



INDICE:

CONCORRENZA

- Appalti, concessioni e regolazione/Art. 21-bis e legittimazione ad agire – Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla legittimazione straordinaria dell'AGCM all'impugnazione di bandi nei c.d. settori speciali, di *Alessandro Paccione* - p. 2
- Abusi e monopoli legali – La CGUE chiarisce i criteri per qualificare un abuso escludente, di *Maria Spanò* – p. 2
- Intese e settore del facility management – Il Consiglio di Stato si è pronunciato sui ricorsi presentati dalle società sanzionate contro la decisione con cui l'AGCM aveva accertato un'intesa volta alla manipolazione di una gara CONSIP indetta per l'erogazione di servizi di facility management, di *Niccolò Antoniazzi* - p. 4

CONTRATTUALISTICA

Prime pronunce sull'impatto della pandemia da COVID-19 sull'obbligazione di promozione dell'agente, di *Ennio Piovesani* - p. 5

DIRITTO DEL LAVORO

Le novità di Giugno 2022 in tema di Diritto del Lavoro, di *Giuseppe Merola* - p. 7

DIRITTO INDUSTRIALE

- L'importanza di regolare gli aspetti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale in vista del trasferimento tecnologico, di *Eleonora Lenzi* - p. 9
- Il contratto di trasferimento di tecnologia: cessione o licenza d'uso?, di *David Vaccarella* – p. 11

PRIVACY

Recenti provvedimenti Garante Privacy – p. 13

APPROFONDIMENTO DEL MESE:

Covid: la quarantena dei contagiati non limita la loro libertà personale

esclusi i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale ed i tirocini rivolti a cittadini extracomunitari, promossi all'interno delle quote di ingresso. Entrando nel merito, i criteri che dovranno essere alla base delle nuove linee guida sono i seguenti:

- la revisione della disciplina, con particolare attenzione per i soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- l'individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
- la definizione di livelli essenziali della formazione, nonché di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso non genuino dell'istituto.

Si coglie l'occasione per ricordare che la legge di Bilancio 2022, oltre a definire i principi delle prossime linee guida, ha altresì previsto alcune disposizioni immediatamente attuative e quindi vigenti dal 1° gennaio 2022. In particolare, si fa riferimento ai precetti disciplinanti la sanzionabilità in caso di mancata erogazione dell'indennità di partecipazione o in caso di ricorso fraudolento al tirocinio, alle indicazioni inerenti la comunicazione al Centro per l'impiego e alle disposizioni sugli obblighi di sicurezza.

6. SALARIO MINIMO: VIA LIBERA ALLA DIRETTIVA

Il 7 giugno 2022 il Parlamento Europeo, la Commissione ed il Consiglio Europeo hanno raggiunto un accordo sul progetto di direttiva riguardante il salario minimo nell'Unione Europea. La proposta di direttiva si pone l'obiettivo di assicurare che i lavoratori europei siano adeguatamente retribuiti contribuendo in tal modo a garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose al lavoratore e alla sua famiglia in funzione delle condizioni economiche e sociali, salvaguardando al contempo l'accesso al lavoro e gli incentivi alla ricerca del lavoro. A ben vedere, emerge ormai con trasparenza la consapevolezza che il fenomeno della

povertà si intreccia non solo con la disoccupazione ma altresì con i lavoratori che seppur stabilmente impiegati non sono in grado di condurre una vita dignitosa né di soddisfare i bisogni personali e delle proprie famiglie. A fronte di tale riconoscimento, ormai da tempo all'attenzione di tutti gli attori sociali, la direttiva intende ha lo scopo di istituire un quadro regolatorio di massima per la determinazione di salari minimi, senza, tuttavia, la pretesa di una rigida uniformità; invero, la proposta non costituisce un'unica soluzione valida per tutti ma, al contrario, rispettando le diverse impostazioni nazionali affida un importante ruolo alle parti sociali e alla contrattazione collettiva. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero promuovere con vigore la capacità delle parti sociali di partecipare attivamente alla contrattazione collettiva. Un salario minimo è già presente nella maggioranza dei paesi dell'Unione Europea, fanno eccezione i paesi nordici, l'Austria e l'Italia. Il nostro Paese, dunque, non potrà non tenere in considerazione il tema dei livelli salariali minimi. Sul punto, seppur nelle stanze politiche cresce il dibattito, il Ministro Orlando ha accolto con favore e positività la notizia dell'accordo tra le principali istituzioni europee affermando che *“L'ok alla direttiva sul salario minimo apre una prospettiva per contrastare il lavoro povero e per dare a tutti i lavoratori un salario dignitoso. L'Italia si è battuta per questo importante risultato che estende tutele e diritti ai lavoratori europei. Un passo importante per concretizzare l'Europa sociale e del lavoro”*.

Avv. Giuseppe Merola
Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati

DIRITTO INDUSTRIALE

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. In proposito, 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 verificare della fattibilità.

Perché lo scambio possa avvenire con maggiore serenità e trasparenza, 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 vorrei 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 di

arricchimento sia per il partner del progetto sia per coloro che ne potranno fruire.

Avv. Eleonora Lenzi
Studio Legale Stefanelli

IL CONTRATTO DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA: CESSIONE O LICENZA D'USO?

Abbiamo visto nel precedente contributo 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.

Il presente articolo vuole offrire 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.

L'odierna analisi concerne 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 **ad substantiam** nel caso di trasferimento della domanda di brevetto europeo (art. 72 Convenzione sul brevetto europeo) mentre è prevista la forma scritta **ad probationem** 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.

Conclusioni

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.

Avv. David Vaccarella
Studio Legale Stefanelli