research Policy*, 29, 2000, p. 627 ss.

BRASCHI G., *I diritti sulle opere dell'ingegno create dal ricercatore che lavora in azienda e nel settore privato in generale*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2016, 4, p. 995 ss.

BRESCHI S., DELLA MALVA A., LISSONI F., MONTOBBIO F., *L'attività brevettuale dei docenti universitari: L'Italia in un confronto internazionale*, in *Economia e Politica Industriale*, 2007, 43, p. 43 ss.

BRUNSVOLD B., PAUL J.C., *Recent U.S. decisions and developments affecting licensing. Bayh-Dole does not automatically grant universities ownership of federally funded inventions of their employees*, in *LES Nouvelles*, 2011, p. 346 ss.

BUSANG R., BOISJOLY-LETOURNEAU K., FOURIE B., MULDER M., THANGARAJ H., *Socially Responsible Licensing Of Health Technologies: Policy And Practice In South Africa*, in *LES J*, 2, 2011, p. 69 ss.

CAFORIO G., *La disciplina delle invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti pubblici: problemi interpretativi e dubbi di costituzionalità*, in Atti del Convegno "Intellectual Property: come gestirla per essere competitivi", Perugia, 25-26 giugno 2007, p.11 ss.

CAGNASSO O., *I contratti pendenti*, in *Le nuove procedure concorsuali. Dalla riforma "organica" al decreto "correttivo"*, a cura di Ambrosini, Bologna, Zanichelli, 2008, p. 116 ss.

CALISSE A., *L'attività di ricerca del dipendente tra invenzione di servizio e invenzione d'azienda. Ricerca universitaria e invenzioni brevettabili*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, II, p. 187 ss.

CAPITTI M., *Le Università e il trasferimento tecnologico. Perché ripensare l'istituto del Privilegio Accademico diciassette anni dopo la sua introduzione*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 1, 2018, p. 111 ss.

CARBAJO CASCÓN F., *Titularidad de los derechos de autor sobre contenidos generados en universidades y centros de investigación*, in *ADI*, vol. 34, 2013-2014, p. 25 ss.

CARBAJO CASCÓN F., *La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos y la eficacia de los compromisos de licencia en términos FRAND*, in *Revista Electronica de Direito*, 3, 2016.

CARBAJO CASCÓN F., *Titularidad de derechos de propiedad intelectual sobre los resultados de la investigación*, in (a cura di) F. CARBAJO CASCÓN, M<sup>a</sup>. MERCEDES CURTO POLO, *Propiedad intelectual y transferencia de conocimiento en universidades y centros públicos de investigación*, 2018, p. 192 ss.

CARLI C., *Ipse dixit (Brulotte): Post-expiration royalties between contractual freedom and antitrust analysis*, in *Mercato concorrenza e regole*, 3, 2015, p. 525 ss.

CARRARO AVENTI G., *Libri "indisponibili" e violazione dell'esclusiva*, in *AIDA*, 2017, p. 754 ss.

CARRARO AVENTI G., *Sulla titolarità dei segni di qualità: res communes omnium?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 444 ss e in Studi per Luigi Carlo Ubertazzi, *Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2019.

CASTRONOVO C., *La violazione della proprietà industriale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *IDI*, 2003, p. 11 ss.

CERRATO D., PARENTE R., PETRONE M., *La collaborazione tra università e industria: un'indagine sui brevetti co-generati in Italia*, in *L'industria*, 2, 2012, p. 255 ss.

CHENG T.K., *Antitrust treatment of the no challenge clause*, in *Journal of Intellectual Property and Entertainment Law*, Vol. 5, Issue 2, 2016, p. 437 ss.

CHEW V.P.K., *Faculty-generated inventions: Who owns the Golden Egg?*, in *Wisconsin Law Review*, 1992, p. 259 ss.

CICCONE E., *La gestione dei diritti di Proprietà Intellettuale nei progetti europei*, in *IDI*, 5, 2014, p. 489 ss.

COLANGELO G., *Mercato e cooperazione tecnologica*, Milano, 2008.

COLANGELO G., *Il trattamento antitrust degli accordi per il trasferimento di tecnologia nell'Unione Europea*, in Granieri M., Colangelo G., De Michelis F. (a cura di), *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia*, Bari, 2009, pp. 141 ss.

COLANGELO G., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, in *Mercato concorrenza regole*, 2014, p. 435 ss.

COLANGELO G., *Antitrust standard ed impegni di licenza: il caso «Huawei»*, in *Foro It.*, 2015, IV, p. 470 ss.

COLANGELO G., *Sulla illiceità delle royalties dopo la scadenza del brevetto (Osservazioni a Corte suprema Stati uniti d'America 22 giugno 2015)*, in *Foro.it.*, 2015,140, 9, p. 449 ss.

COLANGELO G., PIERUCCI E., *Antitrust, contratti di licenza e royalties post-expiration: un'analisi dopo Kimble*, in *Mercato concorrenza e regole*, 3, 2015, p. 423 ss.

COLANGELO G., *Il mercato dell'innovazione. Brevetti, standards e antitrust*, Milano, 2016.

COLANGELO G., *L'enforcement europeo dei brevetti essenziali dopo Huawei*, in G. Colangelo – V. Falce (a cura di), *Concorrenza e comportamenti escludenti nei mercati dell'innovazione*, Mulino, 2017, p. 169 ss.

CONTI G., GRANIERI M., PICCALUGA A., *La gestione del trasferimento tecnologico. Strategie, modelli e strumenti*, Milano, 2011.

CONTRERAS J., *Fixing Frand: a Pseudo-pool Approach to Standards-based Patent Licensing*, in *79 Antitrust Law Journal* 47, 2013, p. 47 ss.

CONTRERAS J., *Patents, Technical Standards and Standards-Setting Organizations: A Survey of the Empirical, Legal and Economics Literature*, 2015.

COTTER T., *The Comparative Law and Economics of Standard Essential Patents and FRAND Royalties*, in *Texas Intellectual Property Law Journal*, vol. 22, 2014, 311, disponibile al seguente indirizzo [http://scholarship.law.umn.edu/faculty\\_articles/237](http://scholarship.law.umn.edu/faculty_articles/237).

CLARKE M., *British technology Group - UK technology transfer grows*, in *Nature*, vol. 316, 1985, p. 385.

CLARK B.R., *Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformation*, 1998.

DASGUPTA P., DAVID P.A., *Toward a new economics of science. Research Policy*, 23, 1994, p. 487 ss.

DE GREGORIO A., *Natura giuridica del contratto di edizione*, in *Riv. dir. comm*, 1910, I, p. 933 ss.

