

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

FACOLTÀ DI ECONOMIA



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
DOTTORATO DI RICERCA IN RAPPORTI GIURIDICI TRA
PRINCIPI COMUNITARI, COSTITUZIONALI ED
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO**

XI CICLO

**TESI IN
DIRITTO PRIVATO**

***I CONTRATTI PER IL TRASFERIMENTO
DI TECNOLOGIA***

**Tutor:
Prof.ssa *DANIELA VALENTINO***

**Coordinatore:
Prof. *VINCENZO LUCIANI***

Candidata: Dott.ssa *MARIANGELA ANNUNZIATA*

A.A. 2012/2013

*A Mariarosaria Gallinari, il cui dolce ricordo mi
accompagna ancora a distanza di anni;
Alla mia famiglia, che da cui ho appreso il coraggio e
la determinazione;
A Nicola, che tante serate ha sacrificato alla causa
dei contratti per il trasferimento di tecnologia.*

INDICE

Capitolo I

Attività di ricerca: una panoramica generale

1.	La centralità della ricerca scientifica.....	11
2.	La complessità della ricerca scientifica.....	12
3.	Le varie tipologie di ricerca (complessità qualitativa).....	13
4.	I soggetti operanti in Italia nel settore della ricerca (complessità soggettiva e complessità istituzionale-organizzativa).....	14
5.	Gli attori comunitari della ricerca (ulteriori profili di complessità Istituzionale organizzativa).....	23
6.	Le differenti forme giuridiche assunte dagli attori non istituzionali della ricerca (complessità strettamente giuridica).....	24
7.	I vari livelli di programmazione dell'attività di ricerca (complessità sotto il profilo programmatico).....	41
8.	Le forme di finanziamento alla ricerca (complessità finanziaria).....	46
9.	Conclusioni.....	51

Capitolo II

La ricerca scientifica come materia di rilevanza costituzionale e di interesse comunitario

1.	La libertà di ricerca come valore costituzionale.....	55
2.	Esiste una libertà di scienza accanto a una libertà di tecnica?.....	57
3.	Il principio lavorista ed il ruolo della ricerca scientifica e tecnica nei rapporti patrimoniali.....	63
4.	La rilevanza comunitaria dell'attività di ricerca: brevi cenni.....	67
5.	Conclusioni.....	70

Capitolo III

La ricerca scientifica come bene giuridico

1.	Nuove realtà immateriali e categorie civilistiche.....	73
2.	Problemi di qualificazione giuridica.....	79

2.1.	Eterogeneità dei nuovi beni.....	79
2.2.	L'oggetto del diritto d'autore quale bene immateriale.....	79
2.3.	Il diritto d'autore come diritto della personalità.....	84
2.4.	Modalità di godimento come criteri di qualificazione dei beni immateriali.....	85
2.5.	L'opera dell'ingegno come entità immateriale oggettiva.....	86
2.6.	I presupposti della rilevanza giuridica di un'idea.....	89
2.7.	Criteri di qualificazione giuridica dei beni.....	93
2.8.	Ricostruzioni della nozione di bene ex art. 810 c.c.....	96
2.9.	Qualificazione dei beni mediante il criterio della patrimonialità.....	100
2.10	Accoglimento della teoria formalistica.....	102
2.11	Altre questioni nascenti dalla natura immateriale dei beni.....	105
3.	La natura dei diritti sui beni immateriali.....	109
4.	Il diritto d'autore quale modello per la disciplina dei beni immateriali.....	123
4.1.	Natura e funzione del diritto d'autore.....	125
4.2.	L'opera dell'ingegno quale strumento per la soddisfazione di interessi personali dell'autore.....	130
4.3.	Distinzione tra oggetto del diritto d'autore e suo contenuto.....	137
4.4.	Contenuto del diritto d'autore e <i>ius excludendi</i> del titolare.....	143
4.5.	Critica alla tesi della tassatività dell'elencazione ex artt. 1 e 2 LDA ...	145
5.	Conclusioni.....	147

Capitolo IV

Rapporto giuridico di ricerca e contratti per il trasferimento di tecnologia

1.	Il rapporto giuridico di ricerca.....	151
1.1.	La prestazione di ricerca.....	152
1.2.	Il valore della prestazione di ricerca nelle logiche d'impresa.....	156
1.3.	La titolarità istituzionale della situazione giuridica complessa riferibile al ricercatore.....	158
1.4.	L'oggetto del negozio di ricerca.....	161
1.5.	La titolarità della situazione giuridica complessa riferibile al ricercatore.....	165
1.6.	La funzione normativa del contratto di ricerca.....	168
1.7.	Opera dell'ingegno e capacità.....	171

1.8.	La funzione dei diritti di privativa sul bene giuridico prodotto dal rapporto di ricerca.....	175
2.	Il rapporto di ricerca: profili giuridici ed economici.....	176
2.1.	Problematiche giuridico-economiche dei contratti per il trasferimento di tecnologia.....	176
2.2.	Forme di trasferimento	181
2.2.1.	Forme ibride di trasferimento tecnologico	185
2.3.	Oggetto del contratto di trasferimento tecnologico	188
2.4.	Trasferimento forzoso di tecnologia.....	202
3.	Il rapporto giuridico di ricerca: gli accordi per il trasferimento di tecnologia	208
3.1.	Il contratto di cessione della tecnologia	210
3.2.	Il contratto di licenza.....	217
3.3.	I <i>material transfer agreements</i>	239
3.4.	La titolarità delle invenzioni accademiche.....	243
3.4.1.	Attività creativa e disciplina del rapporto di lavoro dei ricercatori.....	256
3.4.2.	Le invenzioni accademiche nell'ordinamento statunitense	263
3.4.3.	L'esperienza del <i>Massachussets Institute of Technology</i>	280
3.4.4.	La creazione di <i>spin off</i>	283
3.4.5.	La creazione di uffici per il trasferimento di tecnologia da parte degli atenei.....	289
3.5.	Il trasferimento di tecnologia nel VII e VIII Programma Quadro CE.....	296
4.	Determinazione dei corrispettivi nei contratti per il trasferimento di tecnologia.....	300
5.	Conclusioni	304

Capitolo V

Implicazioni sul diritto della concorrenza

1.	Cooperazione tecnologica.....	309
2.	Proprietà intellettuale e abuso di dipendenza economica.....	312
3.	Il contesto europeo.....	316
4.	Il Regolamento n. 772/2004	319
5.	Le <i>collective rights organizations</i>	340
6.	<i>Patent Pools</i>	343
7.	L'esperienza nordamericana.....	347
8.	La disciplina comunitaria	357

9.	L'esperienza giapponese.....	359
10.	<i>Collective societies</i>	362
11.	<i>Standard setting organizations</i>	365
12.	Conclusioni.....	370
	Osservazioni finali	371
	Bibliografia	375
	Giurisprudenza	423

CAPITOLO I

Capitolo 1

Attività di ricerca: una panoramica generale

SOMMARIO: 1. La centralità della ricerca scientifica; 2. La complessità della ricerca scientifica; 3. Le varie tipologie di ricerca (complessità qualitativa); 4. I soggetti operanti in Italia nel settore della ricerca (complessità soggettiva e complessità istituzionale-organizzativa); 5. Gli attori comunitari della ricerca (ulteriori profili di complessità istituzionale-organizzativa); 6. Le differenti forme giuridiche assunte dagli attori non istituzionali della ricerca (complessità strettamente giuridica); 7. I vari livelli di programmazione dell'attività di ricerca (complessità sotto il profilo programmatico); 8. Le forme di finanziamento alla ricerca (complessità finanziaria); 9. Conclusioni.

1. La centralità della ricerca scientifica

Nell'ultimo decennio la consapevolezza che i differenziali competitivi tra i vari sistemi economici dipendono dall'efficacia del sistema innovativo ha indotto a soffermare l'attenzione sul ruolo della scienza quale *input* fondamentale per la crescita di un sistema economico¹. La scienza, infatti, è una *variabile orizzontale* del processo innovativo e i suoi legami con la tecnologia sono di natura ricorsiva e non lineare². La possibilità di intervenire in tutte le fasi di sviluppo dell'innovazione ha ampliato le opportunità dell'Università di essere coinvolta nel trasferimento tecnologico mediante la valorizzazione della ricerca scientifica e di essere partner nei progetti di sviluppo strategico del territorio³. È proprio il nuovo rilievo che l'Università ha assunto nel settore dello sviluppo tecnologico e strategico a rendere rilevanti la valorizzazione della ricerca scientifica ed il trasferimento tecnologico.

¹ Secondo P. ROMER *Endogenous Technological Change*, *Journal of Political Economy*, vol 98, pp. S71-S102 la
² S.J. KLINE – N. ROSENBERG, *An overview of innovation*, in R. LANDAU - N. ROSENBERG, *The positive sum game*, National Academy Press, 1986. In Italia e in Europa, il dibattito giuridico sull'innovazione tecnologica ha registrato un certo ritardo, rispetto a quello nordamericano, sotto il profilo dei rapporti tra il diritto della proprietà intellettuale e il diritto della concorrenza. Solo recentemente in dottrina (M. GRANIERI – G. COLANGELO – F. DE MICHELIS, *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia*, Bari, 2009) si è tentato di colmare questa lacuna e si è sottolineato come la circolazione di tecnologie sui mercati sia atta a favorirne la struttura concorrenziale.

³ Sulle differenze tra “sfruttamento”, “valorizzazione” e “comercializzazione” della ricerca scientifica cfr. A. PICCALUGA, *La valorizzazione della ricerca scientifica. Come cambia la ricerca pubblica e quella privata*, Milano, 2001, p. 38. Sul punto si veda anche R. CASO (a cura di), *Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, Bologna, 2005. Sui risultati concretamente raggiunti dall'attività di ricerca svolta nel settore pubblico si rinvia a A. PICCALUGA – A. PATRONO, *Attività brevettuale degli enti pubblici di ricerca italiani. Un'analisi sul periodo 1982-2001*, in *Economia e politica industriale*, 2001, pp. 81-109. Sull'impiego tecnologico della conoscenza scientifica e sulle implicazioni di tale fenomeno sul mondo della ricerca M.G. BETTI, *Ricerca e democrazia in Italia*, in *Democrazia e diritto*, 2003, pp. 259 ss.

Una trattazione siffatta non può tuttavia in alcun modo prescindere da una panoramica generale sull'attività di ricerca nel suo complesso e sulle sue principali implicazioni.

2. La complessità della ricerca scientifica

Lo studioso del diritto che si trovi ad analizzare l'attività di ricerca nel suo complesso rimane sorpreso dall'articolazione del panorama che gli si prospetta, caratterizzato da una *complessità* che si articola sotto molteplici profili:

- *sul piano qualitativo* si riscontra una complessità derivante dalle diverse tipologie di ricerca e dalle differenti finalità perseguibili;
- *sul piano soggettivo* l'attività di ricerca risulta complessa a causa della molteplicità di soggetti che esercitano attività finalizzate al progresso scientifico;
- *sotto il profilo istituzionale-organizzativo* si assiste ad una stratificazione-sovrapposizione delle competenze dei soggetti pubblici chiamati a coordinare e promuovere l'attività di ricerca;
- *sotto il profilo strettamente giuridico* l'attività di ricerca è resa complessa dalla molteplicità di posizioni giuridiche che i soggetti operanti nel settore scientifico possono assumere;
- *sotto il profilo programmatico* si riscontra una pluralità di forme e strumenti di pianificazione dell'attività di ricerca (programmi comunitari, nazionali, regionali);
- *sotto il profilo finanziario* si assiste ad una complessità derivante dalla molteplicità delle forme di finanziamento, nazionali e comunitarie, all'attività di ricerca.

Nelle poche pagine che seguono e che sono dedicate all'attività di ricerca nel suo complesso si tenterà di fornire una panoramica sintetica dei diversi livelli di complessità caratterizzanti il settore.

3. Le varie tipologie di ricerca (complessità qualitativa)

Lo sviluppo dell'attività di ricerca può perseguire finalità di lungo, medio e breve periodo attraverso la realizzazione di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale⁴.

La **ricerca fondamentale** (o **di base**) è definita come l'insieme dei "lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette"⁵.

Questa distinzione ha trovato concreta attuazione in Italia con l'istituzione del Fondo Investimenti Ricerca di Base, FIRB, focalizzato al sostegno di attività di ricerca di base, *mission oriented*, in settori strategici⁶.

La **ricerca industriale** è definita come "la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti"⁷.

Lo **sviluppo precompetitivo** (o **sperimentale**) è definito come la "concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o

⁴ Sul punto si rinvia, tra i tanti, a F. MERLONI, *Ricerca scientifica*, in *Enciclopedia giuridica* Treccani, Roma, 1991, vol XXVII ed a R. PALUMBO, *L'Università nella sua dimensione economico aziendale: evoluzione sistematica e modelli razionalizzanti*, Torino, 1999, pp. 4 ss.

⁵ Art. 2.2, let. e) della *Comunicazione 2006/C 323/01* recante la "Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01". La ricerca di base è l'attività sperimentale o teorica sviluppata per acquisire nuova conoscenza su fenomeni fondamentali, iniziata senza la previsione di una sua particolare applicazione. Negli ultimi anni in Italia l'attività di ricerca di base è stata ulteriormente suddivisa, da un punto di vista programmatico ed operativo, in:

- attività di **ricerca di base libera**, che trae origine dalle indicazioni e dalle proposte degli stessi ricercatori e viene svolta quindi senza un obiettivo preordinato.
- attività di **ricerca di base strategica**, nell'ambito della quale l'unica limitazione è rappresentata dalla predeterminazione del settore di attività. Si tratta di settori scientifici aventi importanti prospettive applicative nel breve/medio periodo (si pensi ad esempio allo studio delle cellule staminali).

⁶ Attualmente il fondo FIRB è confluito nel fondo FIRST. L'art. 1, commi 870-874, della legge finanziaria 2007 ha istituito infatti il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). In tale fondo sono confluiti il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), il Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB), il fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per quanto di competenza del MIUR, le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle Università (PRIN). Il nuovo fondo FIRST è alimentato in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE nell'ambito del riparto del citato fondo per le aree sottosviluppate FAS.

⁷ Art. 2 D.M. 2 gennaio 2008 "Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01".

un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali”⁸. È questa l'attività attraverso la quale la conoscenza, acquisita per mezzo della ricerca di base e industriale, realizza il suo fine di crescita del sistema produttivo e sociale del Paese⁹.

4. I soggetti operanti in Italia nel settore della ricerca (complessità soggettiva e complessità istituzionale-organizzativa)

Le attività di ricerca descritte sono condotte in Italia da una pluralità di **soggetti**. Alcuni svolgono attività di ricerca come fine istituzionale, ad esempio centri di ricerca¹⁰ o enti pubblici di ricerca. Altri invece dedicano alla ricerca solo una parte delle proprie risorse, come le imprese industriali.

