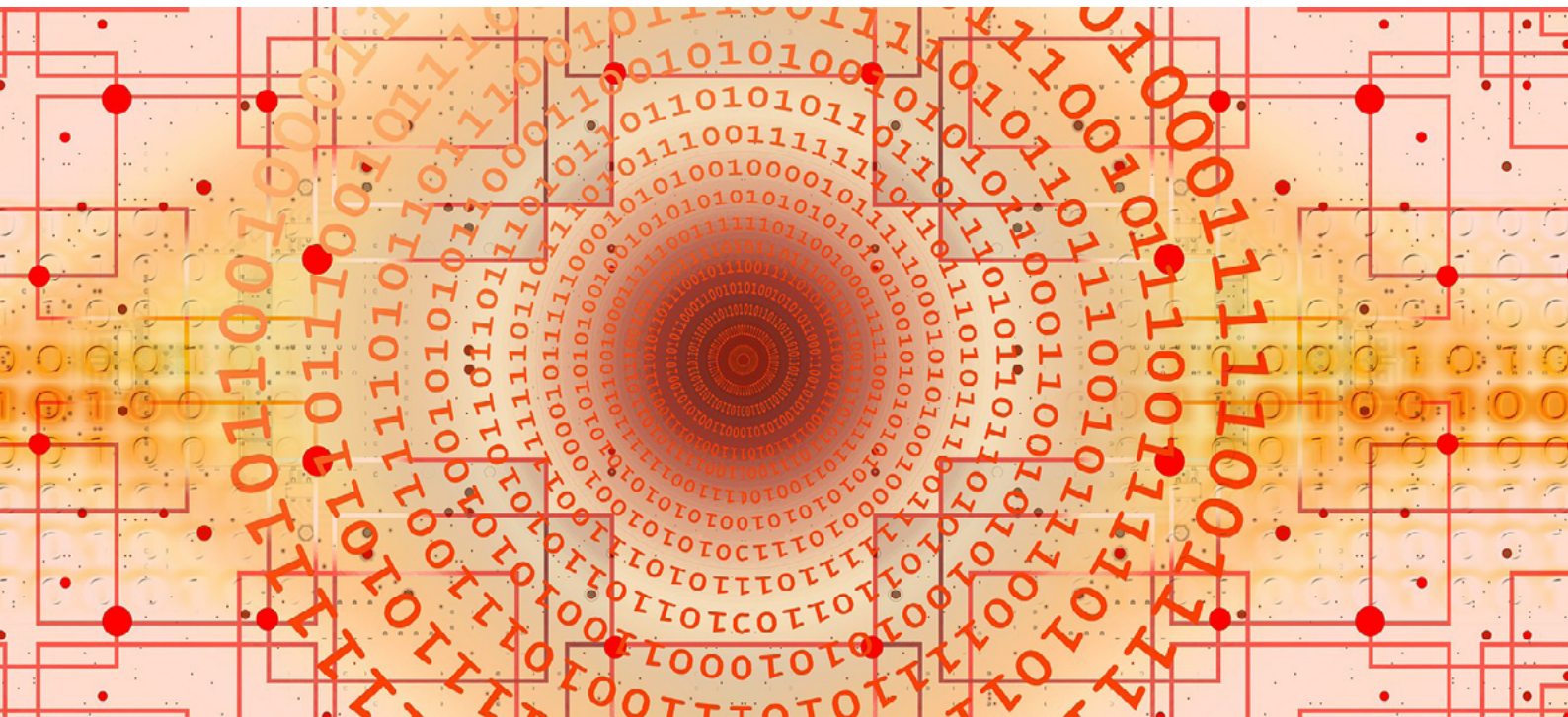


# IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

fattore di sviluppo  
portatore di valore



# SOMMARIO

Ruoli, nuove previsioni normative, tutele contrattuali.....	4
Le Linee guida dalla ricerca all'impresa di MUR e MDS.....	7
Il ruolo chiave dei privati nel processo di sviluppo tecnologico: partenariati estesi, centri di trasferimento tecnologico, ecosistemi dell'innovazione e infrastrutture di ricerca.....	12
L'importanza di regolare gli aspetti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale in vista del trasferimento tecnologico.....	18
Il contratto di trasferimento di tecnologia: cessione o licenza d'uso?.....	23
Consigli pratici sulla redazione dei contratti nel trasferimento tecnologico diretto alla commercializzazione dei prodotti.....	27
Open Science e diritti di proprietà intellettuale: punto d'incontro o di rottura?.....	35

Il trasferimento tecnologico permette alle imprese, anche di piccole e medie dimensioni, di accedere ai più attuali ritrovati tecnologici, frutto della ricerca applicata, accrescendo il proprio valore competitivo. La cessione, la condivisione o l'acquisizione di tecnologie richiede però un'adeguata progettazione e l'approntamento di tutele legali.

Il presente contributo ha lo scopo di fornire un primo quadro generale delle problematiche da affrontare.



# Ruoli, nuove previsioni normative, tutele contrattuali

Lo sviluppo tecnologico gioca un ruolo fondamentale nella crescita delle imprese e nello sviluppo di uno Stato. Con questo obiettivo e per aiutare le imprese a mantenere o aumentare la loro quota di mercato, il PNRR disegna una strada di agevolazione della ricerca scientifica e di potenziamento del trasferimento di tecnologia.

Ricerca e sviluppo tecnologico hanno infatti costi elevati in termini di risorse investite e di capacità organizzativa: il trasferimento tecnologico è quindi la strada che consente di ottimizzare economicamente le risorse impiegate.

## COSA SI INTENDE PER TRASFERIMENTO TECNOLOGICO?

Il trasferimento tecnologico può essere definito come l'insieme di attività finalizzate allo sviluppo, alla valutazione, alla protezione, al marketing e alla commercializzazione di tecnologie.

Il processo di trasferimento tecnologico include:

- lo sviluppo di nuove tecnologie
- l'identificazione della loro applicazione industriale
- la protezione delle nuove tecnologie con gli strumenti a tutela della proprietà industriale (brevetti, modelli) e intellettuale (marchi, diritto d'autore)
- il trasferimento della tecnologia tramite la cessione dei diritti di sfruttamento ad aziende esistenti o la creazione di nuove imprese basate sulla stessa
- l'ideazione di un'efficace strategia di marketing

## QUALI SONO I SOGGETTI COINVOLTI?

Lo sviluppo di nuove tecnologie è spesso affidato ad enti pubblici (università, enti di ricerca, politecnici) ma entrano in gioco sempre più frequentemente anche soggetti privati, che possono assumere ruoli vari.

Più precisamente

- Finanziatori o soggetti che entrano in gioco già nella fase di ideazione del progetto  
Le Linee guida per le iniziative della Missione 4 – “Istruzione e ricerca” Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa del PNRR” (Decreto MUR 1141 del 7/10/2021) identificano i ruoli che i soggetti privati possono svolgere, mediante la costituzione di Partenariati Estesi, Centri Nazionali, Ecosistemi dell’Innovazione, Infrastrutture di Ricerca, Partenariati pubblico privati.
- Soggetti dotati di adeguate capacità che sviluppano, per sé o per conto di altri, progetti di innovazione tecnologica
- Soggetti privati che “acquistano” le tecnologie sviluppate da altri o le commercializzano

## LA PROTEZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE

La salvaguardia delle tecnologie sviluppate dal punto di vista della proprietà industriale e intellettuale è fondamentale al fine di tutelare l’investimento fatto e lo sfruttamento economico del risultato e al contempo garantire ai soggetti acquirenti di avere a disposizione tecnologie adeguatamente tutelate, che assicurino per un lasso di tempo determinato un vantaggio competitivo.