DE MICHELIS F., *La determinazione dei corrispettivi nei contratti per il trasferimento di tecnologia e la valutazione della proprietà intellettuale*, in Granieri M., Colangelo G.,



- De Michelis F. (a cura di), *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia. Profili contrattuali e di diritto della concorrenza*, 2009, p. 123 ss.
- DE NOVA G., *I contratti pendenti nel fallimento*, in *Giur. comm.*, 2019, 4, p. 564 ss.
- DEL RE M.C., *Contratto di ricerca: contributo ad una definizione*, in *Riv. dir. ind.*, 1979, I, p. 195 ss.
- DEL RE C., *I contratti di licenza di trasferimento tecnologico in ambito accademico. La licenza d'invenzione universitaria fra diritto e prassi*, Bologna, 2016.
- DEL RE C., *Il modello di titolarità dei risultati della ricerca universitaria come parametro di efficienza del trasferimento tecnologico accademico: la preferibilità del modello di titolarità istituzionale*, in *Riv. dir. ind.*, 2016, 6, p. 272 ss.
- DE SANCTIS V.M., *Contratto di edizione e contratti di rappresentazione e di esecuzione*, 1984, p. 28.
- DENOZZA F., *Licenze di brevetto e circolazione delle tecniche*, Milano, 1979.
- DEVLIN A., *The Stochastic Relationship Between Patents and Antitrust*, in *Journal Competition & Economics*, 5, 2009, p. 1 ss.
- DI CATALDO V., *Le invenzioni. I modelli*, Milano, 1993.
- DI CATALDO V., *La brevettabilità delle biotecnologie. Novità, attività inventiva, industrialità*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1999, I, p. 177 ss.
- DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello: Artt. 2584-2594*, Milano, 2000.
- DI CATALDO V., *Le invenzioni delle università. Regole di attribuzione dei diritti, regole di distribuzione dei proventi, e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, p. 337 ss.
- DI CATALDO V., *Il nuovo codice della proprietà industriale*, in *Giur. comm.*, I, 2005, p. 560 ss. Traduzione in spagnolo con il titolo "El nuevo código de la propiedad industrial italiano", in *Actas de derecho industrial*, tomo XXVI, 2005-2006, p. 101 ss. Traduzione in tedesco con il titolo *Das neue italienische Gesetzbuch für das gewerbliche Eigentum*, in *GRUR Int – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2007, p. 185 ss.
- DI CATALDO V., *Contratti di licenza, obbligo di uso dell'invenzione e clausole restrittive della concorrenza*, in *Giur. comm.*, 2010, 3, p. 377 ss.

DI CATALDO V., *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale*, in *Giur. Comm.*, 2008, I, p. 212 ss.

DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello di utilità: i disegni e modelli (Artt. 2584-2594)*, III edizione, Milano, 2012.

DI LORENZO L., *Conferibilità di know-how nelle società di capitali: soluzioni pratiche e tecnica contrattuale*, in *Notariato*, 4, 2014, p. 455 ss.

DI MARZIO F., *Fallimento del venditore e contratti relativi ad immobili da costruire*, in *Commentario Jorio*, 2006, p. 739.

DIMUNDO A., *Commento all'art. 72*, in *Commentario Lo Cascio*, 2008, p. 611 ss.

DOMÍNGUEZ PÉREZ E.M., *Aspectos jurídicos del contrato de investigación entre el grupo investigador de Universidad o centros públicos de investigación: ¿Nuevos plantamientos en materia de propiedad intelectual?*, in FERNANDO CARBAJO CASCÓN, M<sup>a</sup>. MERCEDES CURTO POLO (a cura di), *Propiedad intelectual y transferencia de conocimiento en universidades y centros públicos de investigación*, 2018, p. 335 ss.

EBERLE M., *March-in rights under the Bayh-Dole Act: Public Access to Federally Funded Research*, in *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 3, Issue 1, 1999, p. 155 ss.

EISENBERG R.S., *Public Research and Private Development: Patents and Technology Transfer in Government-Sponsored Research*, in *Virginia Law Review* 82, n. 8, 1996, p. 1663 ss.

ELHAUGE E., *Treating RAND Commitments Neutrally*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 9, 2013, p. 859 ss.

ERRICO P., *I brevetti sulle biotecnologie fra ricerca pubblica e sviluppo privato. Indicazioni dall'esperienza statunitense*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, 6, p. 311 ss.

ERUTKU C., PRIEGUE FREIRE A., RICHELLE Y., *Licensing Innovations with Exclusive Contracts*, in *Rev. Ind. Organ*, 2007, p. 261 ss.

ETZKOWITZ H., LEYDESDORFF L., *Universities and the global knowledge economy: A triple helix of university–industry–government relations*, 1997.

ETZKOWITZ H., LEYDESDORFF L., *The dynamics of innovation: From national systems and “Mode 2” to a triple helix of university–industry–government relations*, in *Research Policy*, 2000, 29, p. 109 ss.

ETZKOWITZ H., A. WEBSTER, C. GEBHARDT, B.R. CANTISANO TERRA, *The Future of the University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm*, in *Research Policy*, 29, 2000, p. 313 ss.

ETZKOWITZ H., *Networks of innovation: Science, technology and development in the triple helix era*, in *International Journal of Technology Management & Sustainable Development*, 1, 2002, p. 7 ss.

ETZKOWITZ H., M. KLOFSTEN, *The innovating region: toward a theory of knowledge-based regional development*, in *R&D Management*, 2005, p. 243 ss.

EVANGELIO LLORCA M. R., *La propiedad intelectual sobre obras creadas por personal investigador al servicio de universidades y otras entidades públicas de investigación*, in *AAVV, Estudios sobre la Ley de de Propiedad Intelectual: últimas reformas y materias pendentias*, 2016, p. 209 ss.

FABBIO P., *L’abuso di dipendenza economica*, Milano, 2006.

FABIANI M., *Disconoscimento di paternità intellettuale e tutela della personalità*, in *IDA*, Vol. 39, 2, 1968, p. 131 ss.

FALCE V., *Tecniche di protezione delle informazioni riservate. Dagli accordi TRIPS alla Direttiva sul segreto industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2016, 4-5, I, p. 129 ss.

FALCE V., *Dati e segreti. Dalle incertezze del Regolamento Trade secret ai chiarimenti delle Linee Guida della Commissione UE*, in *IDI*, 2018, 2, p. 155 ss.

FARRELL J., HAYES J., SHAPIRO C., SULLIVAN T., *Standard Setting, Patents, and Hold-Up*, in *Antitrust Law Journal*, vol. 74, 2007, p. 611 ss.

FELDMAN M., FELLER I., BERCOVITZ J., BURTON R., *Equity and the Technology Transfer Strategies of American Research Universities*, in *Management Science*, vol. 48, 1, 2002, p. 105 ss.

FERRARESI M., *Le invenzioni dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca*, in *M. Scuffi – M. Franzosi*, 2014, p. 1026 ss.

