**LEGGE 24 luglio 2023, n. 102 “Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (23G00104)”**

**pubblicata in Gazzetta Ufficiale** [**(Serie Generale n.184 del 08-08-2023)**](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/08/08/184/sg/pdf)

**Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2023[[1]](#footnote-1)**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**Art. 3.**

**(Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca)**

**Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:**

“*Art. 65. - (Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS)*

*1. In deroga all’articolo 64, quando l’invenzione industriale è fatta* ***nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, anche se a tempo determinato****, con un’università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),* ***nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall’invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell’inventore****, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l’invenzione è conseguita da* ***più persone****, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono* ***a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione*** *e fermo restando quanto previsto dall’articolo 6.*

*2.* ***L’inventore deve comunicare l’oggetto dell’invenzione*** *alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa.*

***Qualora non effettui detta comunicazione, l’inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3,*** *fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell’articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.*

*3.* ***La struttura di appartenenza,******entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione*** *di cui al comma 2,* ***deposita la domanda di brevetto o comunica all’inventore l’assenza di interesse a procedervi****. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo* ***è prorogato per un massimo di tre mesi****, previa comunicazione all’inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2.* ***Qualora la struttura di appartenenza non provveda*** *entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto,* ***l’inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto****.* ***L’inventore può altresì procedere autonomamente*** *al deposito qualora la* ***struttura di appartenenza*** *abbia comunicato, in pendenza del predetto termine,* ***l’assenza di interesse a procedervi****.*

*4. I soggetti indicati al comma 1,* ***nell’ambito della propria autonomia,*** *disciplinano:*

*a) le* ***modalità di applicazione*** *delle disposizioni di cui al presente articolo* ***ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca,*** *compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell’ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;*

*b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l’attività inventiva;*

*c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante* ***accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5****;*

*d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.*

*5. I diritti derivanti dall’invenzione realizzata nell’esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1,* ***finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto****, sono disciplinati dagli* ***accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i princìpi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy****, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

*Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell’emanazione delle predette linee guida*.”

**Art. 4.
(Uffici di trasferimento tecnologico)
1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 65 è inserito il
seguente:**“*Art. 65-bis. - (Uffici di trasferimento tecnologico)*

*1. Le istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS* ***possono dotarsi****, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,* ***anche in forma associativa*** *nell’ambito della propria autonomia,* ***di un ufficio di trasferimento tecnologico*** *con la funzione di promuovere la* ***valorizzazione*** *dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese.* ***Il personale addetto all’ufficio*** *di cui al presente comma è in possesso* ***di qualificazione professionale adeguata*** *allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio*.”

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**NOTA INTRODUTTIVA**

**del Senato della Repubblica alla Riforma dell’art. 65 del Codice della proprietà industriale**

 **(05/07/2023)**

**“*L'articolo 3 i****ntroduce, in analogia con quanto previsto nella maggioranza dei Paesi dell'Unione europea, il ribaltamento dell'approccio previsto dall'attuale versione dell'articolo 65 del codice (cosiddetto Professor privilege), portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca, in prima battuta, alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest'ultima, al ricercatore. Ai fini della determinazione della titolarità dell'invenzione industriale, viene in rilievo, diversamente da quanto previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 65, la finalità del rapporto di lavoro intercorrente tra il soggetto e la struttura di appartenenza, specificando che i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza (università o enti pubblici di ricerca), nell'ipotesi in cui l'invenzione sia fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università o un ente pubblico di ricerca, nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, in analogia a quanto previsto dall'articolo 64 del codice. Per quanto riguarda il perimetro istituzionale di applicazione della disciplina normativa, l'articolo 3 del disegno di legge estende l'ambito di applicazione soggettivo: mentre, infatti, l'articolo 65 vigente si applica alle università e alle pubbliche amministrazioni, la proposta di modifica dell'articolo 65 in discorso ricomprende, oltre alle università statali e agli enti pubblici di ricerca, anche le università non statali legalmente riconosciute, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle competenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro (articolo 65, commi 1 e 2, come modificati dalla presente proposta). Si prevede, pertanto, una diversa e più specifica definizione del perimetro della disposizione, ricomprendendo anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, che sono oggetto anche di una particolare disciplina di mobilità con gli enti pubblici di ricerca (articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 4 giungo 2003, n. 127), e circoscrivendo l'ambito della nuova disciplina ai soli organismi di ricerca senza finalità di lucro che perseguano la promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nella consapevolezza che gli altri soggetti privati rientrino già nelle previsioni dell'articolo 64. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui la titolarità dell'invenzione industriale sia imputabile a più autori, i diritti derivanti dalla stessa appartengono a tutti i soggetti interessati in parti uguali, salva diversa pattuizione. Tale formulazione differisce dall'attuale disposizione, la quale specifica che gli autori debbono essere dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni di appartenenza ovvero di altre pubbliche amministrazioni. Il comma 4 dell'articolo 65 stabilisce, poi, che, nel caso in cui la struttura di appartenenza non proceda a depositare la domanda di brevetto o a comunicare l'esistenza di eventuali condizioni ostative per procedere entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell'invenzione, l'inventore potrà procedere a depositare la domanda di brevetto a propria titolarità, previa informativa scritta alla struttura stessa. Ad ogni modo, il termine di sei mesi può essere prorogato di ulteriori sei mesi, previa comunicazione all'interessato, a condizione che siano state avviate le procedure di deposito.*

*Il successivo comma 5 rimette all'autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca: a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo medesimo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea; b) i rapporti con gli inventori e le modalità di esercizio dei relativi diritti, le premialità connesse con l'attività inventiva, i diritti dei finanziatori della ricerca che abbia prodotto invenzioni brevettabili; c) le modalità per la trasmissione della comunicazione di cui al comma 3, nonché le conseguenze derivanti dal mancato adempimento delle prescritte formalità; d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.*

*Infine, in relazione al riparto dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, il comma 6 stabilisce che l'inventore ha diritto, in ogni caso, a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni eccedenti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione alla domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo, precisando, altresì, che nel caso in cui le università o gli enti pubblici di ricerca non provvedano all'adozione delle discipline di cui al comma 5, alle stesse compete la quota del 30 per cento dei proventi o dei canoni.*

***L'articolo 4*** *del disegno di legge introduce nel codice di proprietà industriale l'articolo 65-bis in materia di uffici di trasferimento tecnologico, ai sensi del quale le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono dotarsi, nell'ambito della propria autonomia e delle risorse disponibili a legislazione vigente, di tali uffici al fine di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale*.”

1. Si ricordano le previsioni di cui all’Art. 243 - (Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca) del Codice della proprietà industriale:

“*1.* ***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****.”* [↑](#footnote-ref-1)