Tutta la fase di ricerca e sviluppo dovrà essere adeguatamente protetta da accordi di riservatezza e procedure interne che ne garantiscano la segretezza.

A salvaguardia del risultato del processo di ricerca e sviluppo è perentorio valutare lo strumento di tutela più adeguato tra quelli messi a disposizione dall’ordinamento e attivarsi tempestivamente per l’ottenimento dei diritti di privativa.

## IL TRASFERIMENTO DELLA TECNOLOGIA

La fase del trasferimento tecnologico segue fundamentalmente due schemi contrattuali

- la cessione
- la licenza d'uso

La scelta dell'una o dell'altra dipende da scelte di tipo commerciale e dalle trattative tra le parti interessate; certamente in entrambi i casi però le parti dovranno stipulare un contratto e il contratto non potrà prescindere da alcuni elementi essenziali.

Sarà poi necessario disciplinare compiutamente anche la filiera commerciale e quindi ad esempio, i contratti di distribuzione, importazione, mandato, le modalità di marketing.

## LA SOVRAPPOSIZIONE CON NORMATIVE SPECIFICHE O DI SETTORE

Nella fase di trasferimento tecnologico le parti dovranno valutare anche normative specifiche di settore, si pensi ad esempio ai dispositivi medici oggetto in questo particolare momento storico di ingenti investimenti e al centro di uno sviluppo tecnologico mai visto prima ma interessati da una normativa specifica, il Reg. UE 2017/745, che disciplina compiutamente oltre agli aspetti tecnici e di sicurezza anche i ruoli e gli obblighi dei vari soggetti coinvolti nella fabbricazione e commercializzazione dei prodotti.

Non solo normative di settore; sono svariate anche le discipline c.d. orizzontali come, ad esempio, il Reg. UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, il Codice degli appalti pubblici per la fornitura alle PP.AA.

**Il trasferimento tecnologico richiede quindi di essere adeguatamente progettato e strutturato in tutte le sue fasi affinché sia un effettivo volano per la crescita e la competitività delle imprese.**

# Le Linee guida dalla ricerca all'impresa di MUR e MDS

Quando parliamo di trasferimento tecnologico lo schema classico che viene alla mente è quello della “consegna” delle conoscenze e delle tecnologie sviluppate dalla ricerca scientifica al mondo delle imprese, che le utilizzano per innovare ed ottimizzare la propria attività e conseguentemente accrescere la competitività.

Le Linee guida pubblicate dal MUR per le iniziative di sistema della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2, “Dalla ricerca all'impresa” del PNRR mutuano una visione diversa; le Linee guida prevedono infatti la partecipazione di soggetti privati a fianco dei tradizionali protagonisti pubblici sin dalla fase di progettazione delle iniziative di ricerca e quindi della partecipazione ai bandi.

Scopo delle Linee guida è infatti quello di fornire le istruzioni (dal soggetto proponente al dimensionamento del finanziamento, dalla durata delle iniziative alle tematiche di ricerca laddove previste e alle condizionalità da rispettare) e le modalità per partecipare ai bandi.

## LE LINEE GUIDA

Le Linee guida emanate che riguardano ricerca e trasferimento tecnologico **sono in realtà due, le seconde riguardano più nello specifico l'innovazione del sistema sanitario.**

### 1. LINEE GUIDA PER LE INIZIATIVE DELLA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 2: DALLA RICERCA ALL'IMPRESA EMANATE DAL MUR

Queste Linee Guida:

- servono a governare gli investimenti per circa 6 miliardi di euro per i prossimi 5

anni destinati alla ricerca in filiera

- prevedono di finanziare circa 60 progetti
- danno le informazioni chiave per la partecipazione ai prossimi bandi e manifestazioni di interesse.

## **2. LINEE GUIDA PER LE INIZIATIVE DEL PIANO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (D.L. N. 59/2021) EMANATE DAL MUR E DAL MINISTERO DELLA SALUTE**

Questa Linee Guida fanno riferimento a due iniziative specifiche:

- Iniziativa A. “Iniziativa di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale”, prevede il finanziamento con 500 milioni di Euro di programmi di ricerca con l’obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure incluse quelle riabilitative.
- Iniziativa B. “Ecosistema innovativo della salute”, mira a realizzare con un finanziamento di 80 milioni di Euro reti clinico-transnazionali di eccellenza per potenziare la ricerca biomedica nazionale, in grado di mettere in comune le competenze esistenti tramite tre macro-azioni:
  - a. creazione di una rete di centri di trasferimento tecnologico;
  - b. rafforzamento e sviluppo qualitativo e quantitativo degli Hub life science per area geografica (Nord - Centro - Sud Italia) in specifiche aree di intervento;
  - c. realizzazione della fondazione HUB Antipandemico (APH), istituita dall’articolo 1, comma 945 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la gestione e contrasto alle malattie infettive epidemiche/pandemiche.



## Le Linee Guida della Missione 4 “Istruzione e ricerca” contengono indicazioni chiave per 4 Misure

### **I PARTENARIATI ESTESI**

Reti diffuse di università, enti pubblici di ricerca, altri soggetti pubblici e privati impegnati in attività di ricerca, riconosciuti come altamente qualificati, finanziano almeno 10 grandi programmi di ricerca fondamentale e/o applicata trasversale sulle tematiche individuate dalle Linee guida stesse.

### **I CENTRI NAZIONALI**

Reti diffuse di università, enti pubblici di ricerca, altri soggetti pubblici e privati impegnati in attività di ricerca, riconosciuti come altamente qualificati, sviluppano la ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici intorno alle seguenti tematiche:

1. Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni
2. Tecnologie dell'Agricoltura Agritech
3. Sviluppo di farmaci con tecnologia a RNA e terapia genica
4. Mobilità sostenibile
5. Bio-diversità

**Per ogni programma è previsto un finanziamento tra 200-400 milioni di euro**

### **GLI ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE**

Reti diffuse di università, enti pubblici di ricerca, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati impegnati in attività di ricerca, riconosciuti come altamente qualificati.

Non sono state individuate tematiche pre-determinate, ma un approccio orientato alle grandi sfide, favorendo la creazione di innovazione di impatto e l'imprenditorialità.

**Per ogni ecosistema è previsto un finanziamento tra 60-120 milioni di euro.**

## INFRASTRUTTURE

Le infrastrutture possono essere:

- **DI RICERCA**

Si tratta di impianti, risorse e i relativi servizi e comprendono laboratori o grandi strumenti o complessi di strumenti per la ricerca, collezioni, banche dati, archivi o informazioni scientifiche strutturate, infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione.

Sono organizzate come soggetti pubblici o come partenariato/consorzio.

Sono create per essere fruite da un'utenza ampia, nazionale, europea o globale, attraverso accesso aperto su base competitiva.

**L'investimento non è predefinito.**

- **DI INNOVAZIONE**

Si tratta di strutture, strumenti, impianti, risorse e servizi, finalizzate ad aumentare la competitività nelle attività di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria e per i servizi di pubblica utilità.