- FERRARI F., *Le norme processuali del codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 276 ss.
- FIENGO C., *Art- 72 - Rapporti pendenti*, in C. Cavallini (a cura di), *Commentario alla legge fallimentare. Volume 2: Art. 64-123*, 2010, p. 345 ss.
- FLORIDIA G., *Ricerca universitari e invenzioni brevettabili*, in *Dir. ind.*, 1996, p. 447 ss.
- FLORIDIA G., *Le invenzioni universitarie*, in *Dir. Ind.*, 3/2001, p. 213 ss.
- FLORIDIA G., *Le invenzioni universitarie secondo il pacchetto Tremonti - Legge 18 ottobre 2001, n.383 - Capo III*, in *Dir. Ind.*, 1, 2002, p. 9 ss.
- FLORIDIA G., *Le invenzioni universitarie*, in *IDI*, 2007, 4, p. 313 ss.
- FORMIGGINI A., *Il fallimento e i diritti sui beni immateriali*, in *Riv. dir. civ.*, 1956, I, p. 1109 ss.
- FOSFURI A., *The Licensing Dilemma: Understanding the Determinants of the Rate of Technology Licensing*, in *Strategic Management Journal*, Vol. 27, 12, 2006, p. 1141 ss.
- FRANZOSI M., *Il codice della proprietà industriale*, CEDAM, 2005.
- FRANZOSI M., *Royalty per uso di brevetto standard: But for, Georgia Pacific, Apportionment*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2015, p. 258 ss.
- FRASSI P.A.E., *Innovazione derivata, brevetto dipendente e licenza obbligatoria*, in *Riv. dir. ind.*, I, 212, 2006, p. 212 ss.
- FRIGNANI A., voce *Inibitoria*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, p. 564 ss.
- FRIGNANI A., *Patent Pools after EU Reg. n. 316/2014 providing for a block exemption of categories of technology transfer agreements*, in *Dir. comm. int.*, 2016, p. 343 ss.
- FUMAGALLI L., *Le proposte di riforma della Commissione di studio e l'arbitrato del commercio internazionale: brevi note sulla tutela cautelare e una brevissima postilla sulla impugnazione del lodo*, in *Giurisprudenza arbitrale*, 1/2017, p. 149 ss.
- GABRIELLI E., *La disciplina generale dei rapporti pendenti*, in F. Vassalli, F.P. Luiso, E. Gabrielli (diretto da), *Trattato del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Torino, 2014, p. 121 ss.

GALLASCH S., *The Referral of Huawei v. ZTE to the CJEU: Determining the future of remedies in the context of standard-essential patents*, in *European Competition Law Review*, 2013, p. 443 ss.

GALLI C., *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, i, p. 19 ss.

GALLI C., *La nuova disciplina delle invenzioni realizzate da pubblici ricercatori*, in *Dir. e pratica società*, 2002, 2, p. 37 ss.

GALLI C., *Le invenzioni dei dipendenti nel progetto di codice della proprietà industriale*, in *Il Codice della proprietà industriale. Atti del convegno AIPPI di Milano del 5 febbraio 2004*, in *Quaderni di AIDA* n. 11, Milano, 2004, p. 42 ss.

GALLI C., *La tutela contro il parassitismo nel «nuovo» codice della proprietà industriale*, in AA.VV., *Il progetto di novella del cpi. Le biotecnologie. Atti del convegno AIPPI tenuto a Milano il 17 febbraio 2006*, Milano, 2007, p. 105 ss.

GALLI C., *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine sul mercato globale: convergenze e conflitti*, in *diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2015, p. 1 ss.

GALLI C., *Potenziale perpetuità della tutela del know-how e contrattualizzazione degli impegni di riservatezza*, in *IDI*, 2, 2018, p. 113 ss.

GALLI C., *Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili nel diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2019, 2, p. 57 ss.

GALLI C., *Le nuove tendenze della giurisprudenza italiana in materia di risarcimento del danno e retroversione degli utili da contraffazione e concorrenza sleale*, in *IDI*, 2020, 3, p. 299 ss.

GARACI I., *La reversione degli utili fra tecniche risarcitorie e restitutorie*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2017, 6, p. 313 ss.

GATES S., MAIER J., *Brulotte's continuing shadow over patent licensing*, in *Journal of Intellectual Property Law and practice*, Vol. 4, 3, 2009, p. 181 ss.

GEE H., *Privatization ahead for BTG*, in *Nature*, 1992, vol. 349, p.272.

GENOVESE A., *Effetti del fallimento sui contratti in corso di esecuzione. Prime considerazioni sulle novità della riforma*, in *Dir. fall.*, 2006, I, p. 1148 ss.

GERADIN D., *Moving Away from High-Level Theories: A Market-Driven Analysis of FRAND in the Context of Standardization*, in *Antitrust Bulletin*, disponibile al seguente indirizzo <https://ssrn.com/abstract=2371732>.

GERADIN D., *European Union Competition Law, Intellectual Property Law and Standardization*, in J. Contreras (Ed.), *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law: Competition, Antitrust, and Patents*, Cambridge Law Handbooks, 2017.

GERAGHTY T.F., *Legal clinics and the better trained lawyer (redux): a history of clinical educational at Northwestern*, in *Northwestern University Law Review*, Vol. 100, No 1, 2006, pp. 231-257.

GHERARDINI A., *Squarci nell'avorio. Le università italiane e l'innovazione economica*, Firenze, Firenze University Press, 2015.

GHIDINI G., *I diritti di proprietà industriale nel fallimento*, in *Riv. dir. ind.*, 1974, I, p. 48 ss.

GHIDINI G., CAVANI G., PISERÀ P.F., *Il caso Pfizer*, in *Riv. Dir. Civ.*, fasc. 6, 2015, p. 1584 ss.

GHIDINI G., DE BENEDETTI F., *Codice della proprietà industriale: commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione*, 2006.

GHIDINI G., PANUCCI M., *La disciplina dei brevetti per invenzioni nel nuovo Codice della Proprietà Industriale*, in *IDI*, 1/2005, p. 23 ss.

GHIDINI G., TRABUCCO G., *Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri pro-concorrenziali di ragionevolezza*, in *ODC*, 1, 2017.

GIANNACCARI A., *Standard e protocolli: al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato*, in *Mercato, concorrenza, regole*, I, 2004, p. 21 ss.

GIBBONS M., LIMOGES C., NOWOTNY H., SCHWARTZMAN S., SCOTT P., TROW, M., *The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies*, Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc., 1994.

GILBERT R., SHAPIRO C., *Antitrust Issues in the Licensing of Intellectual Property: The Nine No-No's Meet in the Nineties*, in *Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics*, 283, 1997, p. 322 ss.

GIUDICI S., “Certezze” e “incertezze” del diritto della proprietà industriale e intellettuale, in *Riv. dir. ind.*, 2019, fasc. 6, p. 456 ss.

GODDARD J., VALLANCE P., *The University and the City*, Routledge, 2013.

GODDARD J., HAZELKORN E., VALLANCE P., *The Civic University: The Policy and Leadership Challenges*, 2016.

GODDARD J., KEMPTON L., *The Civic University: Universities in leadership and management of place*, in *Centre for Urban and Regional Development Studies*, Newcastle University, 2016.

GRANIERI M., *Circolazione (mancata) dei modelli e ricerca delle soluzioni migliori. Il trasferimento tecnologico dal mondo universitario all'industria e la nuova disciplina delle invenzioni d'azienda*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, p. 61 ss.

GRANIERI M., *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, 4/5, 2004, p. 138 ss.