Un ruolo importante è quello delle **istituzioni** (Ministeri, Regioni, ecc.) che, attraverso risorse pubbliche, incentivano e sostengono la ricerca e lo sviluppo¹¹. In

⁸Art.2 DM 8 agosto 2000 prot. n. 593/2000, “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297”. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche periodiche di routine.

⁹ La dottrina tradizionale distingueva semplicemente tra *ricerca scientifica fondamentale o di base* e *ricerca e sviluppo*. Con la prima si definivano tutti gli studi e le indagini volti a chiarire fenomeni della realtà, a scoprire o confermare leggi o teorie; con la seconda si definivano tutte le attività volte ad applicare i risultati della ricerca scientifica di base allo scopo di ottenere nuovi prodotti o nuove tecniche produttive [Cfr F. MERLONI, op. cit, p. 1]. La distinzione, operata sulla base delle finalità perseguite attraverso le due tipologie di ricerca, rispecchia anche una differenziazione sotto il profilo organizzativo: nell'attuale realtà dei paesi economicamente sviluppati si osserva una tendenza ad organizzare la prima attività prevalentemente in forma pubblica; per converso le attività di ricerca e sviluppo sono organizzate prevalentemente in forma privata, costituendo oggetto di attività di impresa.

¹⁰ Questi ultimi non vanno confusi con le c.d. *sedes di ricerca*. Mentre nella sede di ricerca le strutture organizzative rendono possibile l'attività di ricerca, nei centri di ricerca il compito principale è lo svolgimento di attività di ricerca scientifica. In proposito cfr. M. NIGRO, *Lo Stato italiano e la ricerca scientifica (Profili Organizzativi)*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1972, pp. 740 ss.

¹¹ L'intervento di organismi pubblici nella ricerca scientifica ha il suo fondamento nell'art. 9, co. 1, della Costituzione, che considera compito fondamentale della Repubblica la promozione della cultura e della ricerca scientifica. In proposito si rinvia al Capitolo II, paragrafo 2 del presente lavoro ed alla bibliografia ivi citata. Il Programma Nazionale della Ricerca fornisce indicazioni alle diverse Amministrazioni centrali dello Stato sugli interventi più importanti da compiere a sostegno delle attività di Ricerca e Sviluppo (R&S). L'attività istituzionale di alcuni Ministeri, in particolare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rivolge un'attenzione specifica al settore scientifico, creando e incentivando collaborazioni con numerose realtà nazionali e internazionali. Le Regioni, poi, svolgono un ruolo molto attivo nel campo della Ricerca e dello Sviluppo Tecnologico, sia attraverso lo stanziamento di fondi propri, sia attraverso la gestione

particolare il **PNR** – Programma Nazionale di Ricerca – ha precisato il ruolo che gli **Enti Pubblici di Ricerca** devono rivestire nel Sistema Innovativo nazionale¹². I nuovi indirizzi sono tesi ad utilizzare il patrimonio di conoscenze e di esperienze detenuto dagli Enti di Ricerca per soddisfare le esigenze di sviluppo del sistema socio-economico. In particolare la missione degli Enti è stata focalizzata su obiettivi di medio-lungo periodo e di dimensione e complessità tali da richiedere una forte concentrazione di risorse. Nello stesso tempo è stato assicurato un equilibrio tra l'obiettivo di generare ricadute nel sistema economico, attraverso una maggiore capacità di interagire con il mondo produttivo, e quello di assicurare spazi adeguati per l'attività di ricerca libera¹³. Mentre il **settore delle imprese**,

dei fondi di derivazione comunitaria, i cosiddetti Fondi Strutturali. Sull'importanza della programmazione politica dell'attività di ricerca cfr. F. MERCOLI, *La ricerca scientifica tra autonomia e indirizzo politico, tra uniformità e differenziazione*, in *Istituzioni del federalismo*, 2002, pp. 797 ss. Sull'intervento dello Stato nella ricerca cfr. E. CATERINI, *Il negozio giuridico di ricerca*, Napoli, 2000, p. 44, nota 68.

¹²La consultazione del PNR è possibile dal sito del MIUR (http://www.miur.it/0003Ricerca/0477Docume/8095Progra_cf3.htm). Per una panoramica sulle problematiche connesse agli Enti Pubblici di Ricerca H. CAROLI CASAVOLA, *La riforma degli enti di ricerca (parte I)*, in *Enti pubblici*, 2001, pp. 6 ss. e H. CAROLI CASAVOLA, *La riforma degli enti di ricerca (parte II)*, in *Enti pubblici*, 2001, pp. 67 ss.

¹³ Gli indirizzi relativi all'assetto e ai ruoli degli Enti pubblici di ricerca sono stati:

- l'individuazione di uno specifico ruolo per ciascuno degli Enti di Ricerca tendente al superamento della presenza di enti autonomi non ben differenziati né per ruolo, né per temi programmatici;
- una particolare attenzione alle problematiche della metrologia di ricerca e degli standard tecnici al fine di porre le basi per la realizzazione di un sistema qualità-Italia;
- l'orientamento dell'attività degli Enti su grandi temi di ricerca strategica, mirata ad una presenza significativa nei segmenti di mercato *high-tech*, i cui *outputs* possano contribuire a costruire, nel medio-lungo termine, rinnovate basi per la competitività del Paese;
- la costituzione di un polo organizzato che dia visibilità e aggregazione alle discipline economiche, storiche, giuridiche ed umanistiche;
- la realizzazione di collegamenti strutturali forti tra singoli laboratori e centri operanti su filoni di comune interesse;
- l'incremento all'interno degli Enti, delle capacità di monitoraggio e valutazione della ricerca, nonché di analisi dei relativi risultati;
- la ristrutturazione del CNR, accentuando il processo in corso di riduzione del numero degli organi di ricerca, per creare Istituti dotati di dimensioni adeguate, a presidio di ben definiti settori interdisciplinari di intervento;
- la ristrutturazione dell'ENEA attraverso una più efficace caratterizzazione dei compiti dell'Ente e una chiara identificazione dei compiti di ricerca e di supporto alle pubbliche amministrazioni;
- un'analisi della capacità di ciascun Ente a rispondere, con gli strumenti propri dell'autonomia organizzativa e scientifica, alla missione assegnata e una valutazione, soprattutto "a posteriori", del grado di conseguimento degli specifici obiettivi e del loro "ritorno" ad effettivo beneficio delle esigenze sociali che attraverso essi si intendono soddisfare.
- I nuovi indirizzi relativi alle modalità e all'entità dei finanziamenti sono:
- l'integrazione della dotazione annuale di finanziamento con la sovvenzione di specifici progetti di ricerca;
- il rafforzamento della gestione manageriale delle attività di ricerca;
- l'attivazione di meccanismi premianti la capacità degli Enti di moltiplicare le risorse ricevute dal sistema pubblico attraverso la partecipazione finanziaria di altri partners;

per la concomitanza di molteplici fattori (culturali, strutturali, dimensionali), ha contribuito sempre in quota limitata agli investimenti in R&S¹⁴, particolare è il ruolo svolto dalle

-
- l'identificazione di specifici mezzi e procedure di finanziamento per le attività di servizio richieste agli Enti dalle pubbliche amministrazioni;
 - un'attenta considerazione e sostegno delle attività dei consorzi interuniversitari e dei consorzi pubblico-privato per lo sviluppo di azioni in settori prioritari.

Attualmente in Italia le principali organizzazioni di ricerca sono così classificabili:

- **Enti di Ricerca e Istituti che fanno capo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, quali ad es. l'ASI – Agenzia Spaziale Italiana- e il CNR – Centro Nazionale delle Ricerche. ;
- **Istituti che fanno capo al Ministero degli Affari Esteri**, quale ad es. l'ICTP - Centro Internazionale di Fisica Teorica;
- **Istituti che fanno capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, quale il CETENA - Centro Studi di Tecnica Navale;
- **Istituti che fanno capo al Ministero delle Comunicazioni**: Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (ISCOM). L'Istituto opera nell'ambito del Ministero delle Comunicazioni in qualità di organo tecnico-scientifico. La sua attività, rivolta alle aziende operanti nel settore ITC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione), alle Amministrazioni pubbliche e all'utenza, riguarda fundamentalmente la normazione, la sperimentazione e la ricerca di base e applicata, la formazione e l'istruzione specializzata nel campo delle telecomunicazioni;
- **Istituti e Organismi che fanno capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio**: quale l'ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- **Istituti che fanno capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze**: quale ad esempio l'IIT - Istituto Italiano di Tecnologia;
- **Istituti che fanno capo al Ministero della Salute**: quale l'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco;
- **Istituti che fanno capo al Ministero delle Attività Produttive**: quale l'ENEA - Energia e l'Ambiente;
- **Istituti che fanno capo al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali**, quale il CRA - Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura;
- **Istituti che fanno capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**: quale l'ISFOL - Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori;
- **Consorzi universitari e Organizzazioni**, quali il CENSIS - Centro Studi Investimenti Sociali e l'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica;
- **Istituti scientifici speciali**: quale, tra i tanti, l'AIRI - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale

¹⁴ E' opportuno considerare che in Italia si registra una bassa propensione delle imprese agli investimenti in R&S, pur in presenza della più alta quota di ricerca industriale finanziata dallo Stato (11.6% sul totale della R&S realizzata dalle imprese, mentre la stessa percentuale è 11.1% in USA, 9.8% nel Regno Unito, 9.3% in Francia e 7.1% in Germania). Molteplici analisi hanno evidenziato che gli scarsi investimenti industriali nella R&S sono correlati al basso peso che in Italia hanno i settori manifatturieri ad alta tecnologia. Nel nostro Paese il peso di tali settori sul totale del valore aggiunto manifatturiero è pari al 10 %, contro una media europea che si aggira intorno al 19% e che, in alcuni casi (Svezia, Regno Unito, Finlandia), raggiunge valori più elevati. L' "effetto settore" sulla spesa delle imprese italiane in ricerca è ulteriormente confermato dai risultati della "Community Innovation Survey" dell'Eurostat, che attestano come nella composizione della spesa per l'innovazione gli investimenti in R&S siano superati da quelli relativi alle tecnologie incorporate nei macchinari. Altre importanti modalità di perseguimento di obiettivi innovativi da parte delle imprese italiane sono le spese di progettazione, l'acquisto di tecnologie e know-how non incorporati in beni strumentali, l'attività formativa, l'assunzione di personale qualificato e le attività di marketing. Ulteriore fattore che condiziona notevolmente la spesa delle imprese nella R&S, è quello dimensionale. Quando la dimensione aziendale è eccessivamente ridotta diviene infatti difficile per un'impresa orientarsi alla ricerca e all'innovazione, non potendo le spese per tali attività essere inserite in un vero e proprio progetto di sviluppo. Se si procede, poi, ad un' analisi per macro-area della spesa di R&S delle imprese si rileva il considerevole *gap* esistente tra il dato del Centro-Nord e quello del Mezzogiorno. Per una trattazione completa sul punto si vedano: MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Università, che rappresentano per loro natura gli attori principali della ricerca italiana¹⁵. Non a caso a queste ultime è riservata particolare attenzione nell'ambito del PNR¹⁶. Per lo

dell'Istruzione Scolastica – Ufficio V, *Elementi per la Programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali. Contributo per il quadro strategico nazionale*, disponibile su http://bancadati.italialavoro.it/BDD_WEB_CONTENTS/bdd/publishcontents/bin/C_21_DocNazionale_155_documenti_itemName_0_documento.pdf; MIUR, *Documento di orientamento programmatico per il quadro strategico nazionale 2007-2013*, disponibile su http://www.ricercaitaliana.it/VII_programma_doc_preparatori.htm; Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la Politica di Sviluppo e di Coesione, *Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013*, disponibile su http://www.ricercaitaliana.it/VII_programma_doc_preparatori.htm. Sulle strategie tecnologiche di possibile adozione da parte delle imprese G. CERQUA – F. FONTANAFA, *L'investimento e il trasferimento di conoscenze tecnologiche*, Milano, 1991, in particolare pp. 159 ss.

¹⁵ Così recita l'art. 1, co. 1 della l. 240/2010 (c.d. Riforma Gelmini): “Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica”. Sul ruolo dell'Università nel settore della ricerca e, in particolare, sulle attività degli atenei finalizzate al trasferimento tecnologico si rinvia a S. CAMPODALL'ORTO – P. VERCESI, *Deve l'università occuparsi di trasferimento tecnologico?*, in *Mondo Digitale*, 2002, pp. 31 ss.; G. FESTINESE, *Università e trasferimento tecnologico*, in *Meridione. Sud e Nord del Mondo*, 2001, pp. 18 ss.

¹⁶ Le linee di intervento del PNR volte a realizzare l'eccellenza nel sistema universitario e a promuovere una maggiore capacità nella realizzazione della ricerca sono:

- aumento degli investimenti per i PRIN - Programmi di Ricerca di Interesse Nazionale;
- accesso dei docenti e dei ricercatori a tutti i bandi pubblici per progetti di ricerca;
- mobilità internazionale dei ricercatori;
- incremento negli assegni e nel numero delle borse per dottorati e post-dottorati finanziati all'interno di progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale;
- finalizzazione dei corsi di dottorato non più solo alla carriera accademica ma anche alla formazione di personale altamente specializzato per l'industria, l'agricoltura, i servizi avanzati;
- accreditamento dei corsi di dottorato, nuove norme per favorire la partecipazione e il finanziamento dell'industria;
- incentivi alla costituzione di uffici per il trasferimento tecnologico e alla collaborazione con le imprese;
- attivazione di meccanismi finanziari premianti le sedi universitarie che raggiungano risultati eccellenti nell'attività di ricerca fondamentale, applicata, industriale – anche in partnership con le imprese - e nel trasferimento tecnologico;
- collegamento dei suddetti meccanismi premiali a parametri di valutazione che misurino: l'*output* scientifico, l'*output* tecnologico, il numero di brevetti e loro valore economico, il numero e l'ammontare di contratti con imprese, il numero ed il valore economico di imprese di *spin-off*, *start-up*, il numero di dottori di ricerca e di risorse impegnate in strutture di ricerca pubblico-private.