Sono obbligatoriamente organizzate nella forma del Partenariato Pubblico Privato.

L'investimento non è predefinito ma il contributo del finanziamento a partenariati pubblico-privati può arrivare fino al 49% dell'investimento di capitale totale e dei costi di esercizio (personale incluso).

**Saranno fino a 30 le Infrastrutture di Ricerca e le Infrastrutture tecnologiche di Innovazione.**

**Le Linee Guida per le iniziative del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (D.L. n. 59/2021) emanate da MUR e MDS contengono le indicazioni per entrambe le iniziative A e B sopra accennate.**

Per entrambe le iniziative è prevista la partecipazione di soggetti pubblici vigilati

dal MUR o dal MDS ma anche di soggetti pubblici non vigilati e di soggetti privati; la partecipazione dei soggetti privati viene anzi ritenuta qualificante del progetto.

## **RISPETTO DELL'AMBIENTE: DO NOT SIGNIFICANT HARM**

Entrambe le Linee guida richiamano il principio c.d. “do not significant harm”, previsto dal Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 18 giugno 2020 al fine di favorire gli investimenti che non provochino danni all'ambiente.

Tutti gli interventi e gli investimenti previsti dalle Linee guida devono risultare coerenti con il principio DNSH; il rispetto del principio dovrà essere valutato sia per le attività svolte nel corso dell'iniziativa sia per l'impatto previsto del ciclo di vita dell'innovazione in una fase di commercializzazione. Il rispetto del principio DNSH costituirà specifico punto di valutazione e verifica da parte del MUR e del MDS, sia in sede di selezione delle proposte progettuali sia durante la realizzazione degli investimenti approvati.

## **FOCUS SULLE DISPARITÀ**

Entrambe le Linee guida fanno infine riferimento al PNRR come occasione per superare alcune disparità, come obiettivo trasversale a tutte le missioni. Tra i criteri di selezione rientra pertanto la valutazione dell'impatto dei progetti sul superamento delle disparità territoriali, generazionali, di genere, sulle disabilità.

# Il ruolo chiave dei privati nel processo di sviluppo tecnologico: partenariati estesi, centri di trasferimento tecnologico, ecosistemi dell'innovazione e infrastrutture di ricerca

Con lo scopo dichiarato di potenziare la diffusione di collaborazioni pubbliche/private e di garantire una maggiore interazione tra mondo della ricerca e delle imprese, le Linee Guida MUR per le iniziative di Sistema della missione 4 - componente 2: *"Dalla ricerca all'impresa"*, prevedono dunque diversi strumenti, brevemente descritti nel precedente capitolo, e che analizzeremo più nel dettaglio nel prosieguo.

Sono stati stanziati 1,61 miliardi di euro per finanziare *"partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca e alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base"*.

**Un ruolo chiave sarà assunto dal potenziamento dello strumento del Partenariato pubblico - privato.**

## I PARTENARIATI ESTESI

Come previsto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, i Partenariati estesi saranno dedicati a temi di ricerca fondamentale e/o applicata trasversale, con approccio *"interdisciplinare, olistico e problem solving"*.

È prevista la creazione di almeno 10 Partenariati sulle seguenti tematiche:

1. Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali
2. Scenari energetici del futuro
3. Rischi ambientali, naturali e antropici
4. Scienze e tecnologie quantistiche

5. Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di innovazione e creatività
6. Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione
7. Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti
8. Conseguenze e sfide dell'invecchiamento
9. Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori
10. Modelli per un'alimentazione sostenibile
11. Made-in-Italy circolare e sostenibile
12. Neuroscienze e neurofarmacologia
13. Malattie infettive emergenti
14. Telecomunicazioni del futuro
15. Attività spaziali

Come previsto dalle linee guida, la manifestazione di interesse dovrà essere presentata da un soggetto vigilato dal MUR e gli operatori economici privati potranno partecipare al partenariato fin dalla sua costituzione.

La partecipazione attiva del privato alla governance prevede una struttura Hub&Spoke dove l'hub, organizzato come consorzio pubblico-privato, è il soggetto attuatore e gli spoke sono i soggetti realizzatori coinvolti nella realizzazione del progetto.

Tale organizzazione, garantendo l'indirizzo degli sviluppi e delle strategie di ricerca ed innovazione, consente ai privati coinvolti di dare impulso all'intera catena del valore, rendendoli dunque soggetti attivi del processo innovativo.

Sono previsti dei requisiti dimensionali minimi per ogni tipologia partenariato:

- almeno 250 persone dedicate alla ricerca dovranno inizialmente essere coinvolte nelle attività del Partenariato;
- almeno 5 dovranno essere gli spoke e dovranno coinvolgere almeno 30 persone, di cui almeno 10 per almeno 3 mesi/persona;
- non è invece previsto un numero massimo di spoke. Esso dovrà comunque essere coerente con le finalità dell'iniziativa.

In base ai tempi di attuazione previsti dal PNRR, per la realizzazione delle attività è stimata una durata di circa 3 anni, che decorrono dal primo finanziamento ricevuto.

Oltre alla disponibilità degli investimenti per creare le infrastrutture, il vero lavoro riguarderà la creazione di “**una rete agile e veloce** che consenta di condividere i progetti in tempi brevi” per evitare di disperdere i finanziamenti senza raggiungere l'obiettivo.

## I CENTRI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

I CN sono finalizzati alla creazione e/o al rinnovamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca, a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico come start-up e spin off da ricerca, e alla valorizzazione dei risultati della ricerca.

Si tratta di aggregazioni tra università ed enti di ricerca organizzati con una struttura di governance di tipo **Hub & Spoke**.

L'**Hub** - organizzato come fondazione o consorzio - svolgerà attività di gestione e coordinamento mentre gli **Spoke** svolgeranno attività di ricerca.

**Il ruolo dei soggetti privati** appare quanto mai determinate dal momento che essi hanno la possibilità di partecipare al CN fin dal momento della sua costituzione.

La partecipazione attiva del privato è poi dimostrata dalla possibilità di prendere parte alla governance nonché di promuovere attività scientifiche e di ricerca.

Anche in termini di valutazione delle candidature, i soggetti privati potranno contribuire alle attività del CN, condividendo infrastrutture di ricerca, proponendo soluzioni tecnologiche e finanziando programmi di dottorato.

È stata prevista la **creazione di 5 CN** che saranno strutturati attorno alle tematiche seguenti:

1. Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni
2. Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech)
3. Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA
4. Mobilità sostenibile
5. Bio-diversità

Anche la selezione e l'ingaggio delle aziende sarà gestita dal CN, che dovrà garantire pari opportunità, trasparenza e superamento dei divari territoriali.

## GLI ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE

Gli ecosistemi dell'innovazione sono un altro strumento pensato per favorire ed agevolare il processo tecnologico, accelerando la trasformazione digitale dei processi di produzione delle imprese.

Le risorse verranno stanziare per finanziare attività di ricerca applicata, di formazione per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dalle università, la valorizzazione dei risultati della ricerca con il loro trasferimento all'impresa, il supporto alla nascita e sviluppo di start-up e spin off da ricerca, promuovendo le attività e i servizi di incubazione e di fondi venture capital.

