

MILANO  
Via Senato, 8 - 20121  
Tel.: +39 02 76 02 25 13  
Fax: +39 02 78 19 58  
infomilano@jacobacci-law.com

**JACOBACCI**  
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

Marco Francetti  
*Partner*  
[mfrancetti@jacobacci-law.com](mailto:mfrancetti@jacobacci-law.com)

Elena Prandoni  
*Associate*  
[eprandoni@jacobacci-law.com](mailto:eprandoni@jacobacci-law.com)

Spettabile  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO**  
Via Molise, 2  
00187 – Roma  
Alla cortese attenzione dell’Onorevole Signor  
Ministro Giancarlo Giorgetti

Via e-mail a: [strategiaPI@mise.gov.it](mailto:strategiaPI@mise.gov.it)

Milano, 31 maggio 2021

**Oggetto: CONSULTAZIONE PUBBLICA “LINEE DI INTERVENTO STRATEGICHE SULLA  
PROPRIETÀ INDUSTRIALE PER IL TRIENNIO 2021-2023”**

---

---

Onorevole Ministro,

con la presente desideriamo offrire un nostro sintetico contributo alla consultazione pubblica sulle “Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023”, in particolare circa il macrotema “*1.0. Migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale anche mediante studi sulle nuove tecnologie*”.

La presente proposta si concreta di una modifica dell’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale il quale disciplina le invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Durante la nostra attività professionale ci siamo trovati molte volte a dover offrire consulenza su questo

---

**TORINO**

Corso Emilia, 8 - 10152  
Tel.: +39 011 241 30 87  
Fax: +39 011 85 98 04  
[infotorino@jacobacci-law.com](mailto:infotorino@jacobacci-law.com)

**ROMA**

Via Tomacelli, 146 - 00186  
Tel.: +39 06 420 133 32  
Fax: +39 06 428 700 22  
[inforoma@jacobacci-law.com](mailto:inforoma@jacobacci-law.com)

**PARIS**

32, rue de l’Arcade - 75008  
Tél.: +33 (0) 1 79 97 02 00  
Fax: +33 (0) 1 42 85 08 73  
[infoparis@jacobacci-law.com](mailto:infoparis@jacobacci-law.com)

**MADRID**

Génova, 15 - 28004  
Tel.: +34 91.4111668  
Fax: +34 91.4113091  
[infomadrid@jacobacci-law.com](mailto:infomadrid@jacobacci-law.com)

tema spinoso e riteniamo sia opportuno attribuire maggiori diritti alle Università ed agli Enti pubblici come previsto in altre legislazioni quale a mero titolo esemplificativo quella inglese e americana, parificando la posizione del ricercatore con quella del dipendente come previsto dall'art. 64 comma 1 c.p.i..

In concreto, proponiamo la modifica del comma 1 del sopracitato articolo, nella parte sottolineata ed in grassetto che ad oggi recita:” *1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, **il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.** In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.*” con la diversa frase:”...*Nel caso in cui il ricercatore svolga attività di ricerca retribuita alle dipendenze di un'Università o di una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, queste ultime saranno titolari esclusive dei diritti derivanti dall'invenzione eventualmente conseguita dal ricercatore, fermo il diritto di questi ad esserne riconosciuto autore*”

Tale modifica permetterebbe alle Università ed agli Enti pubblici di avere un maggiore potere contrattuale oltre che prestigio per i brevetti che saranno oggetto di deposito, inoltre vi sarebbe maggiore consapevolezza e riconoscimento circa l'opportunità di crescita personale per un ricercatore che grazie alla Pubblica Amministrazione ha a disposizione strumenti e fondi che gli permettano di pervenire ad un'invenzione brevettabile in tempi e modalità più vantaggiose.

Restiamo a disposizione per ogni approfondimento desiderato.

Con ossequio.

Avv. Marco Francetti  


*Elena Prandoni*  
Avv. Elena Prandoni