

Gli accordi di trasferimento di tecnologia disciplinano il trasferimento di tecnologie, competenze, nozioni tecniche (ed anche pratiche) tra due o più parti. Esprimono un momento contrattuale di civiltà giuridica in cui le imprese scelgono la collaborazione per l'uso di nuove tecnologie e quindi per la realizzazione di beni o servizi innovativi.

Nello scenario del trasferimento di tecnologia anche gli enti pubblici di ricerca e le Università assumono un ruolo centrale, in quanto tali istituzioni, tradizionalmente orientate alla ricerca e alla diffusione della conoscenza teorica, possono trasferire le conoscenze (brevettate e non) alle imprese affinché siano sviluppati beni o servizi innovativi con le nuove tecnologie o con le nuove conoscenze.

La tecnologia può essere definita come l'indice del progresso dell'umanità e gli accordi di trasferimento di tecnologia come un indice del progresso della cultura giuridica-commerciale.

D. Mastrelia Gli accordi di trasferimento di tecnologia

DARIO MASTRELIA

Gli accordi di trasferimento di tecnologia

Seconda edizione riveduta e aggiornata

Dario Mastrelia è Dottore di Ricerca in “Tutela delle situazioni giuridiche soggettive e libertà della concorrenza” e Avvocato. Ha collaborato con le cattedre di Diritto Commerciale e Diritto Industriale presso l'Università degli Studi di Perugia (facoltà di Giurisprudenza) e con l'Università Europea di Roma. Ha sviluppato la sua esperienza professionale in Italia in prestigiosi Studi Legali (italiani e internazionali) e all'estero, negli Stati Uniti d'America, collaborando con una multinazionale leader nella gestione di brevetti hi-tech. È autore di numerosi articoli, note a sentenza e commenti pubblicati nelle più importanti Riviste Nazionali di Diritto Industriale (in particolare Rivista di Diritto Industriale e Il Diritto Industriale) e in Riviste Internazionali di Diritto Industriale (in particolare EIPR). Ha commentato gli artt. 2569-2574 c.c. nelle ultime tre edizioni del Codice Civile (Le fonti del Diritto Italiano) a cura di Pietro Rescigno.

ISBN 979-12-5965-151-8



9 791259 651518

€ 18,00



CACUCCI  EDITORE
BARI

DARIO MASTRELIA

Gli accordi di trasferimento di tecnologia

Seconda edizione riveduta e aggiornata

CACUCCI  EDITORE
BARI

*L'Archivio della Casa Editrice Cacucci, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato **di interesse storico particolarmente importante** ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. 42/2004.*

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2022 Cacucci Editore - Bari

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari - Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Indice

Prefazione	XI
------------	----

CAPITOLO I

LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE

1. Ricerca, beni immateriali, tecnologia e innovazione	1
2. L'importanza della ricerca scientifica	5
3. La commercializzazione della ricerca e la brevettabilità delle “scoperte-invenzioni”	7
4. L'orientamento giurisprudenziale sulla brevettabilità delle scoperte scientifiche	12
5. Brevettare o non brevettare?	15
6. Il valore commerciale del <i>know-how</i>	18
7. L'esclusione dal codice di proprietà industriale di alcune opere dell'ingegno: software e banche dati tutelati dal diritto d'autore	22
8. I contratti di licenza di software con i consumatori	24
9. Gli accordi di trasferimento di tecnologia e l'oggetto degli accordi	25

CAPITOLO II

DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LICENZA

1. La disponibilità dei diritti di brevetto	27
2. La licenza di brevetto	28
3. La redazione dei contratti di licenza per il trasferimento di tecnologia	32
4. I successivi trasferimenti dei diritti di licenza: cessione dei contratti e sublicenze	34
5. Le azioni di contraffazione a difesa del diritto di brevetto e il fallimento del licenziatario	35
6. Validità dei contratti di licenza e trascrizione	36
7. Le opinioni sul contratto di licenza	38