Gli ecosistemi agiscono, in base alle esigenze del territorio di riferimento, su aree di specializzazione tecnologica, industriale e di ricerca che si presentano come raggruppamenti di università, enti pubblici di ricerca, enti territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti.

**Il MUR sosterrà la creazione di 12 Ecosistemi dell'innovazione** a livello territoriale, regionale o sovraregionale, di cui 5 nel Mezzogiorno con l'obiettivo di promuovere e rafforzare la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali.

L'Hub - costituito da università ed enti pubblici di ricerca, con possibilità di coinvolgere anche enti pubblici territoriali e/o altri soggetti pubblici o privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca - è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione dell'Ecosistema. I Soggetti realizzatori sono, invece, soggetti pubblici o operatori economici privati coinvolti nella realizzazione del programma di ricerca e innovazione. È chiaro come anche in questo strumento il ruolo del privato - o meglio la collaborazione tra pubblico e privato- appaia quando mai importante in vista del compimento del processo innovativo.

## LE INFRASTRUTTURE DI RICERCA

Le infrastrutture di ricerca sono strutture pensate per fornire risorse e servizi alle comunità di ricerca in vista dello svolgimento di attività di ricerca e promozione dell'innovazione.

Il loro utilizzo può andare al di là della ricerca dal momento che possono essere d'ausilio anche, per esempio, all'istruzione o ai i servizi pubblici. Inoltre, esse possono trovarsi in un'unica sede, essere distribuite in più sedi o anche essere virtuali.

Con "infrastrutture di ricerca" si fa riferimento all'insieme delle attrezzature, delle raccolte, dei dati scientifici, dei sistemi informatici e reti di comunicazione, di qualsiasi altra infrastruttura di ricerca di natura unica, accessibile agli utenti esterni.

Il MUR finanzia **20 Infrastrutture di ricerca e 10 Infrastrutture tecnologiche di innovazione** per compiere ricerche in varie discipline con lo scopo di rendere competitiva la ricerca nazionale a livello europeo e per favorire una stretta integrazione tra imprese e mondo della ricerca e dell'innovazione per sostenendo la crescita economica del Paese.

Per facilitare la creazione, ma anche il funzionamento di tali infrastrutture di ricerca,



è prevista una specifica forma giuridica: l'**European Research Infrastructure Consortium (ERIC)** per incentivare la creazione di infrastrutture nuove.

Si tratta di **consorzi di diritto europeo** costituiti, su iniziativa delle comunità scientifiche, da un gruppo di Paesi e per decisione della Commissione Europea. Si tratta, dunque, di reti basate su collaborazioni di ricerca uniche e competitive - sia per qualità che per dimensioni - a livello internazionale, che puntano a fare dell'Europa una nazione integrata connettendo università, cliniche e centri di ricerca.

Come tutte le iniziative del PNRR, dovranno essere soddisfatti i criteri trasversali del Piano che includono, tra l'altro, il superamento dei divari territoriali, di genere e generazionali, nonché il rispetto del principio del "non arrecare un danno significativo".

L'esigenza che emerge è dunque quella di ridimensionare la filiera del trasferimento in termini territoriali sperando che la rapidità d'esecuzione dei progetti - garantita dalla semplificazione degli strumenti - sia in grado di generare un aumento della produttività.

Mediante la creazione di strutture altamente qualificate e con l'integrazione tra il sistema pubblico e privato sarà possibile porre le basi per uno sviluppo dell'economia duraturo e sostenibile.

# L'importanza di regolare gli aspetti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale in vista del trasferimento tecnologico

Il risultato dell'attività di ricerca e sviluppo è auspicabilmente un'invenzione; ciò comporta la necessità di stabilire a chi spetta la paternità ed i diritti di sfruttamento patrimoniale della stessa.

Abbiamo già visto come allo schema tradizionale di trasferimento tecnologico, che prevede la "consegna" delle conoscenze e delle tecnologie sviluppate dalla ricerca scientifica al mondo delle imprese, si sta affiancando la partecipazione di soggetti privati a fianco dei tradizionali protagonisti pubblici sin dalla fase di progettazione delle iniziative di ricerca e quindi della partecipazione ai bandi, come previsto nell'ambito del PNRR.

Qualunque sia lo schema è mandatorio proteggere i risultati della ricerca e disciplinarne i diritti di sfruttamento.

## A CHI SPETTA LA PATERNITÀ DELL'INVENZIONE?

La prima domanda da porsi è a chi deve essere riconosciuta la paternità dell'invenzione

La disciplina diverge a seconda che l'inventore svolga la sua attività presso una Università o un Ente di ricerca oppure presso una diversa organizzazione.

L'art. 64 (Invenzione dei dipendenti) del Codice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005) prevede che

- 1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante*

*all'inventore di esserne riconosciuto autore.*

Viceversa, quando l'inventore è un ricercatore universitario o di un Ente di ricerca, in tal caso l'art. 65 D.lgs. 30/2005 prevede che

*1. (...) il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.*

Diversa la disciplina per la ricerca finanziata; il comma 5 dell'art. 65, stabilisce, infatti, che

*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.*

Lo scenario potrebbe semplificarsi nei prossimi mesi, in quanto con il DDL del 6/4/2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di modifica del Codice della proprietà industriale, prevedendo l'attribuzione a Università ed Enti di ricerca del diritto di brevettare tutte le invenzioni realizzate dai propri ricercatori nonché dei diritti patrimoniali sull'invenzione.

In uno scenario normativo complesso come quello delineato, lo sviluppo di progetti di ricerca e sviluppo che vedano coinvolti più soggetti, sia pubblici che privati, non può prescindere da una disciplina contrattuale che regoli la proprietà industriale dell'invenzione.

## LA TUTELA CONTRATTUALE

Sia che si tratti di un mero finanziamento di progetto per lo sviluppo di nuova tecnologia sia che si tratti di un partenariato più ampio, le parti devono stabilire preliminarmente e nel dettaglio, ad esempio

- chi avrà il diritto di presentare domanda di brevetto ed eventualmente prevedere una co-titolarità
- come sono ripartite le spese

- le possibilità di azione per le altre parti se chi ne ha il diritto non presenta domanda di brevetto o la presenta solo limitatamente ad alcuni paesi mentre potrebbe essere interesse degli altri estendere la tutela territoriale della privativa
- l'eventuale cessione dei diritti patrimoniali oppure
- la concessione in licenza d'uso del brevetto ed i limiti della stessa (es. zone di esclusiva, limitazioni temporali).

Per una corretta gestione del rapporto tra le parti tutti questi aspetti dovrebbero essere trattati e inseriti in un contratto prima dell'avvio del progetto di ricerca o del partenariato.

Vale in questo ambito il vecchio adagio “prevenire è meglio che curare”, soprattutto quando la cura può sfociare in lunghe e costose controversie sui diritti di proprietà industriale, rischiando di inficiare il risultato positivo dell'attività di ricerca ed impedirne lo sfruttamento economico.

## **TUTELA CONTRATTUALE ANCHE IN FASE DI TRATTATIVE; I PATTI DI RISERVATEZZA**

Le parti che intendono sviluppare insieme un progetto di ricerca devono necessariamente condividere informazioni riservate sin dalle fasi preliminari e di verifica della fattibilità.

