

**Titolarità del brevetto e percorsi di brevettazione  
per gli Enti Pubblici di Ricerca**

**F. Sortino**

**Rapporto Interno INAF-IASF Bologna N. 438  
02 Gennaio 2006**

**Istituto INAF-IASF sezione di Bologna  
Via P. Godetti 101-40129 Bologna**

## 1. Titolarità del brevetto per gli Enti Pubblici di Ricerca – EPR

La legislazione italiana prevede una diversità di trattamento per le invenzioni conseguite dai ricercatori degli enti pubblici di ricerca rispetto alle invenzioni conseguite dai ricercatori privati. Da questa diversa normativa consegue una diversa assegnazione della titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione all'interno degli EPR.

Ma per meglio capire il sistema attualmente in vigore per gli EPR è opportuno ripercorrere temporalmente la normativa in materia.

## 2. Normativa previgente

In base al sistema normativo vigente fino al 2001, cioè il Decreto Parlamentare del 1957, se l'idea era sviluppata nel corso di un rapporto di lavoro, in cui l'attività inventiva era prevista come oggetto del contratto, la titolarità del brevetto spettava all'EPR, mentre l'inventore aveva solo il diritto al riconoscimento della paternità dell'invenzione (*invenzione di servizio*).

Se, invece, l'invenzione era stata realizzata nell'esecuzione di un rapporto di lavoro, in cui non era prevista una retribuzione per l'attività inventiva, fermo restando la titolarità del diritto al brevetto all'EPR, spettava all'inventore, oltre che il riconoscimento della paternità intellettuale, anche il riconoscimento di un "equo premio" (*invenzione d'azienda*).

Se, infine, l'invenzione del dipendente riguardava un settore di attività dell'azienda, ma si era sviluppata al di fuori delle due ipotesi precedenti il diritto al rilascio del brevetto spettava all'inventore, ma la legge attribuiva all'EPR un "diritto di prelazione", per l'acquisto del brevetto stesso in termini e nei modi previsti dalla legge (*invenzione occasionale*).

Quindi, in base a questa disciplina, la titolarità del brevetto spettava all'EPR cui il ricercatore apparteneva, in qualità di datore di lavoro.

Mentre la titolarità del brevetto spettava al ricercatore solo quando era il risultato imprevedibile di un'attività che pur rientrava nel campo di ricerca dell'EPR.

La legge 383/2001 (cd. Tremonti bis) ha innovato profondamente il quadro normativo pre-esistente in materia di brevetti conseguiti all'interno delle università e delle P.A. in generale, differenziando la posizione del ricercatore pubblico rispetto a quella del ricercatore privato, e più in generale la ricerca pubblica, di base e non, rispetto a quella condotta dalle industrie.

Con l'articolo n. 7 della suddetta legge viene introdotto l'art. 24-bis al R.D. n. 1127/39, che assegna la titolarità esclusiva del brevetto al ricercatore che consegue l'invenzione. E' l'inventore che si occupa della presentazione della domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

Gli EPR hanno la facoltà di stabilire i canoni dell'eventuale sfruttamento del brevetto, ma l'inventore ha comunque diritto a non meno del 50 per cento dei proventi. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora il ricercatore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, la pubblica amministrazione, di cui l'inventore è dipendente, diviene proprietaria esclusiva dell'invenzione e dei diritti patrimoniali ad essa connessi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Come suddetto, quindi, questa legge ha decisamente introdotto una innovazione fondamentale per la ricerca pubblica, rispetto alla legge sui brevetti precedentemente in vigore. Le considerazioni che hanno portato a questo discusso provvedimento sono dupplici.

In primo luogo, si ritiene che gli stessi inventori siano meglio in grado di sfruttare commercialmente le proprie invenzioni, in quanto meglio in grado di individuare potenziali clienti. In secondo luogo, sembra giusto attribuire agli inventori il diritto di partecipazione agli utili derivanti dallo sfruttamento commerciale dell'invenzione, secondo una percentuale comunque superiore a quanto normalmente stabilito dalle disposizioni precedenti.