L'eccellenza, intesa quale elevato standard qualitativo dell'attività di ricerca svolta dagli atenei, è al centro anche della recente l. 240/2010 in materia di riorganizzazione del sistema universitario. In proposito l'art. 1 co. 4 prevede che il MIUR indichi gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario, provvedendo, tramite l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e di Ricerca (ANVUR), alla verifica dei risultati concretamente raggiunti dagli atenei, secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito e garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascuna università. Sempre in questa logica l'art. 5 della l. 240/2010 prevede una delega per il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, alla valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università, introducendo meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri predefiniti, anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico degli atenei nonché di strumenti per la valutazione dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole realtà universitarie e delle loro articolazioni interne. In particolare, al fine di improntare il sistema universitario italiano ai principi di fonte comunitaria, si stabilisce (art. 5, co. 3, let. d) che la definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei venga operata in coerenza con quanto concordato a livello europeo e, segnatamente, secondo le linee guida adottate dai Ministri

svolgimento delle proprie attività di ricerca l'Università può avvalersi degli strumenti individuati dal DPR 382 del 1980, i quali non hanno subito modifiche da parte della l. 240/2010 e, segnatamente:

- di centri interdipartimentali¹⁷;
- di centri di servizi interdipartimentali¹⁸;
- di forme di collaborazione interuniversitaria¹⁹;

dell'istruzione superiore dei paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore. Sono infine previste (art. 2, co. 2., let. l) forme di rafforzamento dell'internazionalizzazione degli atenei, anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio e iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 88 del DPR 382/1980, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della commissione di ateneo, e sentito il senato accademico, può deliberare la creazione di centri per la ricerca interdipartimentale. I centri svolgono attività di ricerca cui contribuiscono docenti di più dipartimenti o istituti. Tali attività possono in particolare essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici promossi da enti pubblici di ricerca o da altre ricerche che l'Università svolga sulla base di contratti o convenzioni. L'atto istitutivo di ogni centro prevede un termine per la durata del centro stesso nei casi in cui la finalizzazione di esso sia specificamente legata a programmi scientifici da attuare entro scadenze temporali definite.

La distinzione tra centri interdipartimentali (anche definiti "istituti") e dipartimenti è stata chiaramente tracciata dalla giurisprudenza (TAR Sicilia Palermo Sez. I, 1 febbraio 1999, n. 268, in *Foro Amm.*, 1999, pp. 1911 ss.) "Premesso che a norma dell'art. 88, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 negli istituti universitari confluiscono più discipline d'insegnamento affini, mentre ai sensi dell'art. 83, d.P.R. n. 382, cit., i dipartimenti sono intesi come organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo, ne consegue che agli istituti afferiscono docenti e ricercatori di discipline di insegnamento affini, viceversa nei dipartimenti afferiscono docenti e ricercatori che, pur inseriti in discipline non affini, abbiano interessi comuni di ricerca, senza che possa essere effettuata alcuna omologazione della disciplina degli istituti a quella dei dipartimenti, in ragione delle differenze sostanziali esistenti tra le due discipline quanto alle finalità, attribuzioni e modalità di gestione finanziaria ed amministrativa".

¹⁸ Ai sensi dell'art. 89 del DPR 382/1980, per la gestione di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici, possono essere istituiti, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della commissione di Ateneo, sentiti i dipartimenti interessati e il senato accademico, centri interdipartimentali per la gestione e l'utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento. I centri hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare il funzionamento dei dipartimenti e degli istituti, di sopperire alle esigenze scientifiche e didattiche mettendo le proprie attrezzature a disposizione di coloro che operano nell'ambito dei settori di ricerca interessati, di promuovere attività di studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le attrezzature di cui dispongono in relazione alle finalità dei dipartimenti. Ai centri dei servizi sono preposti un comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanze dei consigli dei dipartimenti interessati, nonché un direttore scelto di norma fra i tecnici laureati.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 90 del DPR 382/1980 è possibile istituire, tramite convenzioni tra le Università interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università. I centri possono collegare Università della stessa città, della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni scientifiche nazionali. Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri sono determinate in analogia con quanto previsto per i centri interdipartimentali e per i centri di servizi interdipartimentali. Sono altresì consentite convenzioni tra Università italiane e straniere per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di formazione degli studenti, nonché per la formazione di esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità .

- di partecipazione a consorzi e società di ricerca²⁰.

La l. 240/2010 ha ulteriormente incrementato le potenzialità offerte agli atenei ai fini del raggiungimento delle proprie finalità istituzionali di ricerca. L'art. 1 co. 6 mira a favorire la competitività delle università e a migliorarne la qualità dei risultati. In tale contesto si prevede la possibilità per gli atenei di stipulare tra loro accordi di programma o forme di aggregazione e viene riconosciuta la possibilità di creare federazioni tra più università o di realizzare forme di fusione tra atenei²¹.

È prevista la possibilità (art. 2, co. 2, let. c) di istituire tra più Dipartimenti, con affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca nonché di gestione di servizi comuni. Tali raggruppamenti dovranno essere in ogni caso proporzionali alle dimensioni dell'ateneo e comunque non superiori a dodici per ciascuna università.

L'art. 59 della l. 388/2001 ha attribuito all'Università il potere di costituire le cd. **Fondazioni universitarie a latere**, strumentali al perseguimento degli scopi dell'Ente Universitario. In particolare il DPR 254/2001, nel dettare criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, ha espressamente annoverato tra

²⁰ Ai sensi dell'art. 91-bis del DPR 382/1980, le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1 dicembre 1983, n. 651, a condizione che:

- a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;
- b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;
- c) sia assicurata la partecipazione paritaria della università, nell'impostazione dei programmi di ricerca;
- d) le relative iniziative fruiscono di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;
- e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad università siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle università siano da queste destinati a fini di ricerca.

La partecipazione dell'università è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori.

²¹ L'art. 3 della l. 240/2010 prevede la possibilità per due o più università di fondersi o federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse. La federazione può anche avere luogo tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione. La federazione e la fusione devono in ogni caso avvenire sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche nonché le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture. Nel caso di federazione il progetto deve prevedere le modalità di governance della federazione, l'iter di approvazione di tali modalità nonché le regole per l'accesso alle strutture di governance, da riservare in ogni caso ai componenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano. La legge prevede (art. 3 co. 4) le modalità di approvazione del progetto di federazione o fusione.

le attività demandabili alle fondazioni *a latere* “la promozione ed attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell’art. 3 comma 1, let. b), n. 1) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettuale”²².

Al fine di implementare il contributo delle Università al progresso scientifico del Paese, infine, con D.M. n. 11 del 13 gennaio 2000 sono stati finanziati per la prima volta i **Centri di Eccellenza Universitari**²³.

²² Art.2, co. 1, n. 6), DPR 24 maggio 2001, n. 254. Cfr ex multis A. MARRA, *Trasformare le università in fondazioni? Riflessioni a margine dell’art. 16 d.l. 112/2008*, in *Dir. economica*, 2009, pp. 645 ss.; B. IANNELLO, *Manovra d’estate: le principali novità di natura fiscale*, in *Le Società*, 2008, p. 1295; S. POLIDORI, *La trasformazione delle università in fondazioni del d.l. n. 112 del 2008*, in *Corti pugliesi*, 2008, pp. 557 ss.; F.MERUSI, *Legge e autonomia delle università*, in *Dir. amm.*, 2008, pp. 739 ss.; G.NAPOLITANO, *Le fondazioni di origine pubblica: tipi e regole*, in *Dir. amm.*, 2006, pp. 573 ss.; R.GIACINTI, *Le fondazioni come supporto alla didattica e alla ricerca delle università*, in *Enti non profit*, 2005, pp. 469 ss.; S. DE GOTZEN, *Il nuovo modello delle fondazioni speciali universitarie e le prime attuazioni: la fondazione università di Padova*, in *Dir. regione*, 2003, pp. 275 ss.; G. M.RICCIO, *Le fondazioni universitarie – Analisi del dpr 24 maggio 2001 n. 254*, in *Nuova giur. civ.*, 2002, II, pp. 141 ss.; D. MARCHETTA, *Le nuove fondazioni universitarie (commento al dpr 24 maggio 2001, n. 254)*, in *Giornale dir amm.*, 2001, pp. 761 ss.; C. IBBA, *La tipologia delle privatizzazioni*, in *Giur. comm.*, 2001, pp. 464 ss.; A. PROPERSI– G. ROSSI, *Gli enti non profit*, Milano, 2000, pp. 59 ss.; G. PONZANELLI (a cura di), *Gli enti non profit in Italia*, Milano, 1994, passim. Non sono invece rivolte all’affidamento ad enti collaterali delle attività istituzionalmente svolte dagli atenei le c.d. **fondazioni universitarie in pectore**. Queste ultime non sono enti collaterali di cui gli Atenei possono avvalersi, ma delle fondazioni di diritto speciale in cui le Università hanno la possibilità di trasformarsi mediante delibera del Senato Accademico., Sebbene il d.l. 83 del 22.06.2012 abbia “programmato” l’abrogazione del dlgs 297/1999 (vedi art. 63 d.l. 83/2012) deve ritenersi, sulla base dello spirito della normativa in materia di fondazioni universitarie, che possano ancora essere demandate a teli enti le attività previste dall’art. 3 del decreto 297.

²³ L’obiettivo di tale finanziamento ministeriale è stato quello di incentivare e sostenere la costituzione di centri di eccellenza in una determinata area formati da docenti o ricercatori afferenti ad una singola Università con le seguenti caratteristiche:

- inter/multidisciplinarietà delle tematiche di specializzazione al fine di acquisire nel medio/lungo periodo le opportunità delle interdipendenze e delle convergenze tecnologiche nell’innovazione economica e sociale;
- integrazione delle attività di ricerca con attività di alta formazione mirata a potenziare la base scientifica e tecnologica nazionale ed a generare imprenditorialità in attività economiche innovative;
- acquisizione di processi di partenariato scienza-industria a sostegno della ricerca strategica delle medio-grandi imprese e dell’attrattività di investimenti diretti esteri di multinazionali operanti in settori ad alta intensità di conoscenza;
- assunzione di strategie organizzative coerenti con lo sviluppo di reti di cooperazione nazionale ed internazionale incentivanti il richiamo di ricercatori italiani attivi all’estero e di personalità scientifiche di livello internazionale, nonché la mobilità dei ricercatori tra Università, enti pubblici di ricerca, centri di ricerca privati.

I criteri per l’assegnazione del finanziamento sono stati individuati nell’eccellenza scientifica unita alla possibilità di raggiungere nei tre anni di finanziamento assicurati dal MIUR e dalle Università un livello elevato di autosostenibilità, anche attraverso la generazione di “spin-off”. Dal PNR risulta che ad oggi sono stati approvati con ricorso alla valutazione di esperti internazionali, 55 Centri in vari settori di attività, 45 dei quali sono in procinto di terminare i primi tre anni di attività. I fondi a tutt’oggi impegnati ammontano a circa 65 milioni di euro.

Tra gli attori della ricerca italiana particolare è poi il ruolo rivestito dai **Parchi Scientifici e Tecnologici**, nati negli anni Novanta grazie ai finanziamenti MIUR e, in alcune regioni, attraverso i Fondi Strutturali della Comunità Europea²⁴. Gli obiettivi principali di queste strutture, come di altre affini - Consorzi di Ricerca, Tecnopoli, Consorzi Città di Ricerca - sono la conduzione, la promozione e il coordinamento tra le attività del mondo della Ricerca - Università, Centri di ricerca e di formazione - e quello delle Imprese²⁵. Ciascun Parco si occupa di settori tematici specifici, come ambiente, biotecnologie, telecomunicazioni, hi-tech, multimedialità²⁶. Rilevante è poi la funzione dei **distretti tecnologici**, distribuiti in venti regioni italiane e creati, grazie ad un'azione congiunta tra regione e governo, al fine di promuovere la collaborazione tra grandi e

²⁴ Non esiste una disciplina organica in materia di parchi scientifici e tecnologici, vi sono tuttavia numerosi riferimenti a livello comunitario, nazionale e regionale. Secondo una definizione fornita dall'OCSE, i pst sono "concentrazioni territoriali comprendenti aree contigue in cui si svolgono attività correlate alla tecnologia, come ricerca, sviluppo, produzione prototipale, insieme a tutti i servizi di sviluppo diretto". L'UE ha usato due definizioni leggermente diverse per i parchi scientifici e per quelli tecnologici. "Un parco scientifico è normalmente un'iniziativa basata sulla proprietà immobiliare in una o più sedi che risponde alle caratteristiche: 1) di trovarsi in prossimità di un istituto di insegnamento superiore o di un centro di ricerca avanzata e di intrattenere legami funzionali con questi ultimi; 2) di avere l'obiettivo di incoraggiare la creazione e la crescita di imprese impernate sulla ricerca e sulla tecnologia; 3) di facilitare, mediante un intervento attivo, il trasferimento di tecnologie dagli istituti accademici e di ricerca, che si trovano nella località, verso le imprese e le organizzazioni costituite nel parco o nelle vicinanze". Un parco tecnologico è definito dall'UE come un'infrastruttura, incentrata essenzialmente sulla produzione, destinata a ricevere imprese impegnate nell'applicazione commerciale di tecnologie avanzate e le cui attività includono ricerca e sviluppo, produzione, vendita e servizi post vendita. Secondo la definizione comunitaria non sarebbe dunque essenziale nei parchi tecnologici la partecipazione di istituzioni accademiche. La IASP (International association of science park) ha definito un pst come "un'iniziativa che ha una specifica base territoriale, che ha legami operativi con le università ed i centri di ricerca e altre istituzioni di insegnamento superiore, che è rivolta ad incoraggiare la nascita e la crescita di iniziative basate sulla conoscenza e/o di industrie terziarie ad alto valore aggiunto, che normalmente si insediano nel sito del pst, che ha un'equipe di direzione molto solida impegnata nel promuovere il trasferimento della tecnologia e delle tecniche di gestione alle imprese localizzate nel pst". Tutte le definizioni testé citate pongono in rilievo l'obiettivo strategico del pst, rappresentato dall'incremento dell'integrazione e della collaborazione di istituzioni preposte alla ricerca, alla formazione, alla produzione, al servizio per l'impresa. Il pst si propone quindi come struttura organizzativa e innovativa, che mobilita diversi soggetti imprenditoriali al fine di cooperare per innovare e favorire lo sviluppo di attività ad elevata intensità di conoscenza e per stimolare il trasferimento delle scoperte scientifiche verso l'applicazione tecnologica, sotto forma di nuovi processi o prodotti e nuove modalità di commercializzazione.

²⁵ Per una trattazione sulle finalità e sulle funzioni dei parchi scientifici e tecnologici si vedano A. TOMMASINI, *Parchi naturali e parchi scientifici e tecnologici: strategie a confronto per uno sviluppo territoriale sostenibile*, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2011, pp. 682 ss; F. PANZA, *Parchi scientifici e tecnologici*, Napoli, 1993 e C. FACCHINI, *Il parco scientifico e tecnologico, strumento innovativo di sviluppo*, in *Azienditalia*, 1998, pp. 499 ss. Quest'ultimo definisce il pst come un "nodo di reti" che si candida ad essere il luogo, fisico ed immateriale ad un tempo, istituzionale e sociale, della programmazione strategica.

