



Netval  
NETWORK PER LA  
VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA  
UNIVERSITARIA



POLITECNICO  
MILANO 1863



AICIPI  
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI  
CONSULENTI ED ESPERTI DI PROPRIETA'  
INDUSTRIALE DI ENTI E IMPRESE

## **Presentazione del Documento finale del Gruppo di lavoro Netval - AICIPI**

**Gli aspetti di Proprietà Industriale nelle Collaborazioni  
Università-Industria**

**Riflessioni sull'art. 65 del Codice di Proprietà Industriale**

## Premessa: le motivazioni del gruppo di lavoro

- Respiro strategico della collaborazione Università - Industria: insieme per innovare e competere
  - contributo della ricerca universitaria allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e alla realizzazione di nuovi prodotti/servizi
  - necessità di superare gli ostacoli alla collaborazione: diversità di linguaggio, asimmetrie informative, disallineamento dei rispettivi obiettivi
  - esigenza di porre attenzione ai processi di generazione di proprietà industriale nell'ambito delle collaborazioni Università - Industria
  
- Necessità di definizione di linee guida per la formulazione di soluzioni contrattuali che compongano gli interessi e le aspettative delle due parti

## Finalità del Gruppo di Lavoro

- Condividere obiettivi, esperienze e soluzioni operative al fine di creare una più proficua relazione fra realtà accademica e industriale
  
- Definire un modello relazionale validato capace di portare effetti positivi quali :
  - Abbattimento dei costi di transazione nella definizione di una relazione di ricerca Università –Industria
  - Sviluppo e incremento delle opportunità di relazione
  - Accrescimento del valore della relazione
  
- L'output è un documento che, da una parte, mette a confronto le differenti visioni fra Industria e Università e, dall'altra, contribuisce a fornire specifiche soluzioni contrattuali seppur non vincolanti