Perché lo scambio possa avvenire con maggiore serenità le parti dovrebbero sempre preoccuparsi di sottoscrivere un patto di riservatezza, volto a stabilire

- quali sono le informazioni riservate che verranno scambiate
- l'obbligo di riservatezza per tutte le parti, che le stesse dovranno far rispettare ai propri collaboratori e dipendenti
- il divieto di divulgazione
- le modalità di scambio delle informazioni

- le sanzioni in ipotesi di inadempimento.

## SOLO INVENZIONI BREVETTABILI?

In realtà l'attività di ricerca e sviluppo può portare a risultati non interessati dalla tutela brevettuale ma comunque possibile oggetto di diritti di privativa.

In questa sede occorre richiamare l'attenzione su due possibili risultati dell'attività di ricerca.

### IL SOFTWARE

I risultati della ricerca sfociano sempre più spesso in software, stand alone oppure incorporati in altri prodotti o dispositivi.

Spesso la paternità ed i diritti patrimoniali non vengono disciplinati compiutamente; d'altra parte, può non rivelarsi semplice in considerazione del fatto che il software

- può essere tutelato in base alle norme sul diritto d'autore e quindi come proprietà intellettuale
- oppure può essere oggetto di domanda di brevetto se presenta le caratteristiche della novità, della originalità, è idoneo ad un'applicazione industriale e offre una soluzione ad un problema tecnico.

Le parti potranno comunque prevedere entrambi gli scenari e disciplinare i futuri diritti di privativa di conseguenza.

### LE BANCHE DATI

Anche le banche dati sono oggetto di tutela; possono godere della tutela del diritto d'autore se si tratta di creazioni originali in particolar modo nella organizzazione dei dati oppure può essere riconosciuto all'autore il c.d. diritto sui generis, a tutela di un investimento anche ingente.

Nello sviluppo di progetti di ricerca è frequente che siano create banche di dati; queste rappresentano un valore economico non solo all'interno di quel determinato progetto

ma l'accesso a quei dati potrebbe essere fondamentale per futuri progetti e quindi oggetto, ad esempio, di licenza d'uso.

Prima di poter parlare di licenza d'uso e di sfruttamento delle banche dati è necessario come sempre stabilire a chi spettano la paternità e i diritti patrimoniali.

In conclusione, l'articolazione da un punto di vista tecnico-scientifico di un progetto di ricerca e sviluppo deve essere sempre accompagnata da precisi accordi contrattuali tra le parti, accordi necessariamente "tailor made" e perfettamente calzanti rispetto ad uno specifico progetto.

Solo in questo modo l'auspicabile risultato dell'attività di ricerca sarà sfruttabile economicamente e potrà essere oggetto di trasferimento tecnologico e quindi arricchimento sia per il partner del progetto sia per coloro che ne potranno fruire.

# Il contratto di trasferimento di tecnologia: cessione o licenza d'uso?

Abbiamo analizzato l'importanza di regolare gli aspetti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale in seno ad un trasferimento tecnologico.

L'innovazione tecnologica rappresenta infatti il bene immateriale suscettibile di valutazione economica per eccellenza e, in quanto tale, può formare oggetto di proprietà industriale o intellettuale.

La complessa organizzazione delle società moderne e la definitiva globalizzazione tecnologica hanno comportato una sempre maggiore circolazione di beni immateriali.

Come ogni fenomeno che dipende dall'attività umana, anche la circolazione dei beni immateriali comporta la possibilità che i consociati confliggano nelle attribuzioni di diritti e doveri in relazione agli stessi.

In questo capitolo offriamo uno spunto di riflessione sul modello contrattuale utilizzabile dagli operatori economici nell'ambito dello scambio delle tecnologie, tra le quali, software, banche dati o, più in generale, qualsiasi tipologia di know-how che possa essere oggetto di privativa.

Illustreremo, pertanto, le differenze fra la **cessione** e la **licenza d'uso** dei diritti di proprietà industriale o intellettuale che hanno come oggetto le tecnologie, al fine di comprendere la formula più adatta da adottare nel caso concreto.

**Il contratto di cessione di tecnologia prevede che un soggetto - cedente - trasferisca la piena titolarità del diritto di proprietà industriale ad un altro soggetto - cessionario, dietro corrispettivo.**

**Il contratto di licenza prevede invece che, dietro corrispettivo, un soggetto - licenziante - conceda lo sfruttamento di un diritto di proprietà industriale o intellettuale ad uno o più soggetti, definiti licenziatari, mantenendone tuttavia la titolarità.**

## ATTIVITÀ PRELIMINARI COMUNI

A prescindere dalla modalità di acquisizione, il soggetto che “riceve” la tecnologia dovrebbe preliminarmente verificare la sussistenza e la validità del bene immateriale oggetto del contratto. Ciò si estrinseca nella verifica dell’assenza di ulteriori brevetti e della titolarità del diritto di privativa in capo al cedente.

Una volta conclusa questa fase, le parti possono passare alle trattative per la redazione del contratto. Esse hanno un’ampia libertà dispositiva nella formazione dello stesso. A tal proposito, si ricorda che l’art. 2589 cod. civ. sancisce il principio di **libera alienabilità** dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali.

La forma del contratto invece deve essere scritta ai fini della validità nel caso di trasferimento della domanda di brevetto europeo (art. 72 Convenzione sul brevetto europeo) mentre è prevista la forma scritta ai fini della prova per il trasferimento dei diritti patrimoniali d’autore (art. 110 l. 633/1941).

Viste queste premesse passiamo ora all’analisi delle due forme contrattuali summenzionate.

## IL CONTRATTO DI CESSIONE DELLA TECNOLOGIA

Come già anticipato, nel caso di cessione la tecnologia (rectius, del diritto di privativa che ha ad oggetto la tecnologia) viene trasferita dal cedente al cessionario. Solitamente, in questi casi viene corrisposto un prezzo unico per l’intero trasferimento.

**Dovrebbe utilizzare la formula della cessione chi non ha interesse o non ha alcuna esperienza o non ritiene economicamente vantaggioso implementare la tecnologia nel proprio processo produttivo.** Infatti, l’implementazione o lo sfruttamento della tecnologia potrebbe comportare dei costi imprevedibili.

Con la cessione, l’alea di rischio relativa all’implementazione della tecnologia passerebbe al cessionario, a fronte, peraltro, di un corrispettivo in favore del cedente.

D’altra parte, il cessionario potrebbe acquistare una “tecnologia” vantando di essendo



l'unico titolare di diritto di proprietà intellettuale sulla stessa, accollandosi, tuttavia, i rischi connessi all'implementazione della stessa.

## IL CONTRATTO DI LICENZA D'USO DELLA TECNOLOGIA

A differenza della cessione che rappresenta uno spostamento di asset piuttosto lineare, il contratto di licenza d'uso di tecnologia prevede il trasferimento dal licenziante al licenziatario del solo diritto utilizzare la tecnologia, senza che la titolarità del diritto di proprietà venga trasferito.

In questo caso, in cambio della licenza, il licenziatario corrisponde al licenziante un compenso definito royalty.

**Questa formula contrattuale ha il vantaggio di offrire più opzioni alle parti** rispetto a quelle offerte dalla cessione a titolo definitivo. Infatti, la licenza d'uso potrebbe essere concordata solo per determinati mercati in cui già opera il licenziatario.