CAPITOLO III

TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA E NORMATIVA ANTITRUST

1. La legge applicabile ai contratti di trasferimento di tecnologia	41
2. Il problema della determinazione della legge applicabile e dell'individuazione di clausole utilizzate in ambito commerciale nei contratti internazionali.	45
3. Monopolio brevettuale e normativa antitrust comunitaria	51
4. La normativa europea di settore: analisi del Regolamento (CE) n. 772/2004 (oggi sostituito dal Regolamento 316/2014) relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia	52
5. Il Regolamento (UE) 316/2014 - relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia	53
6. Applicazione della normativa antitrust alle licenze di brevetto	54
7. L'azione di risarcimento per violazione delle regole sulla concorrenza	56

CAPITOLO IV

TIPOLOGIE DI LICENZE E CLAUSOLE PREVISTE DALL'AUTONOMIA CONTRATTUALE

1. Tipologia delle licenze	59
2. Il sistema delle licenze esclusive	60
3. <i>Segue.</i> La legittimazione antitrust delle importazioni parallele in ambito comunitario	62
4. Altre diffuse tipologie di licenze regolate dall'autonomia contrattuale: <i>licensing-in; cross-licensing e licensing-out</i>	63
5. La licenza obbligatoria per mancata attuazione dell'invenzione	65
6. La Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria (art. 70- bis c.p.i.)	69
7. La licenza obbligatoria per brevetto dipendente	69
8. La licenza di diritto	71
9. Il certificato complementare delle invenzioni farmaceutiche e la licenza volontaria sui principi attivi farmaceutici mediata dal ministro	72
10. Le licenze di fabbricazione	74
11. Contratti di licenza di brevetto comprensivo di <i>know-how</i>	75
12. Le principali clausole generalmente utilizzate nella redazione di un accordo di licenza	76

CAPITOLO V

DALLA RICERCA PUBBLICA AL MERCATO

1. Le differenze fra contrattazione pubblica e contrattazione privata	79
2. La mancanza di dialogo fra università e industria nel sistema italiano	81
3. L'attuale quadro dell'attività di <i>licensing</i> universitario	83
4. I punti di debolezza del sistema italiano nell'attività di trasferimento tecnologico dalle università all'industria	85
5. La priorità della diffusione della conoscenza, come compito primario delle università	86
6. Il <i>licensing</i> universitario come attività <i>business oriented</i>	87
7. Diritto ed economia del trasferimento tecnologico: opinioni della dottrina e risvolti concorrenziali	89
8. Attività finanziabili con procedimento valutativo e progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca in ambito nazionale	92

CAPITOLO VI

LA DISCIPLINA DELLE INVENZIONI DEI RICERCATORI UNIVERSITARI E DEI DIPENDENTI PRIVATI

1. Le invenzioni dei ricercatori universitari (e dei ricercatori di una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca)	95
2. Le invenzioni di gruppo in ambito universitario	100
3. I soggetti rientranti nella categoria dei ricercatori universitari	101
4. I proventi derivanti dal trasferimento del brevetto	102
5. Le invenzioni dei dipendenti in rapporto di lavoro subordinato	103
6. I contratti di ricerca e le invenzioni su commessa	106
7. L'attribuzione dei diritti sulle invenzioni nei contratti di ricerca privati e nei contratti a committente pubblico	107

CAPITOLO VII

IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA DALL'UNIVERSITÀ ALL'INDUSTRIA

1. Il trasferimento di tecnologia dall'università all'industria	111
2. La Terza missione delle Università	114
3. Il trasferimento di tecnologia nelle università americane	116

4. Le differenti scelte delle università europee rispetto al modello italiano sui diritti patrimoniali derivanti da invenzioni	119
5. Autonomia finanziaria delle università e regolamenti d'ateneo	121
6. I regolamenti d'ateneo come fonte normativa sulla gestione dei diritti di proprietà intellettuale dei ricercatori universitari	122
7. Dal trasferimento di tecnologia allo <i>spin-off</i> universitario	126
8. Trasferimento di tecnologia dall'università all'industria e considerazioni attinenti al diritto antitrust	129
9. Il brevetto "universitario" e l'importanza del trasferimento di tecnologia dall'università all'industria	132
APPENDICE: esempio di contratto di licenza stipulato fra due società	135
Bibliografia	139

Prefazione

Ciò che viene identificato come “tecnologia” o “*tekhnologhia*” (τεχνολογία), allude letteralmente al trattato sistematico del “discorso sull’arte”. In particolare, per quanto qui in esame, per “discorso sull’arte” si intende un *saper fare* relativo a tutto ciò che può essere applicato alla creazione di beni o realizzazione di servizi, alla risoluzione di problemi pratici, all’ottimizzazione di procedure, alle prese di decisioni, alle scelte di strategie finalizzate a determinati obiettivi.