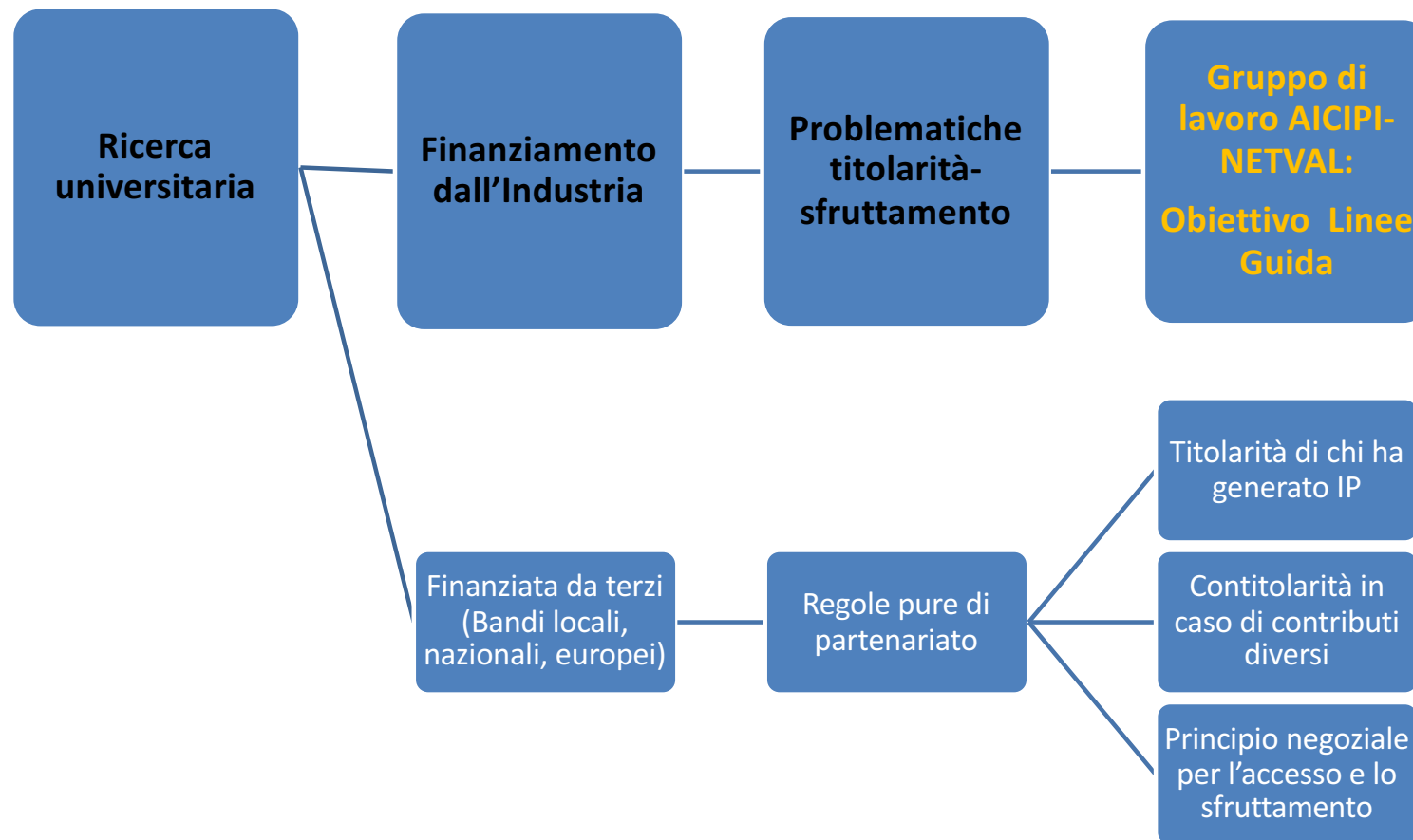
## Composizione del Gruppo di Lavoro

- Partecipanti al Gruppo di Lavoro sono stati:

Per AICIPI: Paolo Markovina - Electrolux Italia S.p.A.; Natale Pimpinelli - CTG-Italcementi; Luca Tedeschini – SKF; Silvia Merli - Bracco Imaging S.p.A.; Nicola Dalmaso - Telecom Italia S.p.A.; Elisabetta Mauri - Dompé farmaceutici spa; Daniele Frezzato - Sisvel Spa

Per Netval: Roberto Tiezzi – Politecnico di Milano, Vanessa Ravagni - Università degli Studi di Trento, Annamaria Tedesco – Massimo Barbieri - Politecnico di Milano, Giuseppe Conti, Maria Elena Turchi - Università degli Studi di Bologna

## Premessa: le motivazioni del Gruppo di Lavoro



## Punto di vista di AICIPI (1)

- La collaborazione fra università e industria rappresenta in Italia un paradigma di crescita tecnologica ed economica indiscutibile
- Ciò che l'Industria chiede al partner pubblico è, almeno nella **ricerca finanziata**, di contribuire a trovare **soluzioni** per i propri prodotti o servizi **che siano nuove e più performanti**, economiche e di qualità rispetto a quelle esistenti, o che comunque ne risolvano alcuni problemi alla luce delle esigenze dei clienti o consumatori, nonché di poter sfruttare tali miglorie **in esclusiva** per conseguire una posizione concorrenziale più vantaggiosa
- A fronte di ciò, si accetta anche il rischio che il risultato dell'attività richiesta risulti insoddisfacente rispetto alle aspettative, e che il finanziamento sia quindi risultato poco fruttifero
- **E' necessario che le interazioni**, sin dall'inizio, siano **chiare e veloci**, che si entri il prima possibile nella fase sostanziale della collaborazione senza perdere troppo tempo della definizione dei termini e delle condizioni della stessa. Per far ciò, occorrono chiarezza di comunicazione, **obiettivi ben precisi e condivisi**, comprensione del contesto e delle esigenze reciproche, e competenza tecnica

## Punto di vista di AICIPI (2)

- Le differenze esistono anche sotto l'aspetto della proprietà industriale: **proprietà dei risultati, diritti di uso degli stessi e dei diritti pre-esistenti, pubblicazioni, gestione del Know - How segreto**, ecc. Non solo tali esigenze sono diverse, ma (e soprattutto) spesso non sono rese chiare vicendevolmente
- Un altro ostacolo ad una efficiente collaborazione può derivare dall'insufficiente coinvolgimento di professionisti competenti in materia; spesso, la prima fase di discussione, condotta tipicamente fra il **professore universitario e il project leader aziendale**, non viene sviluppata in maniera opportuna con una fase di discussione approfondita sulle problematiche regolamentative
- Inoltre a livello aziendale la catena non solo decisionale, ma anche operativa comprende l'azione del **Servizio Legale/IP** e lo sviluppo di procedure specifiche che spesso l'Università non comprende
- Parimenti a livello accademico ci si scontra con differenti tipologie di schemi contrattuali definiti dagli statuti delle Università stesse talvolta con rigidità di difficile superamento