Ma questa innovazione legislativa è stata anche oggetto di decise critiche, che muovono dal fatto che in questo modo i ricercatori diventerebbero troppo orientati al profitto e quindi sarebbero incentivati a privilegiare progressivamente un'attività di ricerca al servizio delle imprese, con il rischio di impoverire la ricerca di lungo termine. Inoltre si ritiene che i ricercatori non siano in grado di valorizzare adeguatamente le loro invenzioni senza il sostegno di centri specializzati.

Anche a fronte di tali critiche, tale normativa è stata sottoposta a proposta di modifica con Disegno di legge<sup>1</sup> approvato al Senato nel gennaio 2002.

Tale disegno di legge prevedeva che se il rapporto di lavoro intercorreva con un EPR, l'inventore comunicava la sua invenzione all'amministrazione che, entro sei mesi dalla comunicazione, si impegna a valorizzare l'invenzione, e la titolarità del brevetto spetta all'EPR.

All'inventore, invece, spettava il diritto di essere riconosciuto autore nonché il diritto ad almeno il 30 per cento dei proventi derivanti agli enti cui spetta lo sfruttamento economico del brevetto.

Decorso il termine di sei mesi senza che le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto questo spettava all'inventore. Qualora l'EPR abbia esercitato il diritto di chiedere il brevetto ma entro tre anni non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, l'inventore acquisiva automaticamente un diritto gratuito di sfruttare l'invenzione e di diritti patrimoniali ad essa connessi.

All'inventore spettava il diritto di opzione all'acquisto qualora l'EPR decideva, una volta depositato il brevetto, di venderlo sul mercato.

Ma successivamente le Commissioni VII e X della Camera (con emendamenti approvati il 18 settembre 2002) hanno riportato la titolarità del brevetto all'inventore-ricercatore, con la stessa disciplina dell'art. 7 della Legge n. 383/2001. L'emendamento proponeva che gli EPR avessero comunque diritto ad una quota di proventi derivanti dall'utilizzazione economica dell'invenzione che non poteva essere inferiore al 50 per cento, salvo una maggiore quota nel caso in cui esse partecipino agli oneri di brevettazione.

Decorso tre anni dalla data di concessione del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda, se questo termine scade successivamente al primo, 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, l'EPR 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.

Le tabelle seguenti mostrano, in sintesi, le normative finora descritte.

---

<sup>1</sup> Disegno di legge AC 2238, approvato in Senato il 29/01/02, e successivi emendamenti approvati dalle commissioni riunite VII e X della Camera dei Deputati il 18/09/02

**Tabella 1.** Art. 34 del DPR n. 3 del 1957 – Art. 7 della legge n. 382/2001

Legge	Ricercatore/Inventore	EPR
Art. 34 del DPR n. 3 del 1957 “Statuto degli impiegati civili dello Stato”	Paternità dell’invenzione ed equo premio	Titolare
Art. 7 L. n°383/2001	Titolare Diritto di presentazione della domanda di brevetto e obbligo di comunicazione all’Ateneo	Diritto a stabilire i canoni di sfruttamento (non meno del 50 per cento spetta comunque all’inventore)
<b>Dopo 5 anni dal rilascio del brevetto in caso di mancato sfruttamento da parte del ricercatore (o dei suoi aventi causa)</b>		
	Autore dell’invenzione	Proprietario esclusivo dell’invenzione e dei diritti patrimoniali connessi