GRANIERI M., *La disciplina delle invenzioni accademiche nel codice della proprietà industriale*, in *IDI*, 1, 2005, p. 29 ss.

GRANIERI M., *Proprietà intellettuale, standard di fatto e obbligo di licenza*, in *IDI*, 5, 2005, p. 500 ss.

GRANIERI M., *Gli accordi attraverso i quali si realizza il trasferimento di tecnologie*, in Granieri M., Colangelo G., De Michelis F. (a cura di), *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia. Profili contrattuali e di diritto della concorrenza*, 2009, p. 55 ss.

GRANIERI M., *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria. Invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico*, Mulino, 2010.

GRANIERI M., *La selezione del contraente nella valorizzazione dei risultati della ricerca degli enti pubblici*, in *Riv. dir. privato*, 2011, p. 585 ss.

- GRANIERI M., *Valutazione “qualitativa” della proprietà industriale, rating dei titoli brevettuali e stima del rischio nelle operazioni di finanziamento*, in *Giur. comm.*, 4, 2012, p. 510 ss.
- GRANIERI M., *I compensi agli inventori della ricerca accademica*, in *Corriere tributario*, 12, 2019, p. 1117 ss.
- GRANIERI M., R. PARDOLESI, *L’amministrazione «diversamente» pubblica e la selezione del contraente. Il nodo dei contratti di ricerca, sviluppo e trasferimento di tecnologia*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2, 2020, p. 281 ss.
- GRANIERI M., A. BASSO, *Capacity Building in Technology Transfer. The European Experience*, 2019.
- GRECO P., *I diritti sui beni immateriali. Ditta. Marchi. Opere dell’ingegno. Invenzioni industriali*, Torino, 1948.
- GRECO P. – VERCELLONE P., *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino, 1968.
- GRECO P. – VERCELLONE P., *I diritti sulle opere dell’ingegno*, Torino, 1974.
- GUEBERT J.M., BUBELA T., *Implementing Socially Responsible Licensing for Global Health: Beyond Neglected Diseases*, in *Science Translation medicine*, vol.6, Issue 260, 2014, p. 260 ss.
- GUGLIELMETTI G., *Il fallimento come pretesa causa di estinzione del diritto al marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1962, II, p. 278 ss.
- GUGLIELMUCCI L., *Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti*, in *Comm. Scialoja-Branca. Legge fallimentare*, Bologna-Roma, 1979, p. 96 ss.
- GUGLIELMUCCI L., *Rapporti pendenti*, in *Commentario Jorio*, 2006, p. 1131.
- ULLRICH H., *Patents and Standards – A Comment on the German Federal Supreme Court Decision Orange Book Standard*, in *ICC*, 41, 3, 2010, p. 337 ss.
- HAYTERA C.S., ROOKSBYB J.H., *A legal perspective on University Technology Transfer*, in *The Journal of Technology Transfer*, Vol. 41, Issue 2, 2016, p. 269 ss.
- HELLER M., *The tragedy of anticommons: property in the transition from Marx to markets*, in *Harvard Law Review*, 1998, 111, p. 622 ss.



HELLER M., *The Gridlock Economy. How Too Much Ownership Wrecks Markets, Stops Innovation, and Costs Lives*, Basic Books, New York, 2008.

HENNINGSSON K., *Injunctions for Standard Essential Patents Under FRAND Commitment: A Balanced, Royalty-Oriented Approach*, in ICC, 47, 4, 2016, p. 438 ss.

HILTY R.M., *Lizenzvertragsrecht. Systematisierung und Typisierung aus schutzund schuldrechtlicher Sicht*, Bern, 2001, p. 237 ss.

JAKOBS M. – F. HÜBENER, *SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE*, in *European Competition Law Review*, 2016, p. 33 ss.

JENSEN R.A., THURSBY M., *Proofs and Prototypes for Sale: The Licensing of University Inventions*, in *American Economic Review*, vol. 91, p. 240 ss.

JORIO A., *I rapporti giuridici pendenti*, in Ambrosini-Cavalli-Jorio (a cura di), *Il fallimento*, in *Trattato di diritto commerciale*, XI, 2, diretto da Cottino, Padova, Cedam, 2008, p. 469 ss.

JORIO A., *Il fallimento*, in *Trattato Cottino*, XI, Vol. 2, 2009, p. 478 ss.

KESAN J.P., *Transferring Innovation*, in *Fordham Law Review*, 2009, p. 2169 ss.

KILGER C., BARTENBACH K., *New Rules for German Professors*, in *Science*, 2002, vol. 298, p. 1773 – 1175.

KIM-HELMS S., *Review of Key Clauses in University/Biotechnology Industry Licensing Agreements*, in *Les Nouvelles*, 2007, p. 371 ss.

KIMSKY S., *The Profit of Scientific Discovery and its Normative Implications*, in *Chicago Kent Law Review*, Vol. 75, Issue 1, 1999, pp. 15- 39.

KOTKIN M.J., *Clinical Legal Education and the Replication of Hierarchy*, in *Brooklyn Law School Legal Studies*, Vol. 26, Issue 1, 2019, pp. 287 – 306, disponibile al seguente indirizzo <http://ssrn.com/abstract=3473809>.

LANDES W.M., POSNER R.A., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard Univ. Press, 2003.

LAWRENCE S., *The competition law treatment of no-challenge clauses in license agreements: an unfortunate revolution?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 9(10), p. 802 ss.

- LEBERT D. – VERCELLONE C., *Il ruolo della conoscenza nella dinamica capitalistica di lungo periodo: l'ipotesi del capitalismo cognitivo*, in C. Vercellone, *Capitalismo cognitivo. Conoscenza e finanza nell'epoca postfordista*, Roma, 2006, p. 22.
- LEMLEY M. – SHAPIRO C., *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2013, p. 1135 ss.
- LEONE M.I., REICHSTEIN T., *Licensing in-fosters rapid invention! The effect on the grant-back clause and technological unfamiliarity*, in *Strategic Management Journal*, in *Strategic Management Journal*, Vol. 33, 2012, p. 965 ss.
- LEVI A., *Cenni sulla comunione di invenzione industriale*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977.
- LIBERTINI M., *Appunti sulla nuova disciplina delle "invenzioni universitarie"*, in *Foro.it*, 2002, p. 2170 - 2175.
- LIBERTINI M., *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, p. 49 ss.
- LIBERTINI M., *Tutela e promozione delle creazioni intellettuali e limiti funzionali della proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2014, p. 299 ss.
- LIBERTINI M., *Short Remarks on the Huawei Decision (European Court of Justice C-370/13). Towards a Regulation of FRAND Licenses of Standard Essential Patents*, in *ODC*, 1, 2017.
- LIBERTINI M., *Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come oggetto di diritti di proprietà intellettuale*, in *IDI*, 2017, 6, p. 566 ss.
- LIBERTINI M., *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND*, in *ODC*, 1, 2017.
- LIMARDO, *Marchi, brevetti ed invenzioni non brevettate nel fallimento dell'impresa*, in *Dir. fall.*, 1978, I, p. 536 ss.
- LIPSEY R., CARLAW K., BEKAR C., *Economic Transformations. General Purpose Technologies and Long Term Economic Growth*, OUP, 2005.
- LISSONI F., PEZZONI M., POTÍ B., ROMAGNOSI S., *University autonomy, IP legislation and academic patenting: Italy, 1996-2007, working paper 2012*.