## Punto di vista di Netval (1)

- Gli Atenei italiani esprimono una serie di esigenze improntate a criteri di:
  - **Credibilità** - consapevolezza della necessità di una maggiore vicinanza dell'accademia alle esigenze di sviluppo sociale ed economico del Paese e dimostrazione di saper operare sulla base di obiettivi, azioni e conseguenti risultati.
  - **Efficacia** - aumento delle ricadute delle attività di trasferimento tecnologico e dei processi di formazione e di sostegno allo sbocco occupazione di giovani laureati e ricercatori



## Punto di vista di Netval (2)

- **Efficienza** - razionalizzazione dei processi di gestione delle collaborazioni tra università/centri di ricerca e imprese
- **Reputation** - gestione economica della funzione di trasferimento tecnologico e del suo impatto sulla produttività scientifica dei ricercatori (quota premiale Fondo di finanziamento ordinario (FFO) attraverso valutazioni ANVUR - Agenzia Nazionale Valutazione Ricerca Universitaria)

## Indice degli argomenti

- Linee guida elaborate
- L'indice degli argomenti chiave affrontati che, prima ancora della definizione dei modelli contrattuali, possono comportare criticità conflittuali:
  - La tipologia delle relazioni collaborative
  - Lo schema della collaborazione
  - La titolarità dei risultati inventivi
  - La pubblicazione dei risultati
  - Le problematiche dell'art. 65 CPI e le relazioni con il personale accademico non strutturato
  - Procedure di gestione di IP
  - *Background e Foreground IP*

## Tipologia delle collaborazioni (1)

- Le tipologie di relazione analizzate:  
**Servizio - Sviluppo - Ricerca innovativa - Dottorato ricerca**
- Qualunque sia la tipologia di relazione in cui le parti operino varrà sempre tra loro il principio generale secondo cui l'**Università non opera in regime di concorrenza nei confronti dell'Industria**, bensì risulta fortemente interessata a che l'Industria possa sfruttare l'innovazione generata nell'ambito della collaborazione. Questo in termini sia di beneficio del sistema Paese sia di visibilità e reputazione dell'Università stessa
- L'**Università assicura quindi il trasferimento dell'innovazione e dei relativi diritti di proprietà intellettuale generati dai propri ricercatori** nelle fasi e secondo le modalità ritenute opportune, declinate tenendo conto della tipologia di rapporto e del contributo di innovazione trasferibile

## Tipologia delle collaborazioni (2)

### □ “Contratto di servizio”

- L’ Industria richiede all’Università la realizzazione di **un’attività standard** nell’ambito di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie
- Riguarda l’esecuzione di analisi, sintesi, test, indagini che non prevedono apporti specificamente originali e inventivi da parte del ricercatore universitario, ad es. **l’analisi routinaria anche se complessa di un prodotto o per la quale occorre una strumentazione non in dotazione all’azienda**, ovvero la preparazione di prodotti noti/standard
- C’è un rapporto **cliente – fornitore di servizi**
- In tale tipologia di relazione, i risultati attesi sono rappresentati da dati e relazioni di carattere tecnico scientifico
- Una proprietà industriale intesa come soluzione innovativa proteggibile attraverso il brevetto o altra forma di protezione rappresenta un risultato del tutto inusuale

## Tipologia delle collaborazioni (3)

### □ “Contratto di sviluppo”

- Si tratta di ricerca applicativa su **progetti di ottimizzazione o selezione di prodotti** o applicazioni già in fase di sviluppo presso la stessa azienda committente
- L'Industria concepisce autonomamente l'idea progettuale che sarà implementata nell'ambito della collaborazione e chiede all'Università un intervento qualificato volto all'ottimizzazione, validazione, all'implementazione dell'idea/tecnologia
- **La generazione di nuova proprietà intellettuale rappresenta un out-put possibile delle attività del ricercatore e si mostra generalmente correlata all'innovazione di back-ground dell'Industria finanziatrice**