**Tabella 2.** Disegno di legge AC 2238

Provvedimento	Ricercatore/Inventore	EPR
Disegno di legge AC 2238, approvato al Senato il 29/1/02	Paternità dell’invenzione e diritto al 30% dei proventi. Obbligo di comunicazione. Diritto di opzione dell’acquisto del brevetto	Titolare Diritto di presentare la domanda di brevetto entro 6 mesi.
<b>Dopo 6 mesi dalla comunicazione, senza l’esercizio del diritto di presentare la domanda di brevetto da parte dell’Ateneo</b>		
	Diritto di chiedere il brevetto	Titolare Obbligo di sfruttamento industriale entro 3 anni dalla richiesta del brevetto
<b>Dopo 3 anni dal mancato sfruttamento industriale del brevetto</b>		
	Diritto gratuito di sfruttamento dell’invenzione e di godimento dei diritti patrimoniali connessi	

**Tabella 3.** disegno di legge AC 2238 - Emendamenti della Camera

Provvedimento	Ricercatore/Inventore	EPR
<b>Disegno di legge AC 2238, emendamenti della Camera del 18/9/02</b>	<p>Titolare</p> <p>Diritto di presentazione della domanda di brevetto e obbligo di comunicazione all'Ateneo</p>	Diritto ad almeno il 50% dei proventi
<b>Dopo 3 anni dalla data di concessione (o 4 anni dalla data della domanda se questa è successiva alla data della concessione) senza sfruttamento industriale da parte dell'inventore (tranne che per motivi non dipendenti dalla sua volontà)</b>		
		Diritto gratuito non esclusivo di sfruttamento dell'invenzione e diritti patrimoniali connessi

### 3. Normativa vigente

Attualmente il testo normativo di riferimento è il Codice di Proprietà Industriale, entrato in vigore dal Marzo 2005, che ha abolito e sostituito tutte le precedenti leggi in materia di proprietà industriale, comprese, quindi, le norme che regolavano la titolarità dei diritti sulle invenzioni dei ricercatori dipendenti da enti pubblici di ricerca.

Il nuovo codice ha lasciato essenzialmente invariato il principio, in vigore dal 25 Ottobre 2001, secondo cui il ricercatore pubblico è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore, ma la principale novità introdotta dal Codice, è che tale principio non si applica nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall'ente di appartenenza del ricercatore.

Nella tabella 4 è riportato uno schema che sintetizza la nuova normativa.

Nello specifico, è l' articolo 65, del sopra citato Decreto, che disciplina le invenzioni dei ricercatori pubblici, articolo che è stato oggetto di diverse critiche, soprattutto per l'introduzione del comma 5, che disciplina proprio le invenzioni conseguite grazie a ricerche finanziate da terzi.

Le principali critiche muovono proprio dalla formulazione stessa dell'articolo, in quanto sembra che, il suddetto comma 5, si ponga in contrasto con quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 65. Infatti al comma 2 viene stabilito che: “ le Università e le pubbliche amministrazioni stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenza a terzi per l'uso dell'invenzione, spettanti alla stessa pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca”, ma quanto disposto è evidentemente in contrasto con la norma contenuta al comma 5, la quale esclude l'applicabilità dell'art. 65 al caso di ricerche finanziate, anche solo in parte, da terzi.

Questo porta a presagire ad una futura revisione di questo articolo, che potrebbe ripristinare, anche per il ricercatore pubblico, la disciplina prevista per le invenzioni conseguite da ricercatori in ambito privato, oppure potrebbe condurre a rivedere il comma 2, magari eliminando da questo le parole “ovvero a privati finanziatori della ricerca”