²⁶ I Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani si sono riuniti nell'APSTI – Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani. Sul sito dell'APSTI (www.apsti.it) è possibile reperire l'elenco dei Parchi italiani e conoscere le attività di ricerca scientifica svolte da ciascun parco.

piccole/medie imprese su progetti innovativi²⁷. Un cenno meritano anche i **centri regionali di competenza**²⁸, i quali rappresentano le interfacce tra ricerca e produzione e costituiscono, almeno nell'idea del legislatore, uno strumento per il trasferimento tecnologico dalle Università alle PMI. Nella pratica ad oggi i centri di competenza non hanno prodotto significative ricadute in ambito industriale. Particolare è infine la funzione rivestita dall'**APRE** (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea), che rappresenta un Ente di ricerca non profit, sostenuto da numerose Università ed organizzazioni pubbliche e private del mondo della ricerca e dell'industria. Il suo obiettivo, sancito dall'articolo 3 dello statuto, è quello di promuovere la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo finanziati dalla Commissione Europea²⁹.

²⁷ I 24 distretti tecnologici italiani sono stati creati in aree strategiche e sono i seguenti: Applicazioni wireless (Piemonte), Biomedicina molecolare (Friuli Venezia Giulia), Biotecnologie, ICT, Materiali avanzati (Lombardia), Materiali polimerici e compositi (Campania), Meccatronica (Emilia Romagna), Microelettronica (Sicilia), Nanotecnologia (Veneto), Sistemi intelligenti integrati (Liguria), Aerospazio (Lazio), Energie rinnovabili (Trentino), ICT e sicurezza (Toscana), Innovazione Sicurezza e Qualità degli Alimenti (Abruzzo), Agro-industria (Molise e Puglia), High-Tech (Puglia), Tutela dei rischi idrogeologici (Basilicata), Logistica, Beni culturali (Calabria), Biomedicina e delle Tecnologie per la Salute (Sardegna), Trasporti navali, Agro-bio e pesca eco-compatibile (Sicilia), Nanomicrotecnologie e materiali speciali (Umbria).

²⁸ Sul punto cfr. L. LASALA, *Centri regionali di competenza: la competitività nasce dalla ricerca. Focus mezzogiorno, regione campania*, in *E.government ed e-procurement*, 2005, pp. 485 ss. I centri regionali di competenza rivestono in genere la forma giuridica di consorzi o società consortili. L'idea posta alla base della loro introduzione nel panorama italiano era quella di creare delle strutture che raccogliessero i fabbisogni del territorio e orientassero nella direzione di questi ultimi l'attività di ricerca delle Università, per poi trasferirne i risultati alle imprese locali. Nella pratica i centri di competenza hanno riportato un significativo fallimento nell'analisi dei fabbisogni del territorio ed hanno finito per utilizzare le risorse pubbliche al solo fine di rafforzare l'attività di ricerca in sé considerata, ma senza trasferire alcun beneficio alle imprese locali. Il fallimento sul mercato dei centri di competenza è dimostrato anche dal fatturato di queste strutture, costituito prevalentemente dalla partecipazione a progetti di ricerca. Non esiste ad oggi una normativa organica sui centri regionali di competenza, la cui disciplina è "polverizzata" tra i vari livelli di programmazione operativa, nazionale e regionale (si vedano, tra gli altri: MUR – PON 2000-2006; MUR – PON 2007-2013; Regione Campania – POR 2000-2006; Regione Campania – POR 2007-2013).

²⁹ L'APRE è stata costituita nel 1989 con l'intento di fornire al mondo della ricerca italiana un importante centro di informazione, di assistenza e di formazione sulle grandi opportunità di finanziamento alla ricerca scientifica a fondo comunitario, così da accrescere la partecipazione italiana al processo di coesione economica e sociale dell'Unione. L'APRE ha specificamente lo scopo di fornire ai propri soci (che possono essere enti pubblici, enti privati o persone fisiche) informazioni, supporto e assistenza sulle modalità di partecipazione ai programmi europei di ricerca e sviluppo tecnologico. L'APRE dunque, attraverso i suoi servizi di informazione, assistenza e formazione, si propone come guida nella fase di presentazioni delle proposte progettuali nell'ambito di programmi di finanziamento europei, anche avvalendosi di un servizio ad hoc per la Ricerca di Partner internazionali. Le risorse dell'APRE sono costituite in primo luogo dai contributi versati annualmente dai Soci, dai finanziamenti messi a disposizione nell'ambito di Convenzioni e Accordi, dai corrispettivi per le prestazioni professionali dell'APRE in riferimento a progetti, studi e iniziative di varia natura svolte su contratto sia degli organi comunitari che di altri operatori, dai corsi di formazione a pagamento periodicamente organizzati dall'ente. Informazioni più dettagliate sull'attività dell'ente sono disponibili sul sito www.apre.it.

5. **Gli attori comunitari della ricerca (ulteriori profili di complessità istituzionale-organizzativa)**

Anche a livello comunitario è possibile rinvenire istituzioni che svolgono un ruolo importante in materia di ricerca scientifica³⁰. In particolare merita menzione la **Direzione Generale della Ricerca** presso la **Commissione Europea**, la cui missione evolve parallelamente alla realizzazione dello *Spazio Europeo della Ricerca* (SER)³¹ e si articola nelle seguenti attività:

- implementazione delle politiche dell'Unione europea nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, con conseguente contributo alla competitività internazionale dell'industria europea;
- coordinamento delle attività di ricerca europee con quelle svolte nell'ambito degli Stati membri;
- sostegno delle politiche dell'Unione in altri ambiti quali ambiente, sanità, energia, sviluppo regionale;
- promozione di una più chiara comprensione del ruolo della scienza nelle società moderne e incentivazione del dibattito pubblico su tematiche di ricerca a livello europeo.

³⁰ Per una trattazione sul tema di rinvia a S.RISTUCCIA, *Per una "matrice istituzionale" della ricerca scientifica in Europa*, in *Queste istituzioni*, 2003, pp. 168 ss.

³¹ Nel 2000 l'Unione Europea ha deciso di creare uno Spazio Europeo per la Ricerca (SER) al fine di costituire uno spazio unico in Europa in cui:

- i ricercatori possano muoversi liberamente, interagendo tra loro ed operando nelle strutture di ricerca dei diversi stati;
- si possa mostrare il valore della conoscenza nelle relazioni sociali, commerciali e nell'ambito delle strategie politiche;
- si possano creare legami con i partner scientifici di tutto il mondo, cosicché l'Europa possa beneficiare anche del progresso scientifico raggiunto in altri continenti, contribuire allo sviluppo globale ed assumere un ruolo di primo piano nelle iniziative internazionali finalizzate alla soluzione di problemi globali.

Il SER rappresenta un pilastro portante della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, come chiaramente emerge dal Libro Verde "Nuove Prospettive per lo Spazio Europeo della Ricerca" redatto dalla Commissione Europea il 04.04.2007. A seguito dell'emanazione del Libro Verde, la Commissione ha iniziato un ampio dibattito finalizzato all'individuazione delle misure ritenute necessarie per la creazione di uno Spazio Europeo per la Ricerca maggiormente unitario ed idoneo a soddisfare le esigenze e le aspettative dei cittadini e delle comunità scientifica e imprenditoriale. A seguito di tale dibattito, nel 2008 la Commissione e gli Stati Membri hanno introdotto nuove iniziative volte a sviluppare lo Spazio Europeo per la Ricerca, tra cui una gestione più razionale del SER, denominata "processo di Lubiana" e cinque iniziative relative a specifiche

Grande rilievo riveste anche il Consiglio Europeo delle Ricerche (**European Research Council**), che rappresenta il primo organismo di finanziamento europeo istituito per sostenere la ricerca scientifica³².

6. Le differenti forme giuridiche assunte dagli attori non istituzionali della ricerca (complessità strettamente giuridica)

La pluralità di attori operanti nel settore della ricerca determina un grado di complessità elevatissimo a causa della molteplicità di forme giuridiche che i soggetti non istituzionali, quali parchi scientifici e centri di ricerca, concretamente assumono³³. Peraltro nessuna delle predette forme giuridiche riesce a soddisfare pienamente le esigenze proprie degli attori non istituzionali della ricerca.

I soggetti non istituzionali esercenti attività di ricerca rispondono alla definizione comunitaria di organismo di ricerca, inteso come “soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di

aree del Libro Verde (informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito della Commissione Europea al seguente link: http://ec.europa.eu/research/era/specific-era-initiatives_en.html).

³² L'obiettivo principale del Consiglio Europeo delle Ricerche (CER) è stimolare l'eccellenza nel campo scientifico, incoraggiando gli scienziati più intraprendenti ad andare “oltre le frontiere della conoscenza”. Esso opera integrando altre attività di finanziamento, come quelle dei fondi di ricerca nazionali, e rappresenta un elemento portante del “Programma Idee” del Settimo Programma Quadro dell'Unione Europea. Oltre ad un'attività di finanziamento, il CER mira a rafforzare il sistema europeo della ricerca mediante la creazione di parametri di riferimento internazionale finalizzati tanto alla valutazione delle attività di ricerca quanto all'individuazione ed all'analisi di casi di successo, al fine di consentire alle Università ed agli Organismi di ricerca di valutare il proprio stesso rendimento ed incoraggiando l'adozione di nuove e più efficaci strategie di ricerca. Informazioni specifiche sulla struttura, sul funzionamento e sulle attività del CER sono disponibili sul sito ufficiale dello stesso: <http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=12>.

³³ Sulla forma giuridica degli enti di ricerca L. DE ANGELIS, *L'associazione a fini di ricerca scientifica: forme giuridiche*, in *Riv. Dir. civ.*, 1993, I, pp. 591 ss.

alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti”³⁴.

Tra le principali forme di collaborazione attualmente utilizzate per l'interazione tra università, centri di ricerca ed imprese si annoverano i consorzi e le società consortili³⁵. La formula consortile appare particolarmente adatta per la ripartizione dei compiti tra i soggetti partecipanti all'ente di ricerca. Il DPR 382/1980, come modificato dalla l. n. 705/1985, consente agli atenei di partecipare a consorzi nel rispetto di specifici vincoli. In particolare l'art. 91 della citata legge universitaria prevede la figura dei *consorzi interuniversitari*³⁶ mentre l'art. 91 bis prevede la possibilità per gli atenei di partecipare, nel rispetto di specifiche condizioni, a consorzi o società di capitali per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico^{37 38}.

Ciononostante tanto la forma giuridica del consorzio quanto quella della società consortile presentano in concreto, come di seguito si avrà modo di osservare, numerosi profili delicati connessi al particolare regime della responsabilità patrimoniale, che riguarda

³⁴ Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato-Sviluppo e Innovazione 2006/C 323/01, art. 2.2, recepita nell'ordinamento italiano mediante il DM 2 gennaio 2008 e ss.mm.ii. Particolari problematiche sorgono con riferimento al requisito dell'assenza in capo alle imprese esercenti un'influenza dominante di qualsivoglia forma di accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente ed ai risultati prodotti. La norma, infatti, posta squisitamente a tutela della concorrenza, finisce per incidere sulle modalità attraverso le quali interviene il trasferimento di tecnologia all'interno degli organismi di ricerca. Questi ultimi finiscono infatti per fare ricorso prevalentemente a forme involontarie di trasferimento tecnologico.

³⁵ Per una compiuta trattazione sull'attività consortile nel settore della ricerca scientifica si rinvia a R. FRISCOLANTI - B. PAGAMICI, «*Bonus ricerca*»: spinta alla crescita anche per cooperative e consorzi, in *Cooperative e consorzi*, 2012, pp. 19 ss.; P. FATTORI- M. TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia*, Bologna, 2011; B. PAGAMICI, *I fondi FIT per la ricerca*, in *Cooperative e Consorzi*, 2009, 5, pp. 9 ss.; P. RIZZUTO, *L'organizzazione consortile nel settore della ricerca scientifica e tecnologica*, in *Contratto e impresa*, 2000, pp. 697 ss.; G. ROSSI, *La partecipazione delle università degli studi a consorzi e società di ricerca: profili privatistici*, in *Rass. Dir. civ.*, 1990, pp. 575 ss.; M.A. CARUSO, *Ricerca tecnologica, trasferimento delle innovazioni e "società consortili miste"*, in *Riv. Dir. ind.*, 1983, I, pp. 591 ss.

³⁶ L'art. 91 u.c. della l. 382/1980 dispone che "I consorzi interuniversitari costituiti tra le università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse università".

³⁷ La figura di consorzio o società di tipo misto prevista dalla legge consente, per ragioni di legislazione sulla finanza pubblica, solo una partecipazione scientifica degli atenei, scevra da qualsivoglia onere finanziario e regolata negli statuti degli enti da costituire.

³⁸ I consorzi interuniversitari e i centri interuniversitari, costituiti ai sensi degli artt. 91, u.c., e 91 bis del DPR 382/1980, godono degli incentivi fiscali previsti dall'art. 5 della l. n. 449/1997. Sul punto v. il DM 22 luglio 1998, n. 275 "Disposizioni attuative dell'articolo 5 della l. 27 dicembre 1997, n. 449". In dottrina v. R. FRISCOLANTI - B. PAGAMICI, «*Bonus ricerca*»: spinta alla crescita anche per cooperative e consorzi, cit.; A. PROPERSI-G. ROSSI, *I consorzi - Aspetti legali, contabili e fiscali in tema di consorzi, società consortili, raggruppamenti temporanei di imprese*, GEIE, Milano, 2010, cfr. in particolare pp.429 ss.; P. PETROLATI, *Gli aspetti contabili e fiscali delle*

ambidue le tipologie di enti, ed all'individuazione della normativa applicabile alle società consortili.

Sebbene non sia questa la sede per condurre una diffusa trattazione sul punto^{39 40}, è possibile sottolineare come la principale criticità scaturita dall'impiego del consorzio con

agevolazioni a sostegno della ricerca scientifica, in *Fisco*, 2000, pp. 3568 ss.; A. IORIO - L. FERRAJOLI, *Le nuove agevolazioni fiscali per le imprese che potenziano la ricerca*, in *Fisco*, 1998, pp. 6565 ss.