## Tipologia delle collaborazioni (4)

### □ “Contratto di ricerca innovativa”

- Progetti con una marcata propensione all’innovazione, quali, ad esempio, un nuovo prodotto o nuovo uso di un prodotto/applicazione dell’azienda. Nella categoria potrebbero rientrare le attività di ricerca di base/esplorativa che portino all’individuazione di nuove possibili soluzioni applicative
- In tali ipotesi, il contributo universitario di innovazione è particolarmente rilevante anche se avviene in completa collaborazione con i ricercatori industriali
- **La generazione di nuova proprietà intellettuale** è un risultato contemplato dal programma contrattuale e **rappresenta un out-put altamente desiderato e probabile**

## Tipologia delle collaborazioni (5)

- “Borsa di studio post laurea finanziata dall’industria”
  - Collaborazione volta a sponsorizzare il livello di formazione più elevato nell'ordinamento degli studi universitari con l’obiettivo di preparare ricercatori che abbiano le competenze e l'attitudine per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione
  - L’argomento di massima della ricerca ed il relativo percorso di svolgimento vengono stabiliti di comune accordo tra il referente dell’ industria, il dottorando e il suo responsabile in Università
  - Aspetto fondamentale di questa tipologia di collaborazione è la definizione degli **aspetti relativi alla pubblicazione (sia articoli sia la tesi)** da parte del dottorando o del borsista, essendo questa una necessità nonché un obbligo del suo percorso formativo
  - In questa tipologia di collaborazione **vi è un’alta possibilità di generazione di IP industrialmente sfruttabile**

## Titolarità e sfruttamento commerciale dei risultati

Tipologia di collaborazione	Aspettativa IP	Titolarità Background	Titolarità Foreground	Sfruttamento commerciale	Diritti di accesso Università	Pubblicazione
Servizio	No	U/I In funzione dei diritti pregressi	Industria (dati e relazioni scientifiche)	INDUSTRIA	Solo per scopi di didattica e ricerca istituzionale o altri usi di non interesse industriale	Industria: sì Università: sì previa notifica/autorizzazione
Sviluppo	Si		Congiunta Industria Università ovvero soggetta a trasferimento all'Industria da registrarsi dopo pubblicazione			
Ricerca innovativa	Si					
Borsa di dottorato	Si					



## Alcuni principi generali (1)

- 1. **La generazione di nuova proprietà intellettuale non è un'obbligazione contrattuale** ma rappresenta un out-put:
  - inusuale (servizio), ovvero
  - possibile e generalmente correlata all'innovazione di background dell'Industria finanziatrice (sviluppo), ovvero
  - probabile e si mostra come derivante dal background tecnologico sia dell'Industria finanziatrice che dell'Università ed è frutto dell'applicazione di conoscenze accademiche alle tecnologie aziendali (ricerca innovativa)
  
- 2. **Gli IPRs in prima istanza sono di chi li ha prodotti** (personale/background Università vs. personale/background Industria)
  
- 3. Le Università sono tenute ad assicurare **meccanismi efficienti di trasferimento degli IPRs all'Industria finanziatrice**, secondo schemi definiti a priori con il committente

## Alcuni principi generali (2)

- Nel caso di risultati conseguiti esclusivamente **dai ricercatori dell'Industria**, il deposito della domanda di privativa **sarà effettuato esclusivamente a nome dell'Industria**
- Nel caso di risultati derivanti dalle attività condotte **dai ricercatori del Università** e nel caso di risultati derivanti dalle attività **condotte congiuntamente dal personale dell' Industria e dell' Università**, il deposito della domanda di privativa **potrà essere effettuato a nome congiunto dell'Industria e della Università**
- L'Università, senza oneri aggiuntivi , collaborerà con l'Industria per la loro effettiva protezione , ma tutti i diritti di **sfruttamento dei risultati**, incluso il diritto a decidere del deposito delle relative domande di privativa potranno essere assegnati in forma esclusiva alla **Industria**

## Alcuni principi generali (3)

- In particolare l'Università fornirà il supporto necessario per la redazione del testo della domanda e qualsiasi atto necessario all'espletamento delle pratiche brevettuali
- Al deposito della domanda di brevetto l'Industria potrà far sottoscrivere all'Università un **atto di cessione** della propria quota di titolarità del brevetto a favore dell'Industria e/o una **licenza dei diritti di sfruttamento**
- Il corrispettivo del trasferimento dei diritti verrà concordato caso per caso e la sua definizione potrà essere richiesta già in sede di Contratto di Collaborazione