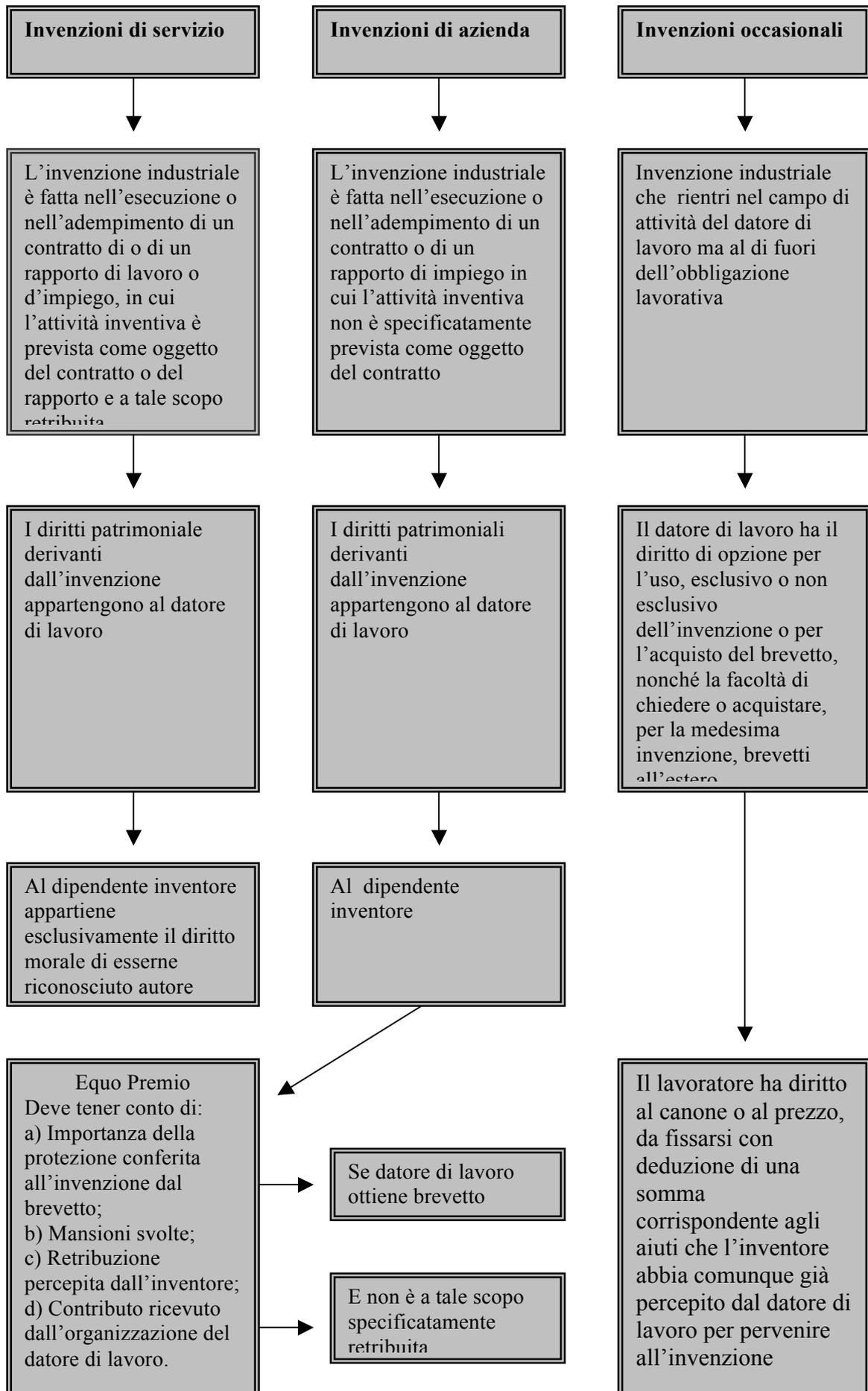
Qualora, invece, si tratti di invenzioni conseguite da dipendenti dell'EPR, ma al di fuori dell'attività di ricerca, la normativa di riferimento è l'articolo 64, del D. Lgs. n. 30/2005, che è riportato in sintesi nella tabella 5.

Il principale punto critico in questo caso è rappresentato dalla modalità di determinazione dell'equo premio. A tale scopo, nell'articolo 64, rispetto alle disposizioni precedenti (DPR n. 3/1957, art. 34), sono stati inseriti, nel comma 2, i parametri per la determinazione dell'equo premio.