³⁹ Per una compiuta trattazione dei consorzi si rinvia alla copiosa bibliografia in materia ed in particolare a: A. PROPERSI - G. ROSSI, *I consorzi*, Milano, 2010; E. BENOCCI, *La responsabilità verso terzi ex art. 2615, 2° comma, c.c. e il ruolo dell'interesse dell'impresa nell'equilibrio del patto consortile - Nota a Cass.*, sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3664, *Cons. trasp. Genova c. Gan Italia assicuraz.*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, pp. 111 ss.; M. MANCINI, *Il modello consortile dei consorzi con attività esterna di cui all'art. 2602 c.c. - In particolare il rapporto di mandato senza rappresentanza e le modalità di partecipazione alle procedure di gara*, in *Appalti & Contratti*, 2009, fasc. 10, pp. 60ss.; P. CENDON (a cura di), *Commentario al codice civile - Art. 2595-2642: Concorrenza - Consorzi - Disposizioni penali*, Milano, 2009; L. ATI, *Strumenti di collaborazione tra imprese: joint venture, consorzi e ati*, in *Dir. e pratica società*, 2009, pp. 77; G. PERONE, *L'interesse consortile*, Milano, 2008; B. GRASSO, *Note in tema di obbligazioni assunte dai consorzi per conto dei consorziati - Nota a Cass.*, sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3664, *Cons. trasp. Genova c. Gan Italia assicuraz.*, in *Dir. e giur.*, 2007, pp. 446; G.A. TEDESCHI, *Consorzi - Riunioni temporanee - Geie - L'associazionismo imprenditoriale nel codice dei contratti pubblici*, Milano, 2007; G. COTTINO - M. SARALE - R. WEIGMANN, *Società di persone e consorzi*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. COTTINO, III, Torino, 2004; M. SARALE, *Consorzi e società consortili*, in *Tratt. di dir. comm.*, Cottino, III, Padova, 2004, p. 528; G. MARASÀ, *Responsabilità del consorziato verso i terzi*, in *Notariato*, 1998, 3, p. 227; L. DE ANGELIS, *I soci di srl consortile mantengono la responsabilità limitata*, nota a Trib. Alba, 5 giugno 1987 (decr.), in *Società*, 1997, pp. 1182 ss.; M. SARALE, *Consorzio ad attività esterna e qualità di imprenditore: un binomio non accessorio*, in *Società*, 1995, pp. 1423 ss.; A. BUONAJUTO, *Responsabilità verso i terzi delle persone che hanno la rappresentanza del consorzio e dei singoli consorziati (art. 2615 cc)*, in *Nuova rass. Giur. Cod. civ.*, 1994, p. 3034; G. MARASÀ, *Contratti associativi e impresa*, Padova, 1995; M. SARALE, *Disciplina applicabile alle società-consorzio*, in *Società*, 1993, pp. 207 ss.; D. CORAPI, *Consorzi e società consortili: trasformabilità e partecipazione alle gare per appalti pubblici*, in *Riv. Dir. comm.*, 1993, pp. 605 ss.; V. RICCIUTO, *Struttura e funzione del fenomeno consortile*, Padova, 1992; R. FRANCESCHELLI, *Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, 1992, a cura di F. GALGANO, *Libro V. artt. 2602-2620*, Bologna-Roma, 1992; G. CAPURSO, *Società consortili e fallimento*, in *Giur. Comm.*, 1992, pp. 667 ss.; G. CAPURSO, *La disciplina delle società consortili tra codice e clausole statutarie*, in *Contratto e impresa*, 1992, pp. 1708 ss.; G. MARASÀ, *Consorzi e società consortili*, Torino, 1990; D. CORAPI, *Amministrazione e rappresentanza nei consorzi senza attività esterna, nelle associazioni temporanee di imprese e nel GEIE*, in *Riv. Dir. civ.*, 1990, pp. 67 ss.; L.F. PAOLUCCI, *Consorzi e società consortili nel diritto commerciale*, in *Digesti disc. Priv.- sez. comm.*, III, Torino, 1988, p. 446; G.D. MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, Milano, 1988; C.COSTA, *Consorzi e società consortili*, in *Giur. Comm.*, 1988, I, p. 269; F. GALGANO, *Le "fasi dell'impresa" nei consorzi tra imprenditori*, in *Contratto e impresa*, 1986, pp. 1 ss.; M. MIOLA, *Consorzi e società consortili*, in *Nuova giur. Cic.*, 1986, II, p. 220; A. BORGIOI, *Consorzi e società consortili*, Milano, 1985; G. MARASÀ, *Le società senza scopo di lucro*, Milano, 1984; L.F. PAOLUCCI, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, VOL. 18, Torino, 1983, pp. 1417 ss.; L. DE ANGELIS, *Appunti sulla responsabilità patrimoniale nei consorzi con attività esterna*, in *Riv. Soc.*, 1983, pp. 1393 ss.; G. VOLPE PUTZOLU, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da F. GALGANO, vol. IV, Milano, 1981; G. CAPURSO, *I consorzi e le società consortili dopo le modifiche della Legge 10 maggio 1976, n. 377*, in *Giur. Comm.*, 1981, I, pp. 329 ss.; G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2001; G. CABRAS, *Intervento al Convegno di Bari del 27 maggio 1977, su La nuova disciplina dei Consorzi*, in *Giur. Comm.*, 1978, I, pp. 338 ss.; E. SIMONETTO, *Consorzi. Primi appunti sulla Legge 10 maggio 1976 n. 377*, in *Riv. Soc.*, 1977, pp. 785 ss.; G.A. GUGLIELMETTI, *La concorrenza e i consorzi*, in *Tratt. Vassalli*, X, Torino, 1970, pp. 310 ss.; R. FRANCESCHELLI, *Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Commentario del codice civile - Libro V, art. 2602-2620*, a cura di A. SCIALOJA - G. BRANCA, Bologna-Roma, 1970; G. MINERVINI, *Concorrenza e consorzi*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da G. GROSSO - G. SANTORO PASSARELLI, Milano, 1965; G. FERRI, voce *Consorzio (teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, vol. IX, Milano, 1995, pp. 371 ss.

attività esterna⁴¹ ai fini della cooperazione tra Università, centri di ricerca ed imprese sia rappresentata dal disposto di cui all'art. 2615 c.c. La norma, così come modificata dalla l. n.

⁴⁰Ai sensi dell'art. 2602 c.c. il consorzio è un contratto tra più imprenditori con il quale essi istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. L'attuale formulazione della norma, quale risulta dopo le modifiche apportate dalla l. n. 377 del 1976, ha eliminato la disputa circa la reale funzione del consorzio. Cfr. S. CHIBARRO, *Responsabilità del consorziato verso i terzi*, in *Notariato*, 1998, pp. 227 ss. Alla luce del precedente testo dell'art. 2602 c.c. si è sostenuto (T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, pp. 106 ss.; G. AULETTA, voce *Consorzi commerciali*, in *Nuovo Digesto Italiano*, III, Torino, 1938, pp. 956 ss.) che la figura si riferisse soltanto agli accordi tra imprese per la restrizione della reciproca concorrenza e che tutte le altre forme di collaborazione dovessero ricadere nella nozione residuale delle associazioni non riconosciute. Con l'introduzione, nel nuovo testo dell'art. 2602 c.c., dell'espressione "dello svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese" si è ampliata la causa del contratto di consorzio, che non è più soltanto un mezzo per disciplinare la concorrenza, ma soprattutto uno strumento di collaborazione tra imprese. In tale contesto occorre sottolineare come solo i consorzi di cooperazione interaziendale e non quelli per la limitazione della concorrenza si occupino in concreto di attività di ricerca. In tal senso R.FRANCESCHELLI, *Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi – Art. 2602-2620 – Libro V: Lavoro*, in *Commentario al Codice Civile*, SCIALOJA-BRANCA, Roma, 1992; L.F. PAOLUCCI, *I consorzi*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, Torino, 1985; G. MINERVINI, *Relazione al Convegno di Bari sulla nuova disciplina dei Consorzi*, in *Giur. Comm.*, 1978, I, pp. 305 ss.; G. MARASÀ, *Prime valutazioni sulla nuova normativa in tema di consorzi*, in *Riv. Dir. civ.*, 1977, II, pp. 524 ss.; E. SIMONETTO, *Primi appunti sulla legge 10 maggio 1976, n. 377*, cit.; A. FRIGNANI, *Le nuove norme sui consorzi*, in *Giur. Comm.*, 1976, I, pp. 583 ss.; ID., *Concorrenza e consorzi in Italia: dieci anni di dibattiti e disegni di legge*, *ivi*, 1976, I, p.529. L'introduzione di tali modifiche non ha solo accolto l'opinione (G. GUGLIELMETTI, *La concorrenza e i consorzi*, cit.; M. FRANCESCHELLI, *I consorzi industriali*, Padova, 1939, pp. 218 ss.) per la quale, già prima della riforma tra gli scopi tipici del consorzio rientrava quello di rendere particolari servizi agli associati. La modifica ha anche legittimato l'utilizzo che, nella prassi, gli imprenditori facevano dell'istituto. Cfr. App. Roma 11 febbraio 1974, in *Giur. Comm.*, 1974, 11, pp. 529 ss.; Cass. 14 dicembre 1973 n. 3399, in *Giust. Civ.*, 1974, I, pp. 592 ss. Requisiti essenziali del contratto di consorzio sono la qualifica di imprenditore dei soggetti contraenti e l'oggetto dell'attività, la quale, non sostituendo integralmente quella svolta dai consorziati, deve essere diretta allo svolgimento in comune di determinate fasi delle rispettive imprese (Cfr. Cass. sez. I, 16 luglio 1979, n. 4130, in *Giur. Comm.*, 1980, 11, pp. 179 ss.; Cass. 4 settembre 1962, n. 2387, in *Riv. Dir. It.*, 1962, pp. 121 ss., con nota contraria di M. FRANCESCHELLI, *Se i consorzi siano imprenditori: un caso di esclusione dal mercato e una dubbia carenza legislativa*; L. DE ANGELIS, *Questioni in tema di rapporti economici fra consorzio e consorziati*, in *Le società*, 1999, pp. 1306 ss.). La causa consortile consiste nella creazione di un organismo unitario cui attribuire il compito del coordinamento e della messa in comune di determinate fasi di attività dei partecipanti. In particolare si è sostenuto (R.FRANCESCHELLI, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, cit.) che la causa consortile, anche se unica, sia scomponibile in una molteplicità di scopi, quali ad es. riduzione dei costi, sfruttamento ottimale degli impianti, tutti riconducibili allo scopo di adeguare la produzione delle imprese alle esigenze del mercato. In questo senso i consorzi sono stati classificati tra i rapporti associativi che rientrano nella categoria delle mutue, caratterizzate dall'attribuzione agli associati di vantaggi realizzati direttamente nelle loro economie individuali tramite l'uso dell'organizzazione comune. Cfr. G. SANTINI, *Il commercio*, Bologna, 1979, pp. 237 ss.; G. MINERVINI, *Relazione*, cit.; in giurisprudenza Cass. 7 marzo 1977, n. 919, in *Giust. Civ.*, 1977, I, pp. 1229 ss. L'esercizio di attività commerciale è stato ravvisato anche nello svolgimento di una sola fase in cui viene giuridicamente frazionata un'impresa economicamente unitaria. Cfr. G.V. CALIFANO, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi e le società consortili*, Milano, 1999, pp. 16 ss.; F. GALGANO, *Il riferimento delle società. Gli aspetti sostanziali*, in *Trattato Galgano*, X, Padova, 1988, pp. 109 ss.; G.D. MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, cit., pp. 171 ss.; A. BORGIOIOLI, *Consorzi e società consortili*, cit., pp. 113 ss.; G. VOLPE PUTZOLU, *La concorrenza e i consorzi*, in *Trattato Galgano*, IV, Padova, 1981, pp. 333 ss.

⁴¹ La classificazione principale dei consorzi è tra *consorzi con attività interna* e *consorzi con attività esterna*. In entrambi i casi si ha un'organizzazione comune, ma, mentre nella prima ipotesi si assiste allo svolgimento di attività solo nei confronti dei consorziati, nei consorzi con attività esterna l'organizzazione comune si traduce in un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi. Pur riconoscendo che il consorzio con attività esterna sia dotato di una soggettività giuridica distinta da quella dei consorziati e tale da renderlo un autonomo centro,

377 del 1976, dispone che, per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possano far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile, con conseguente responsabilità limitata dei consorziati. In deroga a quanto stabilito dal primo comma, l'art. 2615, co. 2, c.c. sancisce che per le obbligazioni assunte dagli organi⁴² del consorzio per conto dei singoli consorziati, rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile⁴³; in caso di insolvenza nei rapporti fra i

titolare di diritti e doveri, si è negato che esso abbia personalità giuridica, la quale può essere acquistata solo mediante la costituzione sotto forma di società di capitali ex art. 2615 ter. Sul punto M. ELEFANTI– P. CELLA, *Consorzi e società consortili*, Santarcangelo di Romagna, 2010, p. 65; M. MORELLI, *Il regime della responsabilità patrimoniale dei consorzi ad attività esterna fra istanze di snellizzazione operativa ed esigenze di tutela dei terzi contraenti*, in *Foro It.*, 1980, 1, pp. 1990 ss.; M. BUQIOCCHIO, *Intervento al Convegno di Bari su La nuova disciplina dei consorzi*, in *Giur. Comm.*, 1978, pp. 318 ss.; in giurisprudenza Cass. 25 febbraio 2006, n. 3664, in *Dir. e giur.*, 2007, pp. 446 ss., con nota di B. GRASSO, *Note in tema di obbligazioni assunte dai consorzi per conto dei consorziati*; Cass, sez. I, 9 dicembre 1996, n. 10956, cit.; Trib. Milano 29 dicembre 1990, in *Dir. fallim.*, 1992, II, pp. 338 ss.; Trib. Ancona 10 gennaio 1992, in *Dir. fallim.*, 1992, II, p. 338; Cass. 26 gennaio 1989, cit.; Cons. Stato 16 aprile 1987 n. 246, in *Riv. trim. app.*, 1988, p. 732; Trib. Milano 29 agosto 1977, in *Dir. Fall.*, 1978, pp. 131 ss. *Contra* G.MARASÀ, *Prime valutazioni sulla nuova normativa in tema di consorzi*, cit. , pp. 546 ss., il quale si discosta dalla tesi che parte dall'assunto secondo cui l'attribuzione della personalità giuridica debba sempre seguire ad un'espressa previsione legislativa. L'autore ritiene che la responsabilità limitata sia un effetto derivante in via esclusiva dal conferimento della personalità giuridica e conclude che il consorzio abbia sempre personalità giuridica. A conclusioni completamente antitetiche giunge Coll. Arb. 14 settembre 1991, in *Arch. Giur. oo. pp.*, 1992, p. 1317, che arriva addirittura a sostenere che non tutti i consorzi con attività esterna siano soggetti di diritto. I consorzi con attività esterna, ai sensi dell'art. 2614 c.c., si caratterizzano per l'autonomia patrimoniale. Essi, infatti, a differenza di quelli con attività meramente interna, non creano obbligazioni solo a carico dei consorziati, ma costituiscono autonomi centri di imputazione nei confronti dei terzi e rispondono direttamente verso questi ultimi, sia a titolo contrattuale che per fatto illecito, mediante il fondo consortile, costituito dai contributi versati dai consorziati e dai beni acquisiti mediante l'impiego dei predetti contributi. Sulla responsabilità per fatto illecito del consorzio con attività esterna Cfr. Cass., sez. III, 9 dicembre 1996, n. 10956, in *Giust. Civ.*, 1997, pp. 944 ss.; in dottrina A.M. TONI, *Brevi note in tema di responsabilità extracontrattuale del consorzio* - Nota a Cass., sez. III, 9 dicembre 1996, n. 10956, Cons. C.R.8 c. Soc. Victor Vetro, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, pp. 124 ss. Sulla composizione del fondo consortile cfr. Cass. 23 maggio 1951, n. 1282, in *Riv. Dir. ind.*, 1952, pp. 34 ss.; in dottrina R. FRANCESCHELLI, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, cit., artt. 2603-2614).