## Doveri dell'Università

- Affinché i principi visti possano essere applicati occorre definire schemi contrattuali che garantiscano le parti ed in particolare definiscano **il dovere delle Università** di:
  - **informare immediatamente l'Industria** di ogni invenzione proteggibile, derivante dalla collaborazione e di mettere in grado il committente di esprimere l'interesse all'invenzione
  - assicurare all'Industria **il diritto di decidere in merito alla modalità della protezione dell'invenzione** e alla scrittura del relativo documento tramite il supporto di tutti inventori
  - assicurare all'Industria **il diritto di utilizzo dell'invenzione protetta con meccanismi di licenza o cessione** della quota di risultati dell'Università alle condizioni preventivamente definite dal contratto

## La pubblicazione dei risultati (1)

- Per quanto riguarda le modalità di utilizzo dei risultati, la collaborazione tra Università e Industria può portare a tre soluzioni: **brevetti , pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico e Know-How** per il quale l'azienda desidera mantenere la segretezza e la non divulgazione
- Se da un lato può essere infatti importante **per l'Industria mantenere la riservatezza** delle informazioni scambiate, per necessità di produzione o commerciali, dall'altro lato **l'Università ha l'interesse di diffondere i risultati della ricerca**
- Inoltre, nel caso in cui la collaborazione Università-Industria preveda il coinvolgimento di **tesisti di laurea o di dottorato**, si aggiunge il problema della tempistica di pubblicazione

## La pubblicazione dei risultati (2)

- La regolamentazione della collaborazione tra Università e Industria prevede solitamente che le informazioni scambiate tra le parti durante l'attuazione del contratto siano sottoposte a riservatezza/segretezza ad esclusione di quelle informazioni che risultino di dominio pubblico alla data dell'accordo, che siano in possesso delle parti pur non essendo state fornite direttamente o indirettamente dall'altra parte, che siano divenute di dominio pubblico in data successiva alla data dell'accordo per cause indipendenti da propria colpa oppure che siano state rivelate legittimamente da un terzo che ne aveva libera disponibilità, senza vincoli di segretezza
- Tenendo conto **dei vincoli di segretezza**, la documentazione elaborata in attuazione del contratto può essere, in tutto o in parte, **oggetto di pubblicazioni scientifiche, solo con opportuno accordo scritto tra le parti**

## La pubblicazione dei risultati (3)

- Nel caso in cui la richiesta di pubblicazione venga dall'Università, sarà necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell'Industria che si riserva di valutare l'eventuale pregiudizio ad essa derivante dalla divulgazione. In questo caso si può prevedere anche una citazione dell'Industria come promotrice e finanziatrice dell'iniziativa di ricerca
- Nel caso in cui invece la richiesta/necessità di pubblicazione derivi da un'esigenza dell'Industria si prevede che la stessa si impegni a citare espressamente l'Università con la quale si è sviluppata la collaborazione

## Processo e attori della gestione degli IPRs

- Nelle fasi iniziali della collaborazione ci sono due figure professionali che tradizionalmente gestiscono le interazioni:
  - il responsabile di progetto dell'impresa
  - il professore universitario

Tali soggetti sono sicuramente i più adatti a discutere gli aspetti tecnici della collaborazione, e quindi a definire gli scopi, la durata, ecc., ma difficilmente hanno le competenze necessarie per definire gli aspetti legali e di proprietà industriale, sia per la loro complessità sia per la loro variabilità in relazione alla tipologia della collaborazione e dei soggetti coinvolti

E' quindi raccomandabile che gli aspetti di IPRs siano definiti dai TT Manager universitari e dagli IP Manager dell'Industria



## Processo e attori della gestione degli IPRs



## Esempi di clausole contrattuali: deposito domanda di brevetto

- Se la Società finanzia un'attività con l'aspettativa di poter ricevere risultati innovativi (solitamente per migliorare dal punto di vista tecnico i propri prodotti o servizi), è legittimo che la Società possa disporre liberamente di tali risultati, anche tramite il deposito di privative industriali, utilizzando le strategie brevettuali che ritiene più opportune.

*«In caso di risposta positiva in merito all'interesse alla brevettazione da parte della Società, la stessa avrà il diritto di decidere in merito ad ogni aspetto del deposito della domanda di brevetto, sostenendone le relative spese»*

## Esempi di clausole contrattuali: contitolarità

- La soluzione ritenuta più opportuna, per quanto riguarda la titolarità delle domande di brevetto frutto della collaborazione, è quella di una co-intestazione iniziale, con successivo trasferimento – come dettagliato in seguito – in capo alla sola Società, ma da registrarsi solo successivamente alla pubblicazione della domanda di brevetto.