Nello specifico viene stabilito che per il calcolo di questo bisogna tenere conto dell'importanza della protezione conferita dal brevetto, dalle mansioni svolte, dalla retribuzione percepita dall'inventore e dal contributo che questi ha già ricevuto dall'Ente di cui è dipendente.

**Tabella 4.** D. Lgs. n. 30/2005

<b>Decreto legislativo n. 30/2005</b>	<b>Ricercatore/Inventore</b>	<b>EPR</b>
<b>Articolo 65</b>	<p>Titolare</p> <p>Diritto di presentazione della domanda di brevetto e obbligo di comunicazione all'Ateneo</p>	Diritto ad almeno il 30% dei proventi
<b>Articolo 65 comma 5</b>	Diritto al 50% dei proventi	Titolare
<b>Trascorsi 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o suoi aventi causa, non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti la sua volontà</b>		
	Diritto di esserne riconosciuto autore	Diritto gratuito non esclusivo di sfruttamento dell'invenzione e diritti patrimoniali connessi o di farli sfruttare a terzi

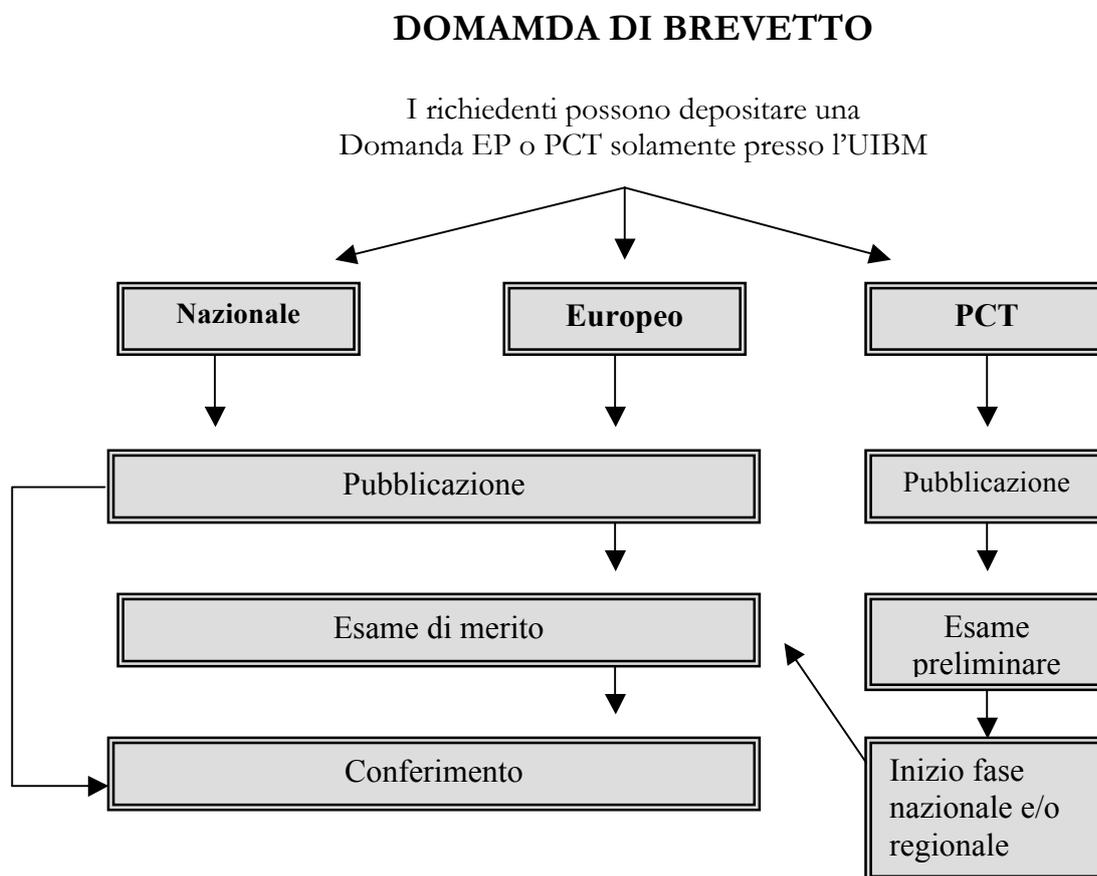


#### 4. I percorsi di brevettazione

In relazione al percorso seguito dagli EPR italiani nel processo di brevettazione è possibile, semplificando, individuare due modalità principali. La prima è quella in cui lo step iniziale è rappresentato dalla domanda per un brevetto italiano e che, in caso di concessione, le domande successive (europee, americane o verso singoli Stati) rivendichino come data di priorità quella relativa al brevetto italiano. La seconda è quella in cui lo step iniziale è invece rappresentato da un brevetto diverso da quello italiano.

Ciò vuol dire che un EPR, per ottenere la protezione di un'invenzione, può decidere se depositare inizialmente la domanda di brevetto a livello nazionale, europeo o internazionale. Tali percorsi sono riassunti nel grafico 1.

**Grafico 1.** Domanda di brevetto



Ovviamente ognuno dei percorsi, evidenziati dal grafico, presenta delle caratteristiche diverse: un proprio iter dalla presentazione della domanda al conferimento del brevetto e una specifica normativa di riferimento, di cui è riportata una sintesi nella seguente tabella:

**Tabella 6.** Normativa Brevetti

<b>BREVETTI</b>	<b>NORMATIVA</b>
<b>Italiano</b>	Codice di Proprietà industriale (D.Lgs. n30/2005)
<b>Europeo</b>	Convenzione sul Brevetto Europeo (Convenzione di Monaco 05/10/73)