L’uomo possiede intrinsecamente la capacità di innovare e “plasmare” le cose intorno a sé ed è proprio questa – forse – una delle principali caratteristiche che distingue l’uomo dagli altri viventi. La tecnologia è quindi una pietra miliare che segna il raggiungimento di nuove conoscenze da parte dell’uomo. La tecnologia può anche essere definita come un indice del progresso dell’umanità. Essa, inoltre, è senza dubbio il motore di ogni sistema industriale ed anche per questa ragione assume una particolare importanza per lo sviluppo industriale (e commerciale) di un Paese.

Compito del giurista è quello di disciplinare gli aspetti giuridici inerenti all’uso delle tecnologie nonché il trasferimento di tecnologia. La celeberrima frase “*c’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti*”, attribuita ad Henry Ford, fa percepire la vera essenza della tecnologia, ossia la base del progresso dell’umanità. Tuttavia, per far sì che la tecnologia diventi progresso è necessario che essa sia adottata ed utilizzata da un numero elevato di individui. Si può sostenere che la tecnologia amplifica la sua importanza e i propri effetti in maniera direttamente proporzionale alla sua diffusione. Ne consegue che, per una serie di ragioni (sia industriali sia gestionali), i detentori di tecnologia debbano pensare a soluzioni (remunerative) per il trasferimento di tecnologia e per consentire che il raggiungimento di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, mediante la diffusione e l’uso da parte di più individui, trasformi tali risultati in progresso.

Il trasferimento di tecnologia, quindi, assume un ruolo di primaria importanza nella gestione degli asset immateriali e nelle strategie di valorizzazione e commercializzazione delle conoscenze. Gli accordi di trasferimento di tecnologia sono uno strumento giuridico mediante il quale si possono commercializzare le conoscenze scientifiche/industriali e monetizzare gli investimenti in ricerca.

In Italia il sistema industriale è formato prevalentemente da piccole e medie imprese. In tale scenario il settore privato, sia per le piccole dimensioni delle imprese sia per una intrinseca avversione al rischio, raramente investe in ricerca.

Nel nostro Paese la fonte da cui attingere le nuove conoscenze è costituita principalmente dai centri universitari (o da altri enti pubblici di ricerca) ed è per questa

ragione che in questa monografia verrà dedicata una particolare attenzione ai soggetti pubblici.

La gestione del patrimonio brevettuale rappresenta un aspetto essenziale sia nelle strategie d'impresa, sia nelle strategie di trasferimento di tecnologia dall'università (o dagli enti pubblici di ricerca) all'industria. Anche le università, persone giuridiche dotate di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, possono proiettarsi verso un'ottica "imprenditoriale" e valorizzare i risultati della ricerca scientifica con il trasferimento del proprio patrimonio conoscitivo (brevettabile e non) alle industrie. Inoltre, le Università possono "creare impresa", valorizzando le conoscenze e sviluppando progetti industriali mediante i c.d. spin-off universitari.

Se da un lato le norme relative al trasferimento di tecnologia si inseriscono nel quadro della normativa delle privative industriali (e quindi del diritto industriale), dall'altro possono trovare alcuni limiti nel diritto antitrust. Sarà pertanto opportuno valutarne i profili di collisione. In particolare, sarà necessario valutare gli effetti concorrenziali del trasferimento di tecnologia da enti pubblici al mercato e nel bilanciamento d'interessi, si dovrà probabilmente ritenere che l'interesse prevalente sia lo sviluppo dell'intero sistema industriale in quanto il trasferimento di tecnologia implica un trasferimento di conoscenza innovativo che può tramutarsi in vantaggio competitivo. Per queste ragioni sarà importante prestare attenzione alla scelta del contraente con cui addivenire ad un accordo di trasferimento di tecnologia. In particolare, nel trasferimento di tecnologia da enti pubblici al mercato si dovranno valutare con attenzione due aspetti: le logiche di sfruttamento commerciale dell'innovazione e gli effetti relativi al diritto concorrenziale. Ne consegue che gli enti pubblici – titolari di asset immateriali – dovranno necessariamente ponderare le scelte traslative dei diritti per garantire una corretta allocazione dei diritti di esclusiva nel mercato (al fine di evitare illeciti vantaggi concorrenziali per questa piuttosto che per quell'altra impresa).