LO BUE M., *Patent Holdup and Holdout Under the New IEEE's Policy: Are These Breaches of Competition Law?*, in *MIPLC Master Thesis Series*, 2016, p. 1 ss., disponibile al seguente indirizzo [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2999806](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2999806).

LOMBARDINI I., *Arbitrato e misure coercitive indirette*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2020, p. 45 ss.

LOMBARDINI I., *Considerazioni sui principali aspetti del nuovo Regolamento degli arbitrati in materia di arte della Camera arbitrale di Venezia*, in *Rivista dell'Arbitrato*, 3, 2020, p. 509 ss.

LOPOPOLO S., *Le tutele individuali del consumatore*, in A. Catricalà, C.E. Cazzato, F. Fimmanò (a cura di), *Diritto Antitrust*, 2021, Milano, p. 1691 ss.

LOPOPOLO S., *Le tutele collettive dei consumatori*, in A. Catricalà, C.E. Cazzato, F. Fimmanò (a cura di), *Diritto Antitrust*, 2021, Milano, p. 1717 ss.

LORENZATO F., *Commento sub art. 243*, in A. VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, 2013, p. 1713 ss.

LUMINOSO A., *La tutela aquiliana dei diritti personali di godimento*, Milano, 1972.

LUNDQVIST B., *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws - The rise and Limits of Self- Regulation. New horizons in competition law and economics*, 2014.

MACDONALD S., *Seducing the goose: a fresh perspective on university patenting*, in *IPR Helpdesk Bulletin*, n. 47, 2009, p. 1 ss.

MANGINI V., *La licenza di brevetto*, Padova, 1970.

MANSANI L., *Invenzioni dei dipendenti (art. 64 c.p.i.)*, in [www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php](http://www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php).

MANSANI L., *Invenzioni dei dipendenti e comunione: modifiche discutibili che complicano le cose*, in *IDI*, 6, 2010, p. 525 ss.

MARELLA M.R., RIGO E., *Le cliniche legali, i beni comuni e la globalizzazione dei modelli di accesso alla giustizia e di lawyering*, in *Rivista critica del diritto privato*, 4, 2015, p. 537 ss.

- MARTÍN ARESTI P., *Transferencia, licencias y gravámenes*, in A. Bercóvitz Rodríguez Cano, R. Bercóvitz Álvarez, T. Reuters Aranzadi (a cura di), AAVV., *La nueva Ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Navarra, 2015, p. 347 ss.
- MARZANO P., *Risarcimento del danno e reversione degli utili nel diritto d'autore*, in *IDI*, 2012, p. 127 ss.
- MASCARELLO C., *I rapporti giuridici pendenti nella riforma della legge fallimentare*, p. 293.
- MASSARO T.A., *Innovation, Technology transfer, and Patent Policy: The University Contribution*, in *Virginia Law Review* 82, 1996, pp.1729 – 1735.
- MAUGERI M., *Frاند commitments e disciplina del contratto*, in *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, Tomo II, Milano, 2015, Giuffé, (nt. 42), p.1033 ss.
- MAUME P., *Huawei./ZTE, or, how the CJEU closed the Orange Book*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2016, p. 207 ss.
- MAZZARO A., *La decadenza del brevetto per mancato pagamento dei diritti è automatica a prescindere dalla procedura attivata dall'UIBM*, in *Diritto & Giustizia*, 2019, 87.
- MC GRAY B.M., LEVEY A.C., *Patents, products, and public health: an analysis of the CellPro March-in Petition*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 1999, vol. 14, p. 1095 ss.
- MCCUTCHEON P., *European Commission Initiatives Supporting Technology Transfer*, in M. GRANIERI, A. BASSO, *Capacity Building in Technology Transfer. The European Experience*, 2019, pp. 9-28.
- MELI V., *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 TFUE ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale*, in *ODC*, 1, 2014.
- MELI V., *The CJEU Judgment in the Huawei/ZTE Case. Getting Around the Problem of FRAND Commitments and Competition Law*, in *ODC*, 1, 2017.
- MERGES R.P., *The law and economics of employee inventions*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, 1999, vol. 13, pp. 1-54.

MERLINO P., MERIANI M., *Abusi e IP*, in A. Catricalà, C.E. Cazzato, F. Fimmanò (a cura di), *Diritto Antitrust*, 2021, Giuffrè, Milano, p. 448 ss.

MEZZANOTTE F., *Garanzie del credito e proprietà industriale: riflessioni sulla collateralization delle licenze esclusive*, in *Riv. Dir. Civ.*, 5, 2014, p. 1168 ss.

MEZZANOTTE F., *La conformazione negoziale delle situazioni di appartenenza. Numerus clausus, autonomia privata e diritti sui beni*, Napoli, 2015.

MILLER A.D., GAL M.S., *Licensee Patent Challenges*, in *Yale Journal on Regulation*, Vol. 32, n.1, 2015, p. 121 ss.

MILLER A.D., GAL M.S., *Patent Challenge Clauses: A New Antitrust Offense?*, in *Iowa Law Review*, Vol. 102, Issue 4, 2017, p. 1477 ss.

MINOLI E., *L'acquiescenza nel processo civile*, Milano, 1942, p. 358, nota 118.

MIMURA C., *Technology licensing for the benefit of the developing world: U.C. Berkeley's socially responsible licensing program*, in *Journal of the Association of University Technology Managers* 18(2), 2006, p. 295 ss., disponibile su [http://www.autm.net/AM/Template.cfm?Section=Global\\_Health&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=378](http://www.autm.net/AM/Template.cfm?Section=Global_Health&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=378).

MIMURA C., *Nuanced management of IP rights: Shaping industry-university relationships to promote social impact. In Working within the boundaries of intellectual property: Innovation policy for the knowledge society*, Oxford University Press, 2010, p. 269 ss., disponibile al seguente indirizzo <http://www.valorproject.org/uploads/Partner:%20Valorisation%20Tool%20Box/15%20UC%20Berkeley%20on%20Responsible%20value%20creation.pdf>;

MONOTTI A.L., RICKETSON S., *University and Intellectual Property. Ownership and exploitation*, 2003.

MONTALENTI P., *L'arbitrato nelle proposte della Commissione, Alpa: un'introduzione*, in *Giurisprudenza arbitrale*, 1/2017, p. 97 ss.

MORO VISCONTI R., *Valutazione dei brevetti e stima del danno da contraffazione*, in *IDI*, 2017, 5, p. 419 ss.

MORO VISCONTI R., *I beni immateriali: valutazione e merito creditizio. Know-how, brevetti, marchi, start-up, software, app, big data, intelligenza artificiale, IoT, social network*, Roma, 2018.