<b>Internazionale</b>	Convenzione di Parigi 20/03/83 (riveduta da ultimo a Stoccolma nel '67)  Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT - Washington 1970)  Accordo TRIPs (Marrakech 1994)

Il deposito presso l'ufficio brevetti nazionale (UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) è la procedura più frequentemente scelta per ottenere il brevetto.

Ciò permetterà, però, di ottenere la protezione solamente nel territorio nazionale. Per estendere la competenza geografica del diritto, è necessario depositare presso un'altra organizzazione brevettuale la domanda di brevetto.

Il nuovo deposito deve essere effettuato entro 12 mesi per poter usufruire del Diritto di priorità, introdotto dal primo e più importante accordo internazionale sul diritto brevettuale, ovvero la Convenzione di Parigi del 1883.

Tale diritto consiste nel fatto che alla domanda successiva viene attribuita la data di deposito della prima domanda (determinante ad es. per quel che concerne la novità e l'attività inventiva).

Ma è importante sottolineare che il brevetto in Italia risulta meno credibile che all'estero e che questa situazione rappresenta un problema, soprattutto, al momento della cessione o concessione in licenza del brevetto.

Questo perché in Italia, come anche in Sud Africa, per ottenere un brevetto nazionale è prevista la procedura a “semplice registrazione”. Ciò significa che nel procedimento per l'ottenimento del brevetto, come si può notare dal grafico 1, mancano le fasi di ricerca di novità, esame di merito ed eventualmente di opposizione, passando, semplicemente, dalla fase di pubblicazione direttamente a quella di conferimento del brevetto.

In Italia, quindi, si può ottenere un brevetto formalmente valido senza che un esaminatore imparziale abbia, in realtà, verificato la sussistenza dei requisiti di legge per una valida brevettazione, ne risulta, che il numero di brevetti concessi ma annullabili è elevatissimo.

Al contrario, chi compra un brevetto europeo, come anche uno statunitense o giapponese, compra un diritto che ha subito un test di verifica, in quanto in questo caso, per l'ottenimento del brevetto, è prevista la procedura “ad esame”. Ciò significa che, in questo caso, sono previste le fasi di ricerca di novità, esame di merito e opposizione, prima dell'ottenimento del brevetto.