⁴² È stato precisato con argomentazioni pienamente condivisibili che, anche se la legge non indica quali siano gli organi del consorzio, dal complesso delle disposizioni dettate dagli artt. 2603, co. 2, n. 4, 2612, co. 2, n. 4 e 2613 c.c. deriva che detta qualifica, mentre spetta senz'altro a coloro i quali hanno la direzione dei consorzi, non può essere esclusa in capo ad altri soggetti cui sia conferito un incarico diverso, tuttavia idoneo a fare assumere, in base al contratto di consorzio ed ai principi in materia, la qualifica di organo. In questi termini Cass. 27 novembre 1986, n. 6993, in *Giur. Comm.*, 1987, II, pp. 587 ss., la quale ha anche aggiunto che la ratifica, successivamente operata da parte di un'impresa consorziata, dell'operato di un organo consortile impegna l'impresa stessa al rispetto delle obbligazioni assunte.

⁴³ Si sostiene che la riforma abbia alterato il rapporto tra le due norme contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 2615 c.c. In tal senso S. CHIBARRO, *Responsabilità del consorziato verso i terzi*, cit., pp. 227 ss. Nel precedente testo normativo la responsabilità dei singoli consorziati era alternativa a quella dei rappresentanti del consorzio: se l'obbligazione era stata assunta nell'interesse del consorzio, alla responsabilità del fondo consortile si aggiungeva quella di coloro che avevano agito in nome di quest'ultimo; se l'obbligazione era stata assunta nell'interesse del singolo consorziato, la responsabilità di questi si aggiungeva a quella del fondo consortile. Funzione del combinato disposto delle due norme era di consentire ai rappresentanti del consorzio di non assumere il rischio dell'operazione, informando il terzo contraente che l'obbligazione era stata assunta per conto di un singolo consorziato. Sul punto C. ROBUSTELLA, *Considerazioni in tema di responsabilità patrimoniale nei*

consorzati il debito dell'insolvente si ripartisce fra tutti in proporzione delle rispettive quote⁴⁴. L'esatta individuazione dei presupposti che, rispettivamente, impongono al primo o al secondo comma dell'art. 2615 c.c. di "deporre le armi" per lasciare spazio all'operatività dell'altro è uno degli aspetti maggiormente controversi della disciplina dei consorzi con attività esterna^{45 46}. In proposito ci si è interrogati sui presupposti

consorzi con attività esterna, in *Giur. It.*, 2003, pp. 1524 ss. Coerentemente a questa impostazione la dottrina interpretava in senso restrittivo il comma 2 dell'art. 2615 c.c. e limitava la responsabilità del consorziato all'ipotesi in cui il terzo fosse stato edotto dai rappresentanti del consorzio che l'operazione era compiuta nell'interesse del consorziato. In breve la responsabilità del consorziato veniva coinvolta solo se fosse stato speso il suo nome; diversamente interveniva la responsabilità dei rappresentanti del consorzio. La situazione appare oggi completamente mutata, laddove la responsabilità del consorziato è prevista a tutela dei terzi, i quali non possono più contare sulla responsabilità personale dei rappresentanti del consorzio. Cfr. M. FRANCESCHELLI, *I consorzi*, cit. art. 2615, pp. 128 ss.; P. GHIRON, *La concorrenza ed i consorzi*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1949, pp. 117 ss.; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., pp. 131 ss.; G. MINERVINI, *Concorrenza e consorzi*, cit. pp. 95 ss.; P.G. JAEGER, *Responsabilità verso i terzi delle persone che hanno la rappresentanza del consorzio e dei singoli consorzati*, in *Riv. Dir. ind.*, 1960, II, pp. 185 ss.; G. VOLPE PUTZOLU, *Responsabilità del consorzio e responsabilità dei consorzati*, cit. pp. 182 ss.

⁴⁴ Per evitare che il fondo consortile sia chiamato a rispondere delle obbligazioni assunte in nome e per conto dei consorzati nel loro esclusivo interesse, si potrà prevedere nello statuto che siano prestate obbligatoriamente opportune garanzie da parte dei consorzati in nome dei quali gli organi del consorzio sono chiamati ad agire.

⁴⁵ Così E. BENOCCI, *La responsabilità verso terzi ex art. 2615, 2° comma, c.c.*, cit., p. 111. In tale contesto il fondo consortile è elevato a patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei singoli consorzati e per tutta la durata del consorzio è destinato a garantire esclusivamente la soddisfazione dei creditori. Per effetto di ciò, finché dura il consorzio, i consorzati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorzati non possono far valere i loro diritti sul fondo consortile, per il quale, a differenza di quanto è previsto per le società di capitali, non è richiesto alcun importo minimo. Sul punto M. ELEFANTI- P. CELLA, op. cit., p. 63; A. PROPERSI- G. ROSSI, *I consorzi*, cit., pp. 45 ss.; S. CHOBARRO, op. cit., p. 232; R. FRANCESCHELLI, *Responsabilità del consorzio e responsabilità dei consorzati*, in *Giur. Comm.*, 1980, 1, pp. 298 ss.; G. FERRI, *Consorzi e società consortili: ancora una modifica occulta del codice civile*, in *Riv. Dir. comm.*, 1976, p. 130. L'attuale disciplina della responsabilità patrimoniale dei consorzi è scaturita dalla riforma attuata con la legge 377/1976, la quale ha eliminato per le obbligazioni assunte in nome del consorzio la responsabilità illimitata e solidale di coloro i quali avevano agito in nome del consorzio. Tale modifica ha suscitato non poche critiche. In proposito si è affermato, in primo luogo, che con la nuova norma si è sottratto un fenomeno associativo, come il consorzio, al regime della responsabilità fissato per le associazioni non riconosciute; in secondo luogo, che è stata riconosciuta una completa limitazione della responsabilità pur in assenza dell'attributo della personalità giuridica; infine, che l'adozione del regime della responsabilità limitata non è stata controbilanciata da un'adeguata struttura dell'ente, tale da sopperire le esigenze di tutela dei terzi. Sul punto cfr. M. SARALE, *Consorzi, società consortili e società: un dialogo ancora difficile*, in *Studi in onore di Cottino*, Padova, 1997, 1, pp. 143 ss.; L.F. PAOLUCCI, *Consorzi e società consortili nel diritto commerciale*, cit., pp. 467 ss.; F. BORGIOI, *Consorzi e società consortili*, in *Tratt. Di dir. civ. e comm.*, diretto da A. CICU - F. MESSINEO - L. MENGONI, Milano, 1985, pp. 374 ss.; G. GUGLIELMETTI, *Consorzi e società consortili*, in *Nuovissimo Dig. It.*, 1980, vol IV, pp. 491 ss.; G. VOLPE PUTZOLU, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, cit., pp. 414 ss.; ID., *Responsabilità del consorzio e responsabilità dei consorzati*, in *Giur. Comm.*, 1980, 1, pp. 180 ss.; G. CABRAS, *I consorzi tra imprenditori*, in *Banche e banchieri*, 1977, pp. 129 ss.; G. MINERVINI, *Relazione*, cit., I, pp. 303 ss.; G. FERRI, *Consorzi e società consortili: ancora una modificazione occulta del codice civile*, cit. pp. 125 ss. In particolare Minervini rileva come sia assolutamente insufficiente il regime di pubblicità della situazione patrimoniale previsto dall'art. 2615 bis e lamenta l'inesistenza di una disciplina della perdita parziale o totale del fondo consortile. Viceversa hanno espresso giudizi positivi sulla riforma E. SIMONETTO (*Consorzi, Primi appunti sulla l. 10.5.1976, n. 377*, cit. pp. 785 ss.) e A. FRIGNANI (*Le nuove norme sui consorzi*, cit. pp. 587 ss.). Il primo osserva che la novella del '76 rappresenta l'agevolazione più consistente offerta ai consorzi "eliminando la temibilità così cospicua della

rappresentanza, che certamente costituiva una remora alla stipulazione di questi contratti così utili all'economia nazionale". Il secondo ha sottolineato la funzione strumentale della nuova disciplina rispetto alle esigenze di maggiore snellezza operativa e gestionale dei consorzi, manifestando anche l'avviso che la sancita responsabilità esclusiva del fondo consortile trovi "il giusto contrappeso nell'istituzione del regime di pubblicità di cui all'art. 2615 bis". Tale ultima norma obbliga gli organi amministrativi del consorzio a redigere e rendere pubblica, attraverso il deposito presso l'ufficio del Registro delle imprese, la situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. L'opinione maggioritaria è comunque nel senso di un giudizio negativo sulla novella, anche alla luce della possibilità per i consorzi con attività esterna, a seguito della riforma operata con la l. n. 72 del 1983, di remunerare il capitale, con conseguente ulteriore sbilanciamento a svantaggio dei terzi della disciplina consortile. Proprio per tale ragione l'attività esegetica degli interpreti si è concentrata, come si avrà modo di osservare nel prosieguo del presente paragrafo, sulla ricerca di eventuali spazi alternativi di tutela del terzo attraverso un'interpretazione restrittiva del primo comma dell'art. 2615 c.c. ed un'interpretazione estensiva del secondo comma.

⁴⁶ Altra questione controversa di cui, per completezza di trattazione, occorre fare menzione è quella dell'assoggettabilità a fallimento dei consorzi con attività esterna. Può infatti essere ritenuto un principio di carattere generale dell'ordinamento, ricavabile dal secondo comma dell'art. 2195 c.c., quello secondo cui "le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività o alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano". Di tale principio viene fatta applicazione, con particolare riguardo alla materia fallimentare, dall'art. 1 l. fallimentare, a norma del quale "sono soggetti alle disposizioni sul fallimento ... gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale ...", nonché dall'art. 2540, co. 2, c.c. che assoggetta al fallimento "...le società cooperative che hanno per oggetto un'attività commerciale". L'applicazione al consorzio con attività esterna del principio, ricavabile dalle suddette norme, secondo cui è imprenditore commerciale ed è soggetto al relativo statuto chiunque svolga in concreto un'attività commerciale, non può del resto ritenersi esclusa dal fatto che l'art. 2611 c.c. non menzioni tra le cause di scioglimento dei consorzi il fallimento. Tale omissione, infatti, si giustifica sia in considerazione del fatto che la citata norma è stata dettata con prevalente riguardo ai consorzi con attività interna, sia in vista dei dubbi e dei contrasti manifestati dalla dottrina sulla natura imprenditoriale dell'attività consortile. Questi dubbi sono destinati a cadere di fronte alla funzione tipica dei consorzi con attività esterna evidenziata dal nuovo testo dell'art. 2602 c.c. Sull'applicazione ai consorzi della normativa in tema di fallimento v. in giurisprudenza Trib. Catania, 14 luglio 1998, in *Giur. Comm.*, 2000, II, pp. 47 ss.; Trib. Genova 17 ottobre 1997, in *Fallimento*, 1998, pp. 314 ss.; Trib. Milano 12 maggio 1997, in *Fallimento*, 1997, p. 1036; Trib. Milano 5 febbraio 1996, in *Foro It.*, 1996, I, pp. 2245 ss.; Trib. Ancona 10 gennaio 1992, *cit.*; Cass. 26 gennaio 1989, n. 441, in *Le società*, 1989, pp. 570 ss., con nota di L. DE ANGELIS, *Responsabilità patrimoniale per le obbligazioni consortili*; v. in dottrina E.E. BONAVERA, *Sul fallimento dei consorzi e delle imprese consorziate*, in *Società*, 2002, pp. 1528 ss., nota a Trib. Saluzzo 3 giugno 2002; G.D. MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, *cit.*, pp. 171 ss.; A.BORGIOLI, *Consorzi e società consortili*, *cit.*, pp. 436 ss.; ; G. VOLPE PUTZOLU, *La concorrenza e i consorzi*, *cit.*, pp. 423 ss.; G. GUGLIELMETTI, *op. cit.*, pp. 382 ss. Rappresentano opinioni che, già prima della riforma, consideravano il consorzio con attività esterna soggetto a fallimento in quanto impresa ausiliaria M. BIONE, *L'impresa ausiliaria*, Padova, 1971, pp. 231 ss. e W. BILIAVI, *La professionalità dell'imprenditore*, Padova, 1948, pp. 92 ss., nota 26. *Contra* in dottrina si pone R. FRANCESCHELLI, *Dei consorzi di produzione e di scambio*, *cit.*, pp. 90 ss., il quale, sia *ante* che *post* riforma, ha ritenuto che l'attività del consorzio non sia un'attività di impresa, ma un modo più pregnante di controllare l'attività dei consorziati affinché quest'ultima si svolga in modo conforme al patto consortile. *Contra* in giurisprudenza Trib. Perugia, 6 marzo 1996, in *Foro it.*, 1996, I, pp. 2245 ss. e in *Fallimento*, 1996, pp. 706 ss., che fonda la non assoggettabilità al fallimento del consorzio sulla natura eminentemente contrattuale del consorzio medesimo e dunque ritiene non applicabile la disciplina del fallimento indipendentemente dal fatto che l'attività di coordinamento sia svolta attraverso modalità corrispondenti a quelle utilizzate dall'impresa commerciale. Il fallimento del consorzio non determina il fallimento dei singoli consorziati, in primo luogo, perché questi ultimi non sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni consortili ai sensi dell'art. 2615 c.c.; in secondo luogo, perché non risulta applicabile per analogia l'art. 147 l. fallimentare. Il consorzio, infatti, non è una società. Inoltre i singoli consorziati possono essere chiamati a rispondere solidalmente con il fondo consortile non di tutte le obbligazioni del consorzio, ma solo di quelle assunte dagli organi del consorzio per loro conto. Non può dunque parlarsi di responsabilità illimitata dei singoli consorziati per le obbligazioni del consorzio, sicché deve comunque escludersi la loro fallibilità in estensione al fallimento del consorzio. La responsabilità solidale degli imprenditori consorziati in caso di insolvenza del consorzio è del resto disciplinata dal secondo comma dell'art. 2615 c.c., alla stregua del

indispensabili affinché operi la responsabilità solidale dei consorziati con il fondo consortile e sono stati indagati, da un lato, i rapporti tra contratto di consorzio e mandato⁴⁷, e, dall'altro, la necessità della spendita del nome del consorziato nell'interesse del quale il consorzio agisce⁴⁸. Definito il rapporto tra consorzio e consorziati ricorrendo all'istituto

quale i singoli consorziati rispondono in solido con il fondo patrimoniale del consorzio per le obbligazioni assunte per loro conto dagli organi del consorzio stesso. Da tanto discende che, in caso di insolvenza del consorzio, se i consorziati non intervengono prima, per salvare il consorzio dal fallimento, pagheranno poi, a fallimento dichiarato, sull'azione nei loro confronti esercitata dal curatore. Sul punto E.E. BONAVERA, op. cit., p. 232; F. GALGANO, *Il fallimento delle società. Gli aspetti sostanziali*, in *Trattato Galgano*, IV, Padova, 1981, p. 129 ss..