MORRIS P.S., *Patent Licensing and No Challenge Clauses: A Thin Line Between Article 81 EC Treaty and the New Technology Transfer Block Exemption Regulation*, in *Intellectual Property Quarterly*, Issue 2, 2009, p. 217.

MOWERY D.C., SAMPAT B.N., *The Bayh-Dole Act of 1980 and University-Industry Technology Transfer: A Model for Other OECD Governments*, in *Journal of Technology Transfer* 30, 2005, pp.115-127.

MUNTEANU R., *University Research and Technology Transfer - A Competing Risks Approach*, in *Research on Humanities and Social Sciences*, Vol. 5, n. 16, 2015, p. 29 ss.

MUSSO A., *Azione di contraffazione e azione di concorrenza sleale: alcune questioni sulla legittimazione ad agire dei licenziatari e dei distributori (nota a Cass., 7 luglio 1997, n. 6101)*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, p. 286 ss.

MUSSO A., *Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni "universitarie" (con alcune osservazioni sul regime delle altre creazioni immateriali)*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, tomo II, 2004, pp. 1061 – 1126.

MUSSO A., *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza (Artt. 2563-2574; 2584-2601)*, in *Comm. Scialoja- Branca*, Bologna-Roma, 2012, p. 763 ss.

MUSSO A., *Grounds of protection: how far does the incentive paradigm carry?*, in A. Ohly (a cura di), *Common principles of European intellectual property law*, in *Mohr Siebeck*, Tubinga, 2012, p. 33 ss.

NARDO G.N., *Riflessioni sulla azione inibitoria*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, fasc.4, 2016, p.1371 ss.

NECCHI G., *Il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale (c.d. "patent box")*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2, 2016, pp. 92 – 125.

NELSON R.R., *The Contribution of American Research Universities to Technological Progress*, in *Industry*, lavoro presentato alla conferenza "Science as an Institution. The Institutions of Science", Università di Siena, 25-26 gennaio 2002.

NGUYEN T.Y, VERAS J., SHAHZAD M.A., *Recent Experiences in Policy Implementation of Socially Responsible Licensing in Select Universities Across Europe and North America: Identifying Key Provisions to Promote Global Access to Health Technologies*, in *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*, Volume LIII No. 3, 2019, p. 189 ss.

NIGRO A. – VATTERMOLI D., *Diritto della crisi delle imprese*, 2017.

NOSOTTI, *Cessione del marchio e azione revocatoria*, in *Dir. ind.*, 1994, p. 552 ss

O'CONNOR S., GRAFF G.D., WINICHOFF D.E., *Legal context of University intellectual property and technology transfer – a report prepared for the Committee on Management of University Intellectual Property – National Research Council National Academy of Sciences*, 2010, p. 85.

OPPO G., *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, p.1 ss.

ORSTAVIK I.B., *Technology Transfer Agreements: Grantbacks and No Challenge Clauses in the New EC Technology Transfer Regulation*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 36 (1), 2005, p. 83 ss.

OSTI C., *Il caso Huawei: ancora sul diritto della concorrenza come clausola generale del diritto civile*, in *ODC*, 1, 2017.

OTTOLIA A., *Employees' Intellectual Property Rights - Italy*, in *Employees' Intellectual Property Rights*, Sanna Wolk e Kacper Szkalej (a cura di), 2017, p. 209 ss.

PALUCHOWSKI A., *Commento all'art. 72 legge fallimentare*, in M. Bocchiola, A. Paluchowski (a cura di), *Codice del fallimento*, Giuffrè, 2013, p. 887

PANZANI L., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Tomo IV, UTET.

PARDOLESI P., *La retroversione degli utili nel nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale*, in *IDI*, 2005, p. 1 ss.

PASCHI C., *L'oggetto della tutela delle informazioni riservate*, in GALLI – GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, p. 897 ss.

PASTORE M., *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, in G. Resta (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Milano, 2011.

- PATTI A., *I rapporti giuridici preesistenti nella prospettiva della liquidazione fallimentare*, in *Fallimento*, 2006, p. 877 ss.
- PELLACANI G., *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, nella collana Studi di diritto del lavoro (già diretta da L. Galantino – S. Hernandez), Torino, 1999.
- PELLACANI G., *Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale. Per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore*, in *Quaderni AIDA*, 2005, p. 28 ss.
- PELLEGRINO R., *Gli effetti del fallimento sul contratto di edizione: breve commento alle novità introdotte dalla riforma*, in *Dir. fall.*, 2000, V, p. 1110 ss.
- PETIT N., *Huawei v. ZTE: Judicial Conservatism at the Patent-Antitrust Intersection*, in *CPI Antitrust Chronicles*, Vol. 10, 2, disponibile su SSRN al seguente link <https://ssrn.com/abstract=2681377>.
- PETIT N., *EU Competition Law Analysis of FRAND Disputes*, in *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law*, J. Contreras ed., Cambridge University Press, 2017.
- PHILPOTT K., DOOLEY L., O'REILLY C., LUPTON G., *The entrepreneurial university: Examining the underlying academic tensions*, in *Technovation*, 31, 2011, pp. 161-170.
- PICCALUGA A., *La valorizzazione della ricerca scientifica. Come cambia la ricerca pubblica e quella industriale*, 2001, pp. 35-38.
- PICHT P.C., *The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, in *European Competition Law Review*, 2016, p. 365 ss.
- PIEMONTE G., *Le operazioni economiche di trasferimento tecnologico tra università e imprese*, 2013.
- PIETRABASSA R., CONTI G., *Strategia per un rapporto responsabile fra ricerca pubblica e industria*, in *L'industria*, 3, 2005, pp. 419 - 444.
- PISANO G.P., *Using Equity Participation to Support Exchange: Evidence from the Biotechnology Industry*, in *Journal of Law, Economics & Organization*, 5, issue 1, 1989, p. 109 ss.



POMA L., RAMACCIOTTI L., *La valorizzazione della ricerca universitaria mediante l'interpolazione dei saperi. Infrastrutture materiali ed immateriali*, in *L'Industria*, 2008, numero speciale 629, pp. 269-298.

PRESTI G., *Commento sub art. 72*, in A. Jorio, M. Fabiani (a cura di), *Il nuovo diritto fallimentare*, I, p. 1236 ss.

PUNZI C., *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2<sup>a</sup> ed., CEDAM, 2012.

RASMUSSE E., RICE M.P., *A framework for government support mechanisms aimed at enhancing university technology transfer: the Norwegian case*, in *International Journal of Technology Transfer and Commercialisation*, 11 (1), 2012, pp. 1-25.

RATO M. – ENGLISH M., *An Assessment of Injunctions, Patents, and Standards Following the Court of Justice's Huawei/ZTE Ruling*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2016, p.103 ss.

REGIBEAU P., ROCKETT K., *Assessment of potential anticompetitive conduct in the field of intellectual property rights and assessment of the interplay between competition policy and ipprotection. European Commission Competition Report*, 2011.

REITZIG M., HENKEL J., HEATH C., *On sharks, trolls, and their patent prey—Unrealistic damage awards and firms' strategies of "being infringed"*, in *Res. Policy*, 36 (1) (2007), p. 134 ss.