*«Qualora l'Università abbia fornito un proprio contributo inventivo al raggiungimento dei risultati oggetto della domanda di brevetto, la domanda di brevetto verrà depositata a titolarità congiunta tra l'Università e la Società»*

## Esempi di clausole contrattuali: cessione o licenza delle domande di brevetto depositate congiuntamente

- *«Nel caso di deposito di domanda di brevetto a titolarità congiunta, l'Università cederà alla Società la propria quota di titolarità su tale domanda, nonché ogni diritto annesso, incluso il diritto di rivendicarne la priorità e di estenderla a solo nome della Società in qualsiasi Paese, tramite atto separato da siglarsi nel più breve tempo possibile successivamente al deposito della domanda di brevetto. Dopo la prima pubblicazione della domanda di brevetto a titolarità congiunta, la Società dovrà richiedere alle autorità nazionali o internazionali presso le quali è stata depositata la domanda di brevetto la registrazione dell'acquisizione della piena titolarità della domanda di brevetto sostenendo tutte le spese a ciò connesse»*
- *«Nel caso di deposito di domanda di brevetto a titolarità congiunta, l'Università concederà alla Società, contestualmente al deposito della domanda di brevetto, una licenza esclusiva a tempo indeterminato per la propria quota di titolarità»*

## Esempi di clausole contrattuali: pubblicazione

- *«L'eventuale pubblicazione di risultati o di altre informazioni relative alle Attività, dovrà essere soggetta alla preventiva verifica della Società entro il termine di ... giorni prima della data di pubblicazione, al fine di verificare che tali documenti non contengano Informazioni Riservate che la Società intenda brevettare o mantenere segrete»*
- *«Nel caso in cui i documenti contengano tali Informazioni Riservate, su richiesta della Società tali informazioni dovranno essere omesse con la seguente dicitura "[omissis]"»*
- *«Trascorso il suddetto periodo di tempo senza riscontro da parte della Società, l'autorizzazione alla pubblicazione si intenderà tacitamente concessa»*
- *«Rimane inteso che, nel caso di intenzione da parte della Società di procedere a brevettazione, la pubblicazione non potrà essere posticipata oltre il termine di ... giorni dalla ricezione del documento che si intende pubblicare»*

## Art. 65 del Codice di Proprietà Industriale (CPI): Cronologia

- Fino al 2001: proprietà delle invenzioni in capo all'Università
- Tuttavia, inerzia delle Università nell'attivarsi per la brevettazione → idea di assegnare la titolarità al dipendente per creare incentivi alla tutela
- Art. 24bis, trasformato nell'Art.65 del nuovo CPI con l'aggiunta del comma 5
- Non si sono ottenuti i risultati sperati
- Nel 2009, delega al Governo per modificare art. 65 per ripristinare titolarità in capo all'Università. Proposta in linea con art. 64, ma mai arrivata ad approvazione

## L'attuale formulazione dell'art. 65

- Il ricercatore universitario è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
- L'Università stabilisce l'importo massimo del canone di licenza che spetta alla stessa Università
- L'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi. Nel caso in cui l'Università non provveda alla determinazione del canone, alla stessa compete il trenta per cento dei proventi
- Se entro 5 anni non inizia lo sfruttamento industriale dell'invenzione, l'Università acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttarla o di farla sfruttare da terzi
- Le disposizioni non si applicano nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati

## La posizione condivisa AICIPI-Netval

- ❑ Modello italiano isolato nel contesto internazionale: tra i molti, Gran Bretagna, Francia e Germania attribuiscono la titolarità delle invenzioni alle Università
- ❑ Le Università sono private di una possibile fonte di autofinanziamento, malgrado mettano a disposizione salario, supporti logistici ed mezzi tecnici
- ❑ Da parte dei ricercatori si osserva un'inerzia nel valorizzare le invenzioni tramite tutela brevettuale
- ❑ Dubbi di applicabilità a personale non dipendente
- ❑ Terminologia ambigua, ad es.:
  - “Pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca”
  - “ricercatore”
- ❑ Buco normativo su ricerca finanziata → necessità di regolamentare tutti gli aspetti della collaborazione Università-Industria in forma contrattuale, in particolare riguardo al trasferimento dei diritti fra ricercatori e Università e fra Università e Impresa



# La proposta di legge Netval

## NETVAL - Proposta di modifica dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale

Art. 65 del D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 –  
Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

### TESTO VIGENTE

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra 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.