⁴⁷ Numerose sentenze hanno sottolineato il collegamento tra mandato e consorzio, affermando che con il contratto di consorzio gli aderenti conferiscono agli organi consortili un vero e proprio mandato di natura collettiva, per cui l'attività giuridica svolta da questi ultimi deve ritenersi esercitata in nome e per conto sia del consorzio che dei singoli consorziati, con conseguente azionabilità da parte di ciascuno dei diritti che ne derivano. Dalla qualificazione del rapporto consorzio-consorziati come mandato discende l'applicabilità allo stesso dell'art. 1708 c.c., a norma del quale il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione. Cfr. Cass. 21 febbraio 2006 n. 3664, cit.; Cass., 16 marzo 2001, n. 3829, in *Mass. Giust. Civ.*, 2001, p. 504; Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2004, n. 156, in *Cons. Stato*, 2004, I, p. 66; Cass., sez. lav., 23 maggio 2006, n. 12088, in *Mass.*, 2006, p. 950; Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2000, in *Foro amm.*, 2000, p. 3186; Cass. 26 luglio 1996, n. 6774, in *Guida al diritto*, n. 45 del 16 novembre 1996, pp. 47 ss.; TAR Sicilia, Palermo, 22 agosto 1994, n. 526, in *TAR*, 1994, I, pp. 3851 ss.; TAR Lombardia 1 ottobre 1992, n. 538, in *Giur. Amm.*, 1994, p. 561; Trib. Milano, 8 ottobre 1988, in *Giur. It.*, 1989, I, 2, pp. 286 ss.; C.Css. 27 novembre 1986, n. 6993, cit.; TAR Puglia, sez. Bari, 19 novembre 1985 n. 507, in *Foro Amm.*, 1987, pp. 327 ss.; Cass. 16 novembre 1983, n. 6822, in *Giust. Civ.*, 1984, 1, pp. 765 ss. e in *Giur. It.*, 1984, 1, 1, pp. 1286 ss. Si è sostenuta (G. DALLE VEDOVE, *Criteri di ripartizione della responsabilità per le obbligazioni assunte da un consorzio con attività esterna*, in *Riv. Dir. ind.*, 2007, II, pp. 159 ss.) l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di consorzio e un mandato di diritto speciale, convincentemente considerato anche come contratto complementare al contratto di consorzio (E. BENOCCI, op. cit., p.121). Per tale teoria i consorziati non conferirebbero formalmente alcun mandato *a latere* del contratto associativo. Quest'ultimo discenderebbe infatti direttamente dal contratto di consorzio e si configurerebbe un'ipotesi di integrazione legale dell'autonomia privata (art. 1374 c.c.).

⁴⁸ L'opinione dominante ritiene che, ai fini della responsabilità dei singoli consorziati, non sia necessaria la *spendita* del nome di questi ultimi in sede di assunzione dell'obbligazione ad opera degli organi consortili, purché l'operazione sia compiuta nell'interesse del consorziato. Infatti la *ratio* giustificatrice del regime di solidarietà tra consorzio e consorziati discende da un'esigenza di tutela dei terzi, i quali non possono più contare sulla responsabilità solidale dei rappresentanti del consorzio. Ne consegue che l'applicazione del secondo comma dell'art. 2615 c.c. non può più dipendere dall'elemento formale della spendita del nome, che renderebbe i rappresentanti del consorzio sostanzialmente arbitri della scelta del regime di responsabilità, ma deve essere ancorata a presupposti obiettivi, quali la natura dell'operazione da cui nasce l'obbligazione. Si è sostenuto che la valutazione della sussistenza o meno di una responsabilità solidale tra consorzio e singoli consorziati vada valutata sulla base di un metodo casistico che abbia riguardo all'interesse concretamente perseguito con la singola operazione. Qualora la ricaduta degli effetti dell'operazione riguardi in maniera immediata e diretta e nella stessa misura tutti i consorziati, i terzi potranno far valere i loro diritti unicamente nei confronti del consorzio; viceversa, qualora gli effetti della condotta ricadano direttamente nella sfera giuridica di singoli consorziati, sussisterà una responsabilità solidale tra questi ultimi ed il fondo consortile. V. in giurisprudenza Cass. 7 giugno 2006, n. 13271, in *Guida al diritto*, 18, p. 73; Cass. 23 maggio 2006, n. 12088, cit.; Cass. 25 febbraio 2006, n. 3664, cit.; Trib. Reggio Calabria, 22 novembre 2000, *ined.*, ma citato in C.ROBUSTELLA, *Considerazioni in tema di responsabilità patrimoniale nei consorzi con attività esterna*, cit.; Cass. 27 settembre 1997 n. 9509, in *Giust. Civ.*, 1998, I, pp. 438 ss, con nota di VIDIRI G., *Consorzi con attività esterna e responsabilità delle imprese consorziate*, Trib. Napoli 26 giugno 2000, in *Giur. Comm.*, 2002, n. 5, p. 641; Cass. 26 luglio 1996, n. 6774, cit.; TAR Piemonte 4 marzo 1993, in *Riv. Trim. appalti*, con nota di P.CARBONE,

della rappresentanza di interessi⁴⁹ e negata, in deroga all'art. 1705 c.c.⁵⁰, la necessità della spendita del nome dei consorziati ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2615, co. 2, c.c., si è proceduto all'esatta individuazione dell'ambito di operatività dei due commi dell'art. 2615 c.c. Se una prima tesi ha stigmatizzato un'esigenza di tutela dei terzi creditori⁵¹

*Sull'ammissibilità dei consorzi stabili a partecipare alle gare per l'appalto di opere pubbliche quale impresa temporaneamente riunita, prima della legge 11 febbraio 1994, n. 109; Cass. 27 novembre 1986 n. 6993, cit.; Cass., 16 novembre 1983, n. 6822, cit; Cass. 16 luglio 1979, n. 4130, cit. In dottrina cfr. G. DALLE VEDOVE, *Criteri di ripartizione della responsabilità per le obbligazioni assunte da un consorzio con attività esterna*, cit; L. DE ANGELIS, *Questioni in tema di rapporti economici fra consorzio e consorziati*, cit, pp. 1306 ss; G. COTTINO, *Diritto commerciale*, I, tomo II, Padova 1994, pp. 56-57; F. GALGANO, *L'imprenditore*, Bologna, 1991, pp. 150-151; A. BIANCHI, *Responsabilità verso i terzi delle persone che hanno la rappresentanza del consorzio e dei singoli consorziati - art. 2615 cc*, in *Giur. Comm.*, 1987, pp. 590 ss.; G. JUDICA, *La responsabilità contrattuale degli appaltatori in joint-ventures*, Milano, 1985, pp. 34 ss.; F. BORGIOI, *Consorzi e società consortili*, cit, pp. 374 ss.; L. DE ANGELIS, *Appunti sulla responsabilità patrimoniale nei consorzi con attività esterna*, cit, pp. 1393 ss. e 1417 ss.; ID, *La responsabilità patrimoniale nei consorzi*, Genova, 1983. Tale ultimo autore, in particolare, sostiene che l'individuazione del mandante possa desumersi per *facta concludentia*, senza alcuna necessità di spendita del nome. L'opinione è del resto condivisa anche da G. COTTINO, op. ult. cit. e, in giurisprudenza, Cass. 27 settembre 1997, n. 9509, cit; TAR Piemonte 4 marzo 1993, cit.*

⁴⁹ L. DE ANGELIS, *Questioni in tema di rapporti economici fra consorzio e consorziati*, cit, p. 1306 e W. BIGIAVI, *Difesa dell' "imprenditore occulto"*, cit, pp. 179 ss.

⁵⁰ La norma dispone che il mandatario, agendo in proprio nome, acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. Nel caso di specie, viceversa, è sufficiente la semplice esistenza di un interesse del singolo consorziato al compimento dell'operazione affinché ricorra la responsabilità solidale di quest'ultimo con il fondo consortile. Si ritiene che la disciplina della responsabilità solidale del consorzio e dei consorziati rappresenterebbe semplicemente una delle deroghe che il legislatore ha introdotto all'art. 1705 c.c., quale quella contenuta nel successivo art. 1706, co. 1, o nell'art. 2208 c.c. La deroga in commento sarebbe giustificata dalla circostanza che gli organi del consorzio, nel mettere in contatto il terzo contraente con il singolo consorziato, svolgono un'attività materiale piuttosto che giuridica. Cfr. G. DALLE VEDOVE, op.cit, pp. 167 ss.; G.B. FERRI, *Manuale di diritto Commerciale*, cit., p. 207. *Contra* G. VOLPE PUTZOLU, *Responsabilità del consorzio e responsabilità dei consorziati*, cit., che precisa altresì come il consorziato risponda personalmente in quanto debitore principale, mentre la responsabilità del consorzio si giustificerebbe eminentemente in funzione dell'assunzione *ex lege* di un obbligo di garanzia. Altra tesi ritiene che la deroga al principio generale sancito dall'art. 1705 c.c. trovi giustificazione nell'adozione di un criterio non giuridico-formale ma economico-sostanziale di imputazione dell'attività d'impresa. Il fatto, cioè, che l'obbligazione sia assunta per conto e nell'interesse dei singoli consorziati prevarrebbe rispetto al criterio della *contemplatio domini*. Cfr. Cass. 27 settembre 1997, n. 9509, cit; Cass. 16 gennaio 1989, n. 441, cit; Trib. Milano 12 maggio 1984, in *Società*, 1984, pp. 1239 ss.; Cass. 16 novembre 1983 n. 6822, cit; Cass. 23 maggio 1951 n. 1282, cit; Cass. 15 febbraio 1951, n. 387, in *Dir. fall.*, 1951, II, pp. 32 ss. In ogni caso la successiva individuazione espressa dei consorziati interessati, se non assentita dai terzi committenti o in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, ha rilievo eminentemente interno. Sarebbe arduo sostenere un rilievo reale verso i terzi *ex post*, in difetto di regole che giustificano in questo specifico contesto normativo e contrattuale l'opponibilità di sopravvenuti mutamenti soggettivi nel sinallagma. Cfr. S. CHIBARRO, op. cit., p. 234.

⁵¹ La *ratio* della solidarietà deriva dall'inaccettabilità del fatto che i terzi possano far valere i propri diritti solo sul fondo consortile, fondo che offre ai creditori una tutela molto relativa e non può certamente far fronte a tutte le obbligazioni contratte dal consorzio nell'interesse dei consorziati, anche senza la spendita del loro nome. Sembra molto più opportuno ritenere invece che tale fondo sia destinato a far fronte alle obbligazioni prettamente consortili, cioè a quelle di funzionamento del consorzio stesso, mentre per le altre permanga la responsabilità dei consorziati a norma dell'art. 2615, co. 2, c.c. Rientrerebbero pertanto nella previsione del comma 2 tutte le operazioni con le quali si espliciti la tipica funzione consortile di intermediazione tra i consorziati e i terzi, indipendentemente dal fatto che sia stato speso il nome del consorziato nel cui interesse l'obbligazione è stata assunta. In tal senso G. DALLE VEDOVE, *Criteri di ripartizione della responsabilità per le*

e ha ritenuto che il fondo consortile sia destinato a far fronte alle obbligazioni prettamente consortili, contratte, cioè, per il funzionamento del consorzio stesso; altra opinione, sottolineando l'eccezionalità della previsione di cui al secondo comma dell'art. 2615 c.c.⁵², ha sostenuto che quest'ultima sancisca la responsabilità dei consorziati per le sole operazioni relativamente alle quali sia possibile individuare il soggetto nel cui interesse sono compiute⁵³, il che si verificherebbe, essenzialmente, solo quando il consorzio operi da

obbligazioni assunte da un consorzio con attività esterna, cit, pp. 159 ss.; R. SANTAGATA, *Il gruppo paritetico*, Torino, 2001, p. 111, nt. 164; G.F. CAMPOBASSO *Diritto commerciale 1. Diritto dell'impresa*, Torino, 1997, p. 261; F. GALGANO, *L'imprenditore*, cit, p. 151; ID, *Le "fasi dell'impresa" nei consorzi*, cit, p. 9; A. BORGIOI, *Consorzi e società consortili*, cit, p. 376 ss.; G. IUDICA, *La responsabilità contrattuale degli appaltatori in joint venture*, cit, pp. 34 ss.; F. MARTORANO, *Consorzi e forme societarie*, in *Riv. Soc.*, 1982, pp. 1158 ss.; D. VITTORIA, *I problemi giuridici dei consorzi fidi*, Napoli, 1981, p. 245 ss.; G. VOLPE PUTZOLU, *La concorrenza e i consorzi*, cit., pp. 335 ss.; M.R. MORELLI, *Il regime della responsabilità patrimoniale dei consorzi ad attività esterna*, cit, c. 1995; L. DE ANGELIS, *Relazione al convegno di Bari del 27 maggio 1977*, in *La nuova disciplina dei consorzi*, in *Giur. Comm.*, 1978, I, p. 332.

⁵² In tal senso TAR Sardegna, 13 ottobre 1994, n. 1790, in *Foro Amm.*, 1995, pp. 706 ss, laddove si afferma che l'art. 2615, co. 2, c.c. sia norma eccezionale, mentre la regola sarebbe quella opposta enunciata nel comma 1 dello stesso articolo, con la conseguenza che la responsabilità del singolo consorziato non sarebbe necessariamente coinvolta per il solo fatto che vengano assunte obbligazioni che comportano prestazioni a suo carico. In dottrina v. G.D. MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, cit., p. 234; G.A. GUGLIELMETTI, *La concorrenza e i consorzi*, cit., p. 374; W. BIGIAMI, *Difesa dell' "imprenditore occulto"*, cit., pp. 187 ss.