La competitività di un sistema industriale è basata sull'innovazione, ma nell'ipotesi in cui l'innovazione si concentra solo su una determinata impresa (monopolistica) o intorno ad un numero ristretto di imprese (oligopolistiche) senza che vi sia una effettiva distribuzione delle conoscenze, il mercato anziché ricevere un beneficio dall'innovazione potrebbe – in linea teorica – subirne un potenziale danno. I giochi competitivi e il fattore innovazione sono concettualmente collegati. Gli accordi di trasferimento di tecnologia dal settore pubblico al privato dovranno scongiurare effetti distorsivi del mercato e favorire la diffusione della tecnologia mediante il meccanismo delle licenze (possibilmente non esclusive).

Nella fase di trasferimento di tecnologia, esistono interessi contrapposti: l'interesse delle imprese intenzionate all'acquisto di tecnologia da un lato e gli interessi dei detentori della tecnologia dall'altro. Le scelte di gestione dell'innovazione relative al fattore competitività, saranno perciò basate su logiche diverse: le imprese intenzionate all'acquisto delle tecnologie avranno il dubbio "*buy or make*", ossia quale sia la scelta economicamente più vantaggiosa fra comprare la tecnologia dall'esterno (*outsourcing*) oppure produrre innovazione in azienda investendo in studi e ricerca; invece l'interesse dei detentori di tecnologia, disposti a commercializzare il patrimo-

nio della conoscenza, dovrà essere focalizzato sulla fase negoziale e sulla fase contrattuale relativa agli accordi di trasferimento di tecnologia.

Per varie ragioni, il modello contrattuale preferito per il trasferimento di tecnologia fra imprese private o fra enti di ricerca e privati, è rappresentato dalle licenze di brevetto (o dalle licenze di *know-how*). Con la concessione di licenze, gli atenei possono sfruttare economicamente e senza nessun rischio d'impresa la ricerca scientifica. Infatti senza occuparsi della fase di produzione e distribuzione dei beni (o servizi) si evitano i costi di *start-up* e di avviamento commerciale. Le Università possono quindi azzerare il rischio d'impresa e massimizzare i profitti derivanti dalle invenzioni dei ricercatori universitari. Nella fase di trasferimento di tecnologia dall'università (o enti di ricerca) all'industria, la valutazione degli accordi, oltre alle considerazioni di diritto antitrust nazionale, non potrà prescindere da un riferimento agli orientamenti giuridici di altri Paesi che, ad oggi, godono di maggior maturità nell'attività di *licensing*. La necessità di una visione consapevole di altri sistemi normativi risulta assolutamente necessaria in un'epoca di commerci globalizzati in cui le decisioni in materia brevettuale possono incidere immediatamente su tutti i mercati, e pertanto, quanto accade oltre i nostri confini, ha comunque una sua rilevanza anche nel nostro sistema giuridico-economico.

La consapevolezza che il momento contrattuale è una via obbligata per il trasferimento di tecnologia segna anche un momento di civiltà del diritto poiché assoggetta le parti in gioco ad un equilibrio in cui lo scambio è espressione di regole certe che garantiscono la parità di trattamento dei contraenti. Pertanto qualora uno dei contraenti sia un *ente pubblico* il trasferimento di tecnologia dovrà garantire la legalità, senza spazio alla discrezionalità e attenendosi a regole oggettive per una buona gestione dei beni pubblici.

L'esigenza di nuove regole da proporre in via interpretativa o una corretta esegesi di quelle esistenti, possono contribuire al rinnovamento del mondo della ricerca, ancora egemonizzato da concezioni autocratiche e da una visione elitaria e isolata dalla realtà. Questa appare una strada che porti alla trasformazione degli atenei e degli enti di ricerca non più intesi come soggetti funzionali al solo produrre, conservare e trasmettere il sapere, ma intesi come soggetti che creano direttamente risorse per sé stessi e ricchezza nel mercato.