REITZIG M., HENKEL J., SCHNEIDER F., *Collateral damage for R&D manufacturers: how patent sharks operate in markets for technology*, in *Ind. Corp. Change*, 19 (3), (2010), p. 947 ss.

RENZI S., *I diritti morali e patrimoniali del lavoratore-inventore tra brevettazione e segretezza industriale*, in *Dir. rel. ind.*, 2019, 4, p. 1126 ss.

RINALDI L., *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, p. 432 ss.

RICCI G.F., *Sub art. 818 c.p.c.*, in *Arbitrato*, a cura di Carpi, 2<sup>a</sup> ed., Bologna, 2016, p. 591.

RICCI M., *La retribuzione del lavoro intellettuale*, in *AIDA*, 2005, p. 104 ss.

RICOLFI M., *Le invenzioni brevettabili e ricerca universitaria ed ospedaliera*, in *IDI*, 1/1998, p.10 ss.

RICOLFI M., *I segni distintivi*, Torino, 1999.

RICOLFI M., *La tutela del marchio*, in P. AUTERI- G. FLORIDIA, (a cura di) *Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza*, VI ed., Torino, 2020, p. 137 ss.

RIVOLTA F., *Ditta e marchi nel fallimento*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, p. 930 ss.

RODILLA MARTI C., *Cláusulas de terminación contractual en licencias de tecnología y continuación del pago de los royalties tras la nulidad de la patente*, in *Revista de derecho de la competencia y de la distribución*, 22, 2018.

RODILLA MARTI C., *Patentes y clausulas de no oposición en acuerdos de resolución de conflictos*, in *La Ley Mercantil*, 43, 2018, p.

RODILLA MARTI C., *No-challenge clause en licencias de patentes y derecho de la competencia*, in J. M. Serrano Cañas (cord.), A. Casado Navarro; L. M. Miranda Serrano (dir.), J. Costas Comesaña (dir.), *Derecho de la competencia, desafíos y cuestiones de actualidad*, 2018, p. 523 ss.

ROOKSBY J.H., *When Tigers Bare Teeth: A Qualitative Study of University Patent Enforcement*, in *Akron Law Journals*, Vol. 46, 2013, p. 169 ss.

ROOKSBY J.H., *Innovation and litigation: Tensions between universities and patents and how to fix them*, in *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 15, Issue 2, 2013, p. 312 ss.

ROOSE-SNYDERT B., DOYLE M.K., *The Global Health Licensing Program: A New Model for Humanitarian Licensing at the University Level*, in *American Journal of Law & Medicine*, n. 35, 2009, p. 281 ss.

ROSSI F., *Commento sub art. 65 c.p.i. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca*, in A. VANZETTI (a cura di) *Codice della proprietà industriale*, 2013, p. 809 - 824.

- ROTHWELL R., DODGSON M., *European technology policy evolution — convergence towards SMEs and regional technology-transfer*, in *Technovation* 12 (4), 1998, pp. 223–238.
- ROTONDI M., *Diritto industriale*, CEDAM, 1965.
- ROVATI A.M., *Onere di attuazione*, in SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, 2013.
- SALTER A., D'ESTE P., PAVITT K., SCOTT A., MARTIN B., GEUNA A., NIGHTINGALE P., PATEL P., *Talent, Not Technology: The Impact of Publicly Funded Research on Innovation in the UK*, in *SPRU – Science and Technology Policy Research*, University of Sussex, Brighton (UK), 2000.
- SALVANESCHI L., *Sub art. 818 c.p.c.*, in *Arbitrato*, Bologna, 2014, p. 625 ss.
- SANTINI G., *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959.
- SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, 1996.
- SCUFFI M., *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, Milano, 2001.
- SCUFFI M., M. FRANZOSI, FITTANTE A., *Il codice della proprietà industriale*, CEDAM, 2005.
- SCUFFI M., *Le interferenze tra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina antitrust: problematiche processuali e sostanziali*, in *Concorrenza e mercato*, 2006, pp. 485 – 516.
- SCUFFI M., *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano, 2009.
- SERVER A.C., SINGLETON P., *Licensee patent validity challenges following Medimmune: implications for patent licensing*, in *Hastings science and technology Law Journal*, vol. 3, n.2, 2011, p. 243 ss.
- SHANE S., *Selling University Technology: Patterns from MIT*, in *Management Science*, vol. 48, No. 1, *Special Issue on University Entrepreneurship and Technology Transfer*, 2002, p. 122 ss.
- SHAPIRO C., *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*, in *Innovation Policy and the Economy*, 2001.

- SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1990.
- SENA G., *Una norma da riscrivere*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, I, pp. 243 - 246.
- SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, nel *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. CICU e F. MESSINEO e continuato da L. MENGONI, Milano, 2011.
- SIDAK J.G., *The meaning of FRAND, Part I: Royalties*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 9(4), p. 969 ss.
- SIRACUSA V., *Gli effetti del fallimento dell'editore sui rapporti di edizione*, in *Dir. fall.*, I, 1983, p. 360 ss.
- SPADA P., *La circolazione della privativa*, in T. RAVÀ, in *Diritto industriale*, 1988, II.
- SPOLIDORO M.S., *Misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982.
- SPOLIDORO M. S., *Fallimento e diritti di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, p. 604 ss.
- SPOLIDORO M.S., *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, fasc. 3, 2009, p.149 ss.
- STEVENS A.J., EFFORT A., *Using Academic License Agreements to Promote Global Social Responsibility*, in *Les Nouvelles* 43 (2), 2008, p. 85 ss.
- STRIPPOLI C., *Gli apporti di know how nelle società di capitali*, in *IDI*, 2, 2018, p. 133 ss.
- SWANSON D., BAUMOL W., *Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standards Selection, and the Control of Market Power*, in *Antitrust Law Journal*, vol. 73, 2005, p. 1 ss.
- TARZIA G., *Gli effetti del fallimento sui rapporti pendenti dopo la riforma ed il decreto correttivo*, in *Fall.*, 2007, p. 1390 ss..
- THURSBY J.G., THURSBY M.C., *Who is Selling to the Ivory Tower? Sources of Growth in University Licensing*, in *Management Science, Special Issues on University Entre*, 2002, vol. 48, issue 1, 2002, pp. 90-104.

THURSBY J.G., THURSBY M.C., Chapter 6 *Knowledge Creation and Diffusion of Public Science with Intellectual Property Rights*, in *Frontiers of Economics and Globalization*, 2, 2007 p. 199 ss.

THURSBY J.G., THURSBY M.C., *Patterns of Research and Licensing Activity of Science and Engineering Faculty*, 2007, disponibile al seguente indirizzo <https://smartech.gatech.edu/handle/1853/10723>.

THURSBY J.G., THURSBY M.C., *University licensing*, Oxford Review of Economic Policy, 2007.

THURSBY M.C., THURSBY J.G., DECHENAUX E., *Shirking, Sharing Risk, and Shelving: The Role of University License Contracts*, NBER Working Paper No. w11128, 2005, p. 80 ss.