⁵³ Tale orientamento sottolinea come la tesi restrittiva non tenga in adeguata considerazione la funzione ultima per cui nasce ed opera il consorzio, lo scopo del quale, anche quando svolge attività esterna, non è tanto quello di procurare agli imprenditori un acquirente dei loro prodotti o un fornitore delle materie prime loro necessarie, bensì di disciplinare gli acquisti e le vendite nell'interesse dei consorziati e secondo le pattuizioni contenute nel contratto. Peraltro se si sostenesse la rigida bipartizione tra obbligazioni schiettamente consortili e altre obbligazioni, si finirebbe per affermare che, fatta eccezione per le cosiddette spese generali, l'attività negoziale posta in essere dal consorzio per la realizzazione dello scopo consortile sia sempre compiuta per conto dei singoli consorziati, con conseguente annullamento del principio della responsabilità limitata ex art. 2615, co. 1, c.c. Secondo questi autori, pertanto, la formulazione del primo comma dell'art. 2615 c.c., pur riguardando le obbligazioni assunte in nome del consorzio, va interpretata come idonea a ricomprendere anche le ipotesi in cui l'obbligazione sia stata assunta per conto di tutti i consorziati, nascendo il consorzio al fine di realizzare una disciplina unitaria della medesima attività economica degli imprenditori consorziati mediante una comune organizzazione. Ne discende che, secondo la tesi estensiva, rientrerebbero nel primo comma dell'art. 2615 c.c. non solo le obbligazioni schiettamente consortili, ma anche tutte le obbligazioni assunte dal consorzio per l'attuazione delle finalità istituzionali, benché idonee ad incidere su interessi facenti capo a tutti i consorziati. Cfr. C. ROBUSTELLA, *Considerazioni in tema di responsabilità patrimoniale nei consorzi con attività esterna*, cit., pp. 1524 ss.; S. CHIBARRO, *Responsabilità del consorziato verso i terzi*, cit., pp. 227 ss.; G.D. MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, cit., p. 227; F. MARTORANO, *Consorzi e forme societarie*, cit., p. 1158; G. VOLPE PUTZOLU, *La concorrenza e i consorzi*, cit, p. 335; ID, *Responsabilità del consorzio e responsabilità dei consorziati*, cit, pp. 181 ss.; M.R. MORELLI, *Il regime della responsabilità patrimoniale dei consorzi ad attività esterna*, cit., c. 1995. Condivide, benché solo in minima parte, la critica alla tesi restrittiva A. MADONNA, *Responsabilità dei consorziati e natura delle obbligazioni consortili*, in *Giur. Comm.*, 2002, II, pp. 646 ss. La Cassazione, con sentenza 16 luglio 1979, n. 4130 (cit.), ha ritenuto operante la responsabilità solidale dei consorziati in tutte le ipotesi di obbligazioni derivanti da operazioni commerciali riguardanti i beni prodotti dai consorziati medesimi, i relativi diritti e i trasferimenti di tali diritti. Qualora il Consorzio agisca per conto delle imprese consorziate, come nel caso di stipulazione di appalti che importino la cooperazione di tutte le consorziate, ne deriverà la responsabilità solidale di queste ultime. Nell'occasione il Supremo Collegio ha individuato la *ratio* del diverso regime di responsabilità predisposto per le obbligazioni di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 2615 c.c.: essa starebbe nel fatto che, nella prima ipotesi, la fonte dell'obbligazione è la gestione rappresentativa degli interessi del consorzio, che si configurano necessariamente come interessi di

intermediario tra i consorziati e i terzi. Con riferimento poi all'ultima parte dell'art. 2615 c.c., laddove si dispone che “in caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote”, si è precisato⁵⁴ che tale disposizione entra in gioco sia nell'ipotesi in cui il consorzio abbia pagato, e, rivalendosi verso il consorziato, abbia scoperto che questi è insolvente (c.d. *responsabilità interna* tra consorzio e consorziati), sia nell'ipotesi in cui il consorziato aggredito direttamente dal terzo creditore si sia rivelato insolvente (c.d. *responsabilità esterna* verso i creditori).

Come risulta evidente dalla normativa sopra citata, la forma giuridica del consorzio determina molteplici questioni applicative in ragione della scarsa chiarezza del disposto di cui all'art. 2615 c.c. e delle discordanti opinioni emerse a livello interpretativo. Benché l'utilità dei consorzi si manifesti soprattutto nei settori a tecnologia avanzata, richiedenti una pluralità di distinte esperienze e di diversificati apporti produttivi, nella pratica la costituzione di enti con finalità consortile incontra notevoli ostacoli. Ciò a causa della citata disposizione che finisce per accollare *pro quota* su tutte le imprese consorziate il rischio dell'insolvenza di quelle nel cui interesse il consorzio abbia agito. La possibilità che ogni singola impresa consorziata sia chiamata a rispondere per condotte poste in essere nell'interesse di altre consorziate può indurre gli operatori economici a preferire la forma delle società di capitali o a rischiare in proprio come imprenditori singoli, privilegiando forme di responsabilità che, benché illimitate, risultino però sempre ricollegabili a personali responsabilità.

La società consortile non offre del resto maggiori certezze applicative^{55 56 57}. Non vi è unanimità di vedute in merito all'identificazione del corpo normativo cui ricondurre tali

tutti i consorziati e che risultano dalle finalità istituzionali dell'ente; nella seconda, invece, fonte dell'obbligazione sarebbe la gestione rappresentativa degli interessi dei singoli consorziati. Tale ultima ipotesi si verifica ad esempio nel caso di operazioni commerciali riguardanti i beni prodotti dai singoli consorziati, i relativi diritti ed il trasferimento di tali diritti, dal momento che l'attività del consorzio non può assorbire o sostituire l'attività imprenditoriale dei suoi membri. Cfr. sul punto S.M. CARBONE– A. D'ANGELO, *Contratti di cooperazione e responsabilità delle imprese - la pratica del commercio internazionale e l'ordinamento italiano*, in *Giur. comm.*, 1984, I, p. 386. In linea con tale impostazione la Suprema Corte ha successivamente affermato (sent. 16 novembre 1983 n. 6822, cit) che, in tema di appalto, il rischio dell'affare concluso dal consorzio in nome proprio ma per conto delle imprese consorziate grava sull'impresa assegnataria, che viene tenuta a indennizzare il consorzio.

⁵⁴ G. COTTINO, *Diritto commerciale*, cit, 1994, pp. 57-58.

⁵⁵ Tra le opere dedicate alla disciplina della società consortile meritano menzione ai fini del presente lavoro: C. SADILE, *Società consortile costituita da imprese in Ati: breve rassegna della giurisprudenza della cassazione sui rapporti con imprese associate, stazione appaltante e terzi*, 2012, in http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2012/03/Sadile_societ%C3%A0-consortile.pdf; G. CAPPARELLA, *Trasformazione di consorzio*

in società consortile per azioni con la partecipazione di università ed enti locali, in *Riv. not.*, 2009, pp. 1189 ss.; E. CARDINALE, *Società consortile, Il diritto-Encicl. giur.*, Milano, 2007, vol. XV, p. 1; G. CAPURSO, *La riforma del diritto societario e la disciplina applicabile alle società consortili di capitali*, in *Dir. fallim.*, 2008, I, pp. 117 ss.; C. DI NANNI, *Società consortile e clausola lucrativa*, *Dir. e giur.*, 2008, pp. 74 ss.; A. SARTI, *La società consortile e la posizione dei soci in tema di obbligazioni sociali*, in *Cooperative e Consorzi*, 2007, pp. 561 ss.; S. GIOVANNINI, *Società consortile [aggiornamento-2007]*, in *Digesto comm.*, Torino, pp. 800 ss.; D. SCANO, *Il regime di responsabilità dei soci di società consortili a responsabilità limitata (Nota a T. Napoli, 1 luglio 2004, Min. difesa c. Soc. Impregilo)*, in *Giur. Comm.*, 2006, II, pp. 1191 ss.; E. E. BONAVERA, *Contrasto di opinioni circa la responsabilità del socio di società consortile a r.l. (Nota a T. Milano, 17 novembre 2005, Soc. Immobili c. Soc. Romagnoli)*, in *Società*, 2006, pp. 725 ss.; S. TAURINI e D. ZORZIT, *Le contribuzioni dei soci di una società consortile (Nota a Cass., sez. I, 4 gennaio 2005, n. 122, Soc. conceria Adige c. Cons. Leatherworld)*, in *Società*, 2005, pp. 397 ss.; E. E. BONAVERA, *Mutualità delle società consortili e natura dei contributi consortili (Nota a Cass., sez. I, 11 giugno 2004, n. 11081, Reg. Marche c. Fall. soc. consortile Cemim)*, in *Società*, 2005, pp. 53 ss.; M. SARALE, *La posizione della cassazione sulla disciplina delle società consortili: i limiti della rilevanza causale sulla forma societaria (Nota a Cass., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18113, Soc. metalmeccanica Fracasso c. Soc. Tessarolo e Cass., sez. I, 4 gennaio 2005, n. 122, Soc. conceria Adige c. Soc. cons. Leatherworld)*, in *Giur. Comm.*, 2005, II, pp. 396 ss.; S. CHIMENTI, *Note in tema di responsabilità dei soci di società consortile (Nota a Cass., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18113, Soc. metalmeccanica Fracasso c. Soc. Tessarolo)*, in *Dir. fallim.*, 2005, II, pp. 451 ss.; I. GATTI, *Scopo consortile e limiti all'inderogabilità della disciplina societaria (Nota a Cass., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18113, Soc. metalmeccanica Fracasso c. Soc. Tessarolo)*, in *Notariato*, 2004, pp. 599 ss.; A. M. PETRUCCI, *Il regime di responsabilità della società consortile e dei consorziati (Nota a A. Venezia, 21 febbraio 2001, Soc. costruz. gen. Andreola c. Soc. metalmeccanica Fracasso e T. Verona, 18 dicembre 1997, Soc. costruz. Andreola c. Soc. metalmeccanica Fracasso)*, in *Temì romana*, 2001, 3, pp. 81 ss.; M. G. IOCCA, *Brevi note in tema di oggetto di società consortile (Nota a T. Bologna, 22 dicembre 1998, Soc. Inter Pack)*, in *Giur. Comm.*, 2001, II, pp. 532 ss. Le società consortili sono attualmente disciplinate dagli artt. 2615 bis e 2615 ter c.c., introdotti dalla l. 10 maggio 1976, recante *Modificazioni della disciplina del c.c. in tema di consorzi e di società consortili*. Già prima della modifica legislativa era largamente diffusa la prassi di perseguire gli scopi propri del contratto di consorzio attraverso la costituzione di una società. La funzione tipica dei consorzi si è in concreto avvicinata sempre più a quella della società per la natura dell'attività imprenditoriale di gestione di una o più fasi delle imprese consorziate, segnatamente nell'assunzione di appalti di opere pubbliche. L'art. 6 della l. 17 febbraio 1987 n. 80 ha infatti espressamente esteso la normativa concernente le associazioni d'impresa ai consorzi, ai fini della partecipazione di questi ultimi alle gare per l'affidamento di lavori pubblici e di pubblica utilità. Per un esame dei contenuti della legge si rinvia a G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., pp. 253 ss. In tale contesto si colloca anche l'art. 23 bis della l. 8 agosto 1977 n. 584 sulla partecipazione di imprese riunite ad appalti di opere pubbliche, aggiunto dall'art. 12 della l. n. 687/1984. La norma prevede esplicitamente che le imprese riunite possano costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del Libro V, Titolo V, Capi III e ss c.c., per l'esecuzione unitaria, totale o parziale dei lavori. Tale fattispecie è stata prevista successivamente anche dall'art. 26 del D.lgs n. 406 del 1991 ed in seguito dall'art. 10 della l. n. 109 del 1994, che ha ammesso anche le società consortili a partecipare direttamente alle gare d'appalto.

⁵⁶ La società consortile è rappresentata da una qualsiasi società di persone o capitali, tranne la società semplice, costituita per il perseguimento di uno scopo mutualistico indicato all'art. 2602 c.c. Al fine di perseguire lo scopo indicato la società si dota di una struttura organizzativa idonea a dar luogo non allo svolgimento di un'attività finalizzata alla realizzazione di un utile da dividere tra i consorziati, bensì alla creazione di un vantaggio mutualistico ed un beneficio genericamente inteso in favore delle imprese aderenti. Ciò non impedisce alla società consortile di svolgere una propria attività economica e quindi compiere operazioni produttive di utili, sebbene sia necessario che tali operazioni assumano una funzione strumentale e accessoria rispetto alla gestione mutualistica, che rappresenta lo scopo principale di questo tipo di società. In proposito G. COTTINO, *Diritto commerciale*, cit., p. 63 osserva che l'espressione utilizzata dal legislatore nell'art. 2615 ter induce a ritenere che l'oggetto della società consortile non debba essere necessariamente solo consortile. Da ciò discende che vi possono essere società consortili "anfibia" in cui cioè sono presenti e convivono la lucralità indiretta del consorzio con quella diretta della società. Solo qualora la gestione lucrativa dovesse prevalere sulla gestione mutualistica, la società perderebbe la connotazione consortile. Lo scopo consortile non risulta quindi incompatibile con la determinazione e la distribuzione di un utile, come ben può evincersi dalle disposizioni dettate per le cooperative, il cui statuto, redatto ai sensi dell'art. 2521 c.c., deve indicare "le regole per la ripartizione degli utili ed i criteri per la ripartizione dei ristorni". In tal senso milita l'art. 4 l. 21 maggio 1981, n. 240, il quale riconosce agevolazioni in favore delle società consortili i cui statuti

fattispecie societarie: non è infatti chiaro se a queste ultime si debbano applicare unicamente le disposizioni relative alle società o anche quelle specifiche dei consorzi⁵⁸.

escludano la distribuzione degli utili. Se ne deduce pertanto che sotto il profilo normativo è consentito che una società consortile possa prevedere nelle proprie clausole statutarie la possibilità di conseguire e ripartire gli utili. Gli eventuali utili conseguiti dalla società dovrebbero essere utilizzati seguendo criteri compatibili con il fine mutualistico ed eventualmente essere reinvestiti nella società stessa. La distribuzione degli utili in tali società viene ammessa soltanto in via eccezionale e del tutto marginale, sempre a condizione che la ripartizione tra i consorziati dei vantaggi derivanti dall'attività consortile segua criteri mutualistici senza far riferimento alle quote di partecipazione possedute dai soci. Dalla circostanza che l'attività lucrativa debba rivestire un ruolo marginale nell'attività dell'ente deriva che, a differenza di quanto stabilito per i vari istituti societari, i soci di una società consortile possono essere tenuti ad effettuare sia conferimenti in sede di costituzione sia conferimenti periodici in denaro o a prestare la propria opera nei modi e nelle forme indicate nello statuto per consentire il perseguimento dello scopo sociale mutualistico. Inoltre, considerate le peculiarità dello scopo consortile, la figura del socio è determinante con conseguente presenza negli statuti di clausole di gradimento per i nuovi soci ovvero limitative del numero dei soci o ancora idonee a subordinare l'ingresso nella compagine sociale alla verifica di requisiti prestabiliti. Si ritiene (Cass., sent. 4 novembre 1982, n.5787, in *Foro it.*, 1983, I, c.1657) che per il perseguimento delle proprie finalità siano applicabili alle società consortili le disposizioni previste per i consorzi in tema di scioglimento del vincolo consortile rispetto al singolo consorziato. Se la società assume la forma di società di persone questo aspetto non crea particolari problemi, in quanto trattasi di società in cui l'elemento personale assume un ruolo centrale e il codice civile affronta adeguatamente le situazioni derivanti dallo scioglimento del rapporto rispetto al socio. Tale questione assume viceversa aspetti di maggiore criticità quando la società consortile riveste la forma di società di capitale, differente essendo la disciplina del recesso. Altra differenza che caratterizza la società consortile rispetto alle società lucrative è rappresentata dal principio della "porta aperta