### TESTO PROPOSTO DA NETVAL

1. Nel caso in cui un'invenzione venga conseguita da un ricercatore o da un professore universitario, a tempo pieno o a tempo definito, anche se assunto con contratto a tempo determinato, nel corso della propria attività istituzionale, i diritti nascenti dall'invenzione spettano all'amministrazione di appartenenza, nei termini di cui al presente articolo.

2. La disposizione precedente si applica anche ai ricercatori o ai professori di università private, nonché al personale di ricerca degli enti, pubblici e privati, che svolgano istituzionalmente attività di ricerca in base alla fonte che li istituisce, ovvero allo statuto, ovvero alle norme che concernono il finanziamento della ricerca.

## La proposta di legge Netval

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta 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 trenta 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.

3. Ai sensi dei commi precedenti, è fatto obbligo ai ricercatori, ai professori universitari e al personale di ricerca, di procedere tempestivamente alla comunicazione dell'invenzione alla struttura di appartenenza, salvaguardando la novità dell'invenzione. I regolamenti interni delle università e degli enti di ricerca interessati disciplinano le modalità di comunicazione e i termini per le attività contemplate nel presente articolo, nonché le conseguenze derivanti dal mancato compimento delle prescritte formalità.

4. Qualora, a seguito della comunicazione di cui al comma precedente, l'amministrazione di appartenenza non abbia proceduto a depositare domanda di brevetto entro il termine di sei mesi dalla data della comunicazione dell'invenzione, l'inventore potrà procedere a depositare domanda di brevetto a propria titolarità, dandone opportuna informativa all'amministrazione.

## La proposta di legge Netval

5. Ove l'amministrazione di appartenenza abbia provveduto a depositare domanda di brevetto in priorità, ovvero abbia proceduto all'estensione internazionale della domanda ma non intenda dare seguito alle procedure di protezione, l'inventore viene informato in tempo utile per poter subentrare a proprio nome all'amministrazione e comunque non più tardi del trentesimo giorno precedente alla data entro la quale le formalità di protezione devono essere compiute.

5. Le disposizioni del presente articolo 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.

6. Le amministrazioni di cui al presente articolo si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie ed eventualmente anche consorziandosi tra loro o con altri soggetti, di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori e dai professori e adottano, nell'ambito della loro autonomia, regolamenti relativi ai rapporti con i ricercatori e con i professori, ai reciproci diritti, ai diritti dei finanziatori della ricerca che abbia prodotto invenzioni brevettabili e ad ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

## La proposta di legge «Ascani»

Ddl 14 luglio 2016

Proposta pendente alla Camera dei Deputati

Contenuto:

1. L'invenzione del ricercatore appartiene al datore di lavoro o alle strutture di cui al comma 3
2. Ricercatori come personale dipendente: professori, ricercatori
3. Ricercatori come personale non dipendente: studenti, titolari di assegni di ricerca o borse di studio, dottorandi, stagisti
4. Obbligo di comunicazione tempestiva dell'invenzione. Sei mesi di tempo per datore di lavoro / struttura per procedere a tutela dell'invenzione (brevettazione, segreto) o valorizzazione mediante cessione o licenza, altrimenti tre mesi per ricercatore per esercitare opzione di acquisto dei diritti sull'invenzione
5. All'inventore spettano almeno il 30 per cento dei proventi dello sfruttamento dei diritti
6. Si considera conseguita durante l'esecuzione del rapporto di lavoro o di collaborazione l'invenzione per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando il ricercatore ha lasciato l'università, l'ente pubblico di ricerca o la pubblica

## Contatti

### Per Netval

Roberto Tiezzi  
Head, Technology Transfer Office  
Politecnico di Milano  
Piazza Leonardo da Vinci 32 - 20133 Milano  
Tel. 0223999232  
Mail: [roberto.tiezzi@polimi.it](mailto:roberto.tiezzi@polimi.it)

### Per AICIPI

Paolo Markovina  
Patent Manager  
Electrolux Italia SpA  
Corso Lino Zanussi 24 – 33080 Porcia (PN)  
Tel. 0434-394926  
Mail: [paolo.markovina@electrolux.com](mailto:paolo.markovina@electrolux.com)