Ne deriva che ad un EPR, in possesso di un brevetto italiano, possono essere richieste, dall'acquirente della licenza, le prove della validità dello stesso. Un buon titolo per essere ritenuti credibili è una ricerca effettuata da un ente imparziale, ad esempio l'European Patent Office.

Per quanto riguarda il deposito presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, la Procedura Europea, nonostante i costi inizialmente siano più alti, si può considerare la strada più interessante per il depositante, in quanto permette di ottenere con un unico procedimento la protezione nei singoli paesi aderenti alla Convenzione Europea dei Brevetti.

Bisogna precisare che il brevetto europeo non è un titolo unitario, ma ad essere unica è la domanda europea, quindi, un unico esame europeo, ma una volta rilasciato diventa una collezione di brevetti nazionali e conferisce al titolare gli stessi diritti che gli verrebbero conferiti dai vari brevetti nazionali degli stati designati

Se la stessa protezione venisse richiesta per ogni nazione, il depositante, attualmente, dovrebbe richiedere trenta differenti procedure di deposito e concessione, cosa che risulterebbe alquanto onerosa. Però i brevetti europei, come detto sopra, al contrario di quelli italiani, richiedono una procedura di concessione più accurata, essendo concessi dopo un'attenta ricerca dello stato della tecnica ed un esame del merito che ne verifica i requisiti.

In pratica, diciotto mesi dopo la data di priorità, la domanda viene pubblicata insieme al rapporto di ricerca. Questo rapporto comprende in sostanza una lista di documenti ritenuti rilevanti per valutare i requisiti di novità e di attività inventiva dell'oggetto della domanda. Dopo la ricerca la procedura prosegue con l'esame di merito. In conclusione, dopo la concessione del brevetto europeo, la relativa competenza viene trasferita agli Stati designati.

Infine, per ottenere la protezione di un'invenzione attraverso il brevetto, si può effettuare il deposito a livello internazionale secondo il trattato PCT (Patent Cooperation Treaty) gestito dall'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, conosciuto come WIPO, World Intellectual Property Organisation).

Questo trattato è stato concluso tra 115 paesi (alla fine del 2002) con lo scopo di offrire una procedura unica per ottenere il brevetto simultaneamente in un gran numero di paesi tra cui l'Italia, che vi aderisce dal 1985.

La procedura PCT ha gli stessi effetti di una serie di domande nazionali nei singoli Stati designati, questo significa che la procedura PCT non elimina, quindi, la necessità di proseguire la procedura di rilascio in ogni singolo Stato, ma ne facilita la messa in opera, a mezzo di una domanda unica, ed il proseguimento.

I principali elementi di vantaggio della procedura PCT rispetto ai depositi diretti sono:

- Domanda unica presso il proprio Ufficio nazionale, regionale e all'Ufficio internazionale di Ginevra, avente effetto di un deposito regolare in ciascuno degli Stati Designati;
- Possibilità di richiesta di un Esame Preliminare Internazionale come ulteriore possibilità di valutazione dei requisiti di brevettabilità;
- Pubblicazione internazionale in forma centralizzata;
- Dilazioni di tempo (30 mesi) per entrare nelle fasi nazionali, che consente una più agevole determinazione, da parte del depositante, nella scelta degli Stati in cui chiedere effettivamente protezione brevettuale.

E' importante sottolineare che l'Italia, come altri Stati appartenenti alla Convenzione del Brevetto Europeo, non ha un fase nazionale: è possibile ottenere un brevetto italiano, da una domanda PCT, tramite la designazione (automatica) di EP e designando l'Italia all'atto della fase regionale europea. Il grafico seguente sintetizza le strategie brevettuali che possono essere intraprese per l'estensione del brevetto all'estero.

**Grafico 2.** Strategie brevettuali

### STRATEGIE BREVETTUALI