In questo modo, il licenziante otterrebbe dei compensi che da solo non riuscirebbe ad ottenere, non avendo i mezzi e le competenze per operare in un mercato sconosciuto. Inoltre, in questi casi, il licenziante rimarrebbe comunque l'unico titolare della proprietà e potrebbe continuare a sfruttare economicamente la sua tecnologia nel suo mercato di riferimento.

Un altro indubbio vantaggio è costituito dalla possibilità di sviluppo della tecnologia. L'implementazione da parte di più soggetti di una determinata tecnologia ne consentirebbe un più rapido sviluppo a vantaggio di ambo le parti.

Ovviamente, tale aspetto dovrebbe essere appositamente regolato nel contratto garantendo, ad esempio, un riconoscimento a chi fornisce un apporto utile all'altra parte nella implementazione della tecnologia.

Il licenziatario ha inoltre il privilegio di poter sfruttare una tecnologia di cui - in autonomia, per carenze di infrastrutture o più semplicemente per motivi economici - non potrebbe altrimenti disporre.

D'altro canto, il rischio che corre il licenziante è di creare un potenziale concorrente; per questo motivo è fondamentale regolare nel contratto di licenza i mercati di riferimento di ciascuna parte sia da un punto di vista territoriale che commerciale.

Invece, un rischio comune alle parti è di diventare “dipendenti” dall'altra parte. Su questo fronte, il licenziante potrebbe necessitare delle royalties per poter continuare a sviluppare la tecnologia.

Parimenti, il licenziatario potrebbe diventare tecnologicamente assoggettato al licenziante e diventare incapace di sviluppare delle alternative qualora il contratto di licenza non dovesse essere rinnovato.

La scelta fra cessione e licenza d'uso rappresenta un momento fondamentale per lo sfruttamento economico di una tecnologia. Tuttavia, tale scelta deve essere corroborata dalla redazione di un contratto “tailor made” che disciplini tutte le fasi della cessione/licenza, partendo dalla fase delle trattative fino alle modalità di esecuzione del contratto e gli eventuali rimedi.

Viceversa, l'adozione di un contratto standard rischia di minare le possibilità di sfruttamento economico della tecnologia e potrebbe persino determinare un coinvolgimento delle parti in un lungo e costoso contenzioso.

# Consigli pratici sulla redazione dei contratti nel trasferimento tecnologico diretto alla commercializzazione dei prodotti

Quando si parla di “trasferimento tecnologico” si fa riferimento a quei rapporti che prevedono il trasferimento di un ampio e variegato patrimonio di conoscenze e abilità operative, di tipo tecnologico, commerciale, finanziario e strategico (e quindi anche le informazioni riservate inerenti in senso lato le attività commerciali di un’impresa, come quelle relative a clienti, fornitori, piani aziendali, ricerche e strategie di mercato etc.). Questo “*patrimonio di conoscenze e abilità operative*” è definito generalmente con il termine universale di “*know-how*”.

In buona sostanza, come meglio chiarito nel secondo capitolo, **il trasferimento tecnologico produce l’effetto di mettere a disposizione di un operatore economico un *know-how* di cui esso non dispone.**

**Tale trasferimento può essere finalizzato alla progettazione, realizzazione e successiva commercializzazione di un dato prodotto.**

I rapporti di questo tipo, proprio in considerazione dell’ampio ventaglio di attività che richiedono per la loro esecuzione, **vengono spesso inquadrati in contratti quadro c.d. di “*Partnership commerciale*” volti a regolare, non solo il trasferimento tecnologico in sé, ma anche gli altri aspetti relativi al rapporto in questione, come le fasi di progettazione, realizzazione e commercializzazione del prodotto.**

Nella prassi commerciale però si registra la tendenza degli operatori economici a concentrare gli accordi contrattuali sugli effetti economici ed imminenti del trasferimento tecnologico, così tralasciando, sottovalutando o comunque rinviando aspetti del rapporto complessivo solo all’apparenza meno importanti e che, al contrario, dovrebbero formare oggetto di immediato accordo.

Senza pretesa di esaustività, si riassumono di seguito alcuni spunti che abbiamo potuto rinvenire nella redazione di questi particolari contratti quadro.

## TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

**In primo luogo, le parti, al fine di procedere correttamente con il trasferimento tecnologico, dovranno individuare dettagliatamente nel contratto quale know-how ritengono necessario per progettare, realizzare e commercializzare il prodotto concordato.**

Il suggerimento è quello di essere il più precisi possibili, andando ad indicare tutti i documenti e le informazioni che formeranno oggetto di trasferimento tecnologico.

Una corretta e precisa individuazione del know-how potrà contribuire ad evitare:

- di avviare una partnership che poi risulterà inevitabilmente inefficace quando ci si accorgerà della mancanza del know-how richiesto per progettare/realizzare/commercializzare il prodotto (es. le parti concordano sul trasferimento del know-how, ma nel corso del contratto si apprende che alla parte trasferente manchi la conoscenza sull'utilizzo di una macchina che avrebbe dovuto essere utilizzata per realizzare il prodotto concordato);
- l'insorgere di contestazioni sulle informazioni e/o documenti che il contratto consente di trasferire (es. la parte trasferente si rifiuta di trasmettere delle informazioni perché non le ritiene rientranti nel know-how trasferito) o sull'effettivo know-how vantato dalle parti al momento della conclusione del contratto (es. la parte trasferente utilizza il know-how concesso in licenza per la produzione di un altro prodotto concorrente, sostenendo che quelle conoscenze erano già in suo possesso al momento della conclusione del contratto).

**In aggiunta o in alternativa, se del caso, si potrà pure indicare nel contratto lo scopo al quale è finalizzato il trasferimento tecnologico attraverso una clausola più generica che faccia rientrare nel know-how tutte le conoscenze necessarie per la commercializzazione del prodotto.**

Ciò per quanto potrebbe indubbiamente favorire la parte che dovrà commercializzare il prodotto, non garantisce tuttavia l'esistenza di un chiaro accordo sull'oggetto del trasferimento tecnologico.

In secondo luogo, **le clausole sul trasferimento tecnologico dovranno essere redatte in conformità alle disposizioni di legge che tutelano il "segreto industriale" e la "libera concorrenza" nel mercato europeo.**

Tra le disposizioni applicabili, in particolare, richiamiamo:

- la *"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"* e il relativo Decreto legislativo attuativo n. 63 del 11 maggio 2018 intitolato *"Attuazione della 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"*
- la disciplina dell'articolo 2958 del Codice civile in materia di *"Atti di concorrenza sleale"* e la Legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante *"Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"*, oltre che l'art. 101 e 102 TFUE e il Regolamento 139/2004 sul corretto funzionamento del mercato europeo.

La verifica di conformità dei contratti è necessaria per evitare che:

- alcune clausole contrattuali vengano dichiarate nulle e, quindi, prive di effetti (es. nullità comminata dall'art. 2956 per i patti limitativi della concorrenza superiori al limite massimo dei cinque anni);
- l'irrogazione di sanzioni amministrative (es. irrogazione sanzioni da parte dell'Antitrust per violazione della concorrenza) o di azioni di risarcimento danni per concorrenza sleale (es. azione di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali promossa dalla controparte per violazione dell'art. 2958 c.c.).