THURSBY M.C., THURSBY J.G., DECHENAUX E., *Inventor Moral Hazard in University Licensing: The Role of Contracts*, NBER Working Paper No. w14226, 2008.

TIRABOSCHI M., *Dottorati industriali, apprendistato per la ricerca, formazione in ambiente di lavoro. Il caso italiano nel contesto internazionale e comparato*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 1/XXIV, 2014, p. 73 ss.

N. THOMPSON, ZIEDONIS A.A., MOWERY D.C., *University Licensing and the Flow of Scientific Knowledge*, in *Research Policy*. Vol 47(6), p. 1060 ss disponibile al seguente link <https://ssrn.com/abstract=2899547> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2899547>.

UBERTAZZI L.C., *Invenzione e innovazione*, Milano, 1978.

UBERTAZZI L. C., *Profili soggettivi del brevetto*, Milano, 1985.

UBERTAZZI L.C., *I diritti d'autore e connessi. Scritti*, Milano, 2003.

UBERTAZZI L. C., *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, 2004, pp. 1727-1743.

UBERTAZZI L.C., *Spunti sulla valutazione dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, p. 116 ss.

UBERTAZZI L. C., *L'appartenenza dei risultati creativi dei dipendenti*, in *AIDA*, 2010, p. 516 ss. e in *Giornate di studio in ricordo di Giorgio Oppo: "Uomo, persona e diritto"*, in Accademia Nazionale dei Lincei, Atti dei convegni Lincei, Roma 6-8 maggio 2010, Scienze e lettere editore commerciale, Roma, 2013, p. 349 ss.

VALOIR T., *Government Funded Inventions: The Bayh-Dole Act and the Hopkins v. CellPro March-In Rights Controversy*, in *Texas Intellectual Property Law Journal*, 2000, vol. 8, pp. 211 – 234.

VAN EECKE P., KELLY J., BOLGER P., TRUYENS M., *Monitoring and analysis of technology transfer and intellectual property regimes and their use - Results of a study carried out on behalf of the European Commission (DG Research)*, Bruxelles, 2009.

VANZETTI A. – DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, V, VII e VIII edizione, Milano, 2005.

VASCO E., *La valutazione dei beni intellettuali nelle PMI*, IPSOA, 2004.

VATTERMOLI D., *Il contratto di licenza del marchio nel fallimento*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, p.115 ss.

VATTERMOLI D., *Commento sub art. 72*, in A. Nigro, M. Sandulli V. Santoro (a cura di), *La legge fallimentare dopo la riforma*, Vol. I e II, Torino, 2010, p. 992 ss.

VERCELLONE P., *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959.

VERCELLONE P., *Le invenzioni dei dipendenti*, Milano, 1961.

VESSIA F., *Tutela cautelare d'urgenza, obblighi di contrarre e competenza giurisdizionale nell'abuso di dipendenza economica*, in *Contr. e impr.*, 2013, p. 1293 ss.

VESSIA F., *Vincoli europei alle partecipazioni pubbliche e riflessi societari*, ESI, Napoli, 2020.

VESTERDORF B., *IP Rights and Competition Law Enforcement Questions*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2013, pp. 109 ss.

ZHAOQI C., *China*, in T. VINJE (cur.), *The intellectual property and antitrust law*, Ed. 5, 2020, p. 26 ss.

WARE L., WARREN J., *Rule of reason for post-expiration patent royalties*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 11, n.1, 2016, p. 37 ss.

#### ATTI E DOCUMENTI

BACKER&MCKENZIE, *Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market*, Publication Office of the European Union, 2013.

Comunicazione della Commissione COM(2003) 58 def. del 5 febbraio 2003 - *Il ruolo delle università nell'Europa della conoscenza.*

Comunicazione della Commissione IP/00/1035 del 21 settembre, *L'innovazione in un'economia fondata sulla conoscenza.*

Comunicazione della Commissione COM (2007) 182, *Improving Knowledge Transfer between Research Institutions and Industry Across Europe: Embracing Open Innovation, Commission's Recommendation of 10 April 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public organizations* (C (2008) 1329).

Comunicazione della Commissione COM(2010) 632 final, *Annual Report on research and technological development activities of the European Union in 2009.*

Comunicazione della Commissione COM(2017) 712 final, *Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali.*

*Consultative Expert Working Group (CEWG) Report on Research and Development: Financing and Coordination*, World Health Organization del 2016, disponibile al seguente indirizzo <https://www.who.int/phi/cewg/en/>.

HOGAN LOVELLS, *Report on Trade Secrets for the European Commission*, Publication Office of the European Union, 2013.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Committee on Management of University Intellectual Property, *Lessons from a generation of experience, Research, and Dialogue, Managing university intellectual property in the public interest*, National Academies Press, 2011.

NETHERLANDS FEDERATION OF UNIVERSITY MEDICAL CENTRES, *Ten principles for Socially Responsible Licensing*, 2019, disponibile al seguente indirizzo [https://ghiaa.org/wp-content/uploads/2020/05/33\\_Ten-Principles-for-Socially-Responsible-Licensing.pdf](https://ghiaa.org/wp-content/uploads/2020/05/33_Ten-Principles-for-Socially-Responsible-Licensing.pdf).

OECD, *Trade Policy Papers* No. 162, *Approaches to Protection of Undisclosed Information (Trade Secrets) Background Paper*, a cura di M. F. Schultz, D.C. Lippoldt, 2014, consultabile presso il sito <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/Chapter3-KBC2-IP.pdf>

OECD, *Frascati Manual. Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities*, OECD Publishing, 2015.

ANVUR, Rapporto biennale sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca 2018, disponibile al seguente link <http://www.anvur.it/rapporto-biennale/rapporto-biennale-2018/>.

Rapporto NetVal 2018 – “*La rete del trasferimento tecnologico si rafforza con la clinical innovation*”, disponibile alla seguente pagina web <https://netval.it/rapporto-netval-2018/>.

ISIS Annual Report 2017, disponibile alla seguente pagina web <https://innovation.ox.ac.uk/innovation-news/publications/annual-reports/>.

*Socially Responsible Licensing Program at U.C. Berkeley*, disponibile al seguente indirizzo <https://ipira.berkeley.edu/socially-responsible-licensing>.

WIPO, *Successful Technology Licensing*, 2015, disponibile al seguente indirizzo [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo\\_pub\\_903.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf).

WIPO, *Licensing Guide for developing countries*, 1977, disponibile al seguente indirizzo <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3169&plang=EN>.

ICC, *ICC Model International Transfer of Technology Contract*, 2009, disponibile al seguente indirizzo <https://iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/technology-transfer/>.

UNIDO, *Manual on technology transfer negotiation: reference for policy makers and practitioners on technology transfer*, 1996;

UNCTAD, *Transfer of Technology*, 2001, disponibile al seguente indirizzo <https://unctad.org/webflyer/transfer-technology>; Id, *Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology*, 1980.



La borsa di dottorato è stata cofinanziata con risorse del  
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP005),  
Fondo Sociale Europeo, Azione I.1 "Dottorati Innovativi con caratterizzazione Industriale"



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