## TIPOLOGIA DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Come già anticipato nei capitoli precedenti, **il trasferimento tecnologico può avvenire attraverso un contratto di cessione o di licenza.**

In estrema sintesi:

- con la cessione del know-how il cedente si priva della titolarità del proprio patrimonio industriale a favore del cessionario, attribuendo solo a quest'ultimo il diritto di utilizzarlo.
- con il contratto di licenza di know-how, invece, il licenziante si limita a concedere al licenziatario il solo diritto, più o meno ampio (si rammenta, infatti, che la licenza può avere ad oggetto anche alcuni diritti di sfruttamento economico), di sfruttamento economico temporaneo, conservandone la titolarità e potendo continuare a sfruttarlo in concomitanza con il licenziatario.

Le parti potranno optare per l'una o per l'altra soluzione contrattuale, a seconda dei rispettivi interessi nella commercializzazione del bene/servizio.

In ogni caso, a prescindere dalla scelta contrattuale, **le parti dovranno regolare il trasferimento tecnologico specificando se del caso:**

- **la necessità di fornire corsi di formazione e/o assistenza tecnica finalizzati all'uso del know-how trasferito**, specificando se del caso tempi e modalità di esercizio;
- **l'uso che le parti potranno fare del know-how** durante e dopo l'esecuzione del contratto.

## INDIVIDUAZIONE DEL PRODOTTO

Dopo aver disciplinato gli aspetti relativi al trasferimento tecnologico, il contratto dovrà individuare il prodotto che le parti hanno inteso concordare in modo molto preciso e dettagliato.

In particolare, occorrerà che il contratto contenga le caratteristiche sia tecniche,

che commerciali del prodotto, per evitare che si possano generare contestazioni sulla corretta tipologia e destinazione d'uso del prodotto (es. una parte del contratto ritiene che il prodotto avrebbe dovuto presentare una destinazione d'uso cosmetica ai sensi del Regolamento UE 1223/2009; mentre l'altra parte ritiene che la destinazione d'uso concordata era di tipo medicale ai sensi del Regolamento UE 2017/745).

## **RUOLI E RESPONSABILITÀ NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO DI PRODOTTO**

Altri aspetti che il contratto di trasferimento dovrà necessariamente regolare sono le fasi della progettazione, realizzazione e commercializzazione del prodotto.

In particolare, **le clausole riguardanti le fasi di progettazione/realizzazione del prodotto dovranno riguardare:**

- **I requisiti di qualità** (es. l'osservanza di determinate norme ISO) e di conformità alla normativa applicabile per la commercializzazione del prodotto (es. l'osservanza ai requisiti di sicurezza e prestazione previsti per la commercializzazione dei dispositivi medici dal Regolamento UE 2017/745) e relative conseguenze in caso di violazione;
- **Eventuali ritardi** nella progettazione/realizzazione del prototipo di prodotto;
- **Eventuale riparto di responsabilità e delle attività** necessarie per la progettazione/realizzazione del prototipo di prodotto.

## **RUOLI E RESPONSABILITÀ NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO**

Dopo aver definito le fasi di progettazione/realizzazione de prototipo di prodotto, le parti dovranno inserire nel contratto anche tutti gli aspetti commerciali correlati al prodotto.

Tra tali aspetti che devono necessariamente essere indicati si richiamano i seguenti:

- **il ruolo e le responsabilità che le parti applicabili alla commercializzazione del assumeranno ai sensi delle normative prodotto**, anche per adeguare il testo contrattuale alle regole future che troveranno applicazione (es. le parti potrebbero sottovalutare che il prodotto è sottoposto ad una disciplina di circolazione molto particolare che attribuisce ad una delle parti maggiori e più gravosi oneri e responsabilità non valutate al momento della stipula del contratto)
- **titolarità e gestione del marchio commerciale sul prodotto**
- **eventuale titolarità e gestione dei diritti di sfruttamento economico del prodotto, qualora quest'ultimo sia coperto dalla tutela del diritto d'autore (es. Software) o dalla tutela brevettuale (es. prodotto innovativo di intelligenza artificiale)**
- **condizioni di fornitura**
- **gestione ed eventuali limiti alle attività informative e promozionali relative al prodotto**
- **attività di sorveglianza post-commerciale del prodotto (es. monitoraggio sulla sicurezza del prodotto durante l'uso da parte degli utilizzatori)**
- **gestione eventuali azioni correttive (es. azioni di richiamo e ritiro del prodotto)**

Il rischio di non inserire queste clausole è quello di rendere vano e incerto l'investimento sostenuto per sviluppare una partnership commerciale che era chiaro sin dall'inizio che mai avrebbe potuto portare al vantaggio commerciale perseguito.

## INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

Occorrerà poi valutare in ottica previsionale quali informazioni le parti non intendano fornire in quanto ritenute confidenziali e/o strategiche.

È dunque necessario che le parti individuino sin da subito quali informazioni siano indispensabili per l'esecuzione del contratto, tanto nella fase di trasferimento



**tecnologico, quanto nella fase di progettazione/realizzazione/commercializzazione del prodotto.**

Peraltro, detta verifica dovrà essere svolta alla luce della normativa applicabile per la commercializzazione del prodotto al fine di evitare che la parte sulla quale potrebbe gravare un obbligo legislativo sia impossibilitata ad adempiervi a causa del rifiuto dell'altra parte di fornire informazioni che considera confidenziali (es. alcune norme di legge richiedono al fabbricante del prodotto di fornire alle autorità competenti delle informazioni che potrebbero essere nella disponibilità esclusiva della controparte).

Le informazioni normalmente considerate "confidenziali" dagli operatori economici in questa specifica tipologia di rapporti commerciali possono riguardare, tra l'altro, i seguenti aspetti:

- Il know-how trasferito
- Le garanzie dei sistemi di produzione e qualità delle parti
- Le modalità e le attrezzature necessarie per la realizzazione del prodotto
- Le caratteristiche progettuali e tecniche del prodotto
- I diritti di proprietà intellettuale correlati al prodotto
- Le informazioni relative ai partner commerciali che partecipano indirettamente alla partnership (fornitori e distributori)

## **IL CORRISPETTIVO E LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE**

Un profilo fondamentale è ovviamente quello che riguarda **gli aspetti economici della partnership, i quali includono:**

- il vantaggio economico complessivo spettante alle parti (es. royalties, compensi, ricavi di vendita ecc.)
- le spese necessarie per portare a termine la partnership (costi di progettazioni,

realizzazione e/o commercializzazione del prodotto).

Il suggerimento in questi casi è quello di invertire il ragionamento a cui non condivisibilmente sono soliti fare ricorso alcuni operatori economici che pretenderebbe determinare gli aspetti economici prima ancora che regolare l'assetto del rapporto tra le parti.

È infatti nostra opinione che **solo una valutazione complessiva dei profili giuridici riguardanti l'accordo potrà condurre le parti a raggiungere il miglior compromesso economico ed evitare l'insorgere di futuri e indesiderati contenziosi.**

## LA DURATA E IL RECESSO

Le partnership di questo tipo sono composte da più fasi tra loro che consentono di pervenire al risultato finale solo dopo aver superato tutti gli step preliminari richiesti.

**Si suggerisce di applicare una durata specifica e diversa per ciascuna fase costituente la partnership**, in ragione della suddivisione del rapporto in plurimi schemi contrattuali (tra i quali indichiamo: contratti di cessione/licenza know-how e diritti di autore/brevetto, appalto, fornitura/distribuzione di prodotto e di servizi).

**Molto complicata infine sarà la regolazione delle clausole di recesso (se previste)**, le quali, in ragione della composizione in più fasi della partnership, **dovranno essere ideate e redatte per fasi e in modo tale da disciplinare chiaramente e senza equivoci gli effetti che scaturirebbero da una chiusura anticipata del contratto** (es. si pensi ad un recesso in fase di progettazione e alla necessità di regolare le conseguenze patrimoniali di una tale decisione).

In conclusione, al fine di instaurare una partnership proficua ed evitare contenziosi è auspicabile che tutti i punti illustrati siano sempre attentamente considerati dagli operatori economici che intendano progettare, realizzare e commercializzare un prodotto per il tramite di un trasferimento tecnologico.

# Open Science e diritti di proprietà intellettuale: punto d'incontro o di rottura?

Il progresso tecnologico porta allo sviluppo della cosiddetta "economia della conoscenza", basata sull'utilizzo delle informazioni al fine di generarne valore. Negli ultimi anni stiamo infatti assistendo ad un aumento di prodotti culturali e scientifici che circolano all'interno del mercato nazionale e comunitario.

In questo contesto, si inserisce il rapporto tra il mondo dell'Open Science e quello della proprietà intellettuale.

La Commissione europea promuove dal 2015 una [politica basata sull'Open Science](#), definendola come "un approccio al processo scientifico che si concentra sulla diffusione della conoscenza non appena disponibile, utilizzando la tecnologia digitale e collaborativa".

Dalla lettura di questa definizione, risulta evidente come l'ambito della scienza aperta si contrapponga a quello della proprietà intellettuale, dove l'obiettivo è quello di fornire strumenti di tutela in via esclusiva all'autore/inventore dell'opera.

Ci troviamo così davanti a due interessi differenti:

- quello della comunità scientifica, di condividere i risultati della ricerca il più presto e ampiamente possibile;
- quello dell'industria, di controllare la diffusione di un'invenzione, stabilendone le modalità di commercializzazione al fine di ottenere tutele e profitto.

È chiaro, dunque, il paradosso che si presenta nello scenario europeo e nazionale: la contrapposizione del diritto di accesso alla conoscenza, ed il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali del creatore.

Dal punto di vista operativo, accade infatti frequentemente, che la ricerca pubblica finanziata, realizzata nell'ambito di istituti di ricerca o universitari, porti alla realizzazione

di un'invenzione che verrà successivamente brevettata e trasferita ad imprese commerciali che sfrutteranno economicamente il "trovato".

Questo accade soprattutto nell'ambito farmaceutico e dei dispositivi medici dove l'esercizio di diritti di proprietà intellettuale (DPI) consente di accelerare il trasferimento delle conoscenze e di ridurre i ritardi nel riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica, facilitando in questo modo un percorso più rapido dalla ricerca all'innovazione.

La Commissione europea, nel [Report of Study intitolato "Open Science and Intellectual Property Rights"](#) pubblicato nell'aprile del 2022, ha esaminato l'importante principio cardine dell'Open Science "as open as possible, as closed as necessary", in relazione ai DPI.

**In particolare, secondo la comunità scientifica i risultati scientifici dovrebbero essere il più possibile aperti e solo se necessario limitati, evidenziando inoltre che "la scienza aperta offre la protezione necessaria per i dati, le informazioni, le fonti e i soggetti di studio sensibili. Restrizioni proporzionate all'accesso sono giustificabili sulla base della sicurezza nazionale, della riservatezza, della privacy e del rispetto dei soggetti di studio".**

Pertanto, è evidente che la scienza aperta intesa come scienza pubblica e accessibile, presuppone una compressione dei diritti di proprietà intellettuale, che verranno meno ledendo in questo modo gli interessi commerciali degli imprenditori presenti sul mercato.

Ma questa prospettiva come si concilia con i diritti fondamentali alla salute e alla sicurezza?

## IL PANORAMA ITALIANO

La diffusione della pandemia da Covid-19 ha accentuato il dibattito relativo al rapporto tra Open Science e proprietà intellettuale, soprattutto in relazione alla commercializzazione di vaccini e dispositivi medici.

Se da un lato si temeva infatti che l'esistenza di DPI sui vaccini impedisse l'accesso al pubblico ai medicinali, dall'altro lato le grandi industrie farmaceutiche vedevano la presenza di brevetti sui vaccini come incentivi necessari all'investimento sull'innovazione.

Ciò che in concreto si è poi verificato, è che gli istituti di ricerca si sono resi disponibili a brevettare tipologie vaccinali e successivamente a cedere i propri DPI alle industrie farmaceutiche per fini di commercializzazione, minimizzato così il ruolo dei finanziamenti pubblici sulla ricerca scientifica.

Tuttavia, è lo stesso Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) che tramite la pubblicazione delle linee guida per le iniziative di sistema del PNRR, nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca" esorta università ed istituti di ricerca a praticare il trasferimento tecnologico alle imprese mediante proprietà intellettuale.

## **ALCUNE CONSIDERAZIONI**

Sebbene sembrano prevalere i punti di distanza tra Open Science e proprietà intellettuale, la Commissione europea nel Report of Study del 2022 ha evidenziato che non sono presenti incompatibilità tra questi due settori, assumendo un ruolo di promozione della scienza aperta e del suo equilibrio con i DPI.

Questo porta dunque a ritenere la necessità di un intervento legislativo al riguardo, che tenga conto del rapporto tra ricerca pubblica e mercato, rivedendo il sistema di valutazione ed incentivazione dei brevetti da parte dei ricercatori pubblici.

# AUTORI



**avv. Eleonora Lenzi**

[e.lenzi@studiolegalestefanelli.it](mailto:e.lenzi@studiolegalestefanelli.it)



**avv. Fabio Caruso**

[f.caruso@studiolegalestefanelli.it](mailto:f.caruso@studiolegalestefanelli.it)



**avv. Gaspare Castelli**

[g.castelli@studiolegalestefanelli.it](mailto:g.castelli@studiolegalestefanelli.it)



**avv. Eleonora Pettazzoni**

[e.pettazzoni@studiolegalestefanelli.it](mailto:e.pettazzoni@studiolegalestefanelli.it)



**avv. David Vaccarella**

[d.vaccarella@studiolegalestefanelli.it](mailto:d.vaccarella@studiolegalestefanelli.it)



**Dott. ssa Chiara Fusacchia**

[c.fusacchia@studiolegalestefanelli.it](mailto:c.fusacchia@studiolegalestefanelli.it)



**dott. ssa Ilaria Nanni**

[i.nanni@studiolegalestefanelli.it](mailto:i.nanni@studiolegalestefanelli.it)

## Studio Legale Stefanelli&Stefanelli

[www.studiolegalestefanelli.it](http://www.studiolegalestefanelli.it)

Bologna: Via Azzo Gardino 8/A - 40122

Milano: Via Nino Bixio, 31 - 20129

Roma: Palazzo Marignoli - Piazza di San Silvestro, 8 - 00187

Venezia: Sestiere Castello 2388 - 30122

**Edizione: Settembre 2022**

Tutti i diritti di traduzione, di riproduzione, di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati. Ogni permesso deve essere dato per iscritto dall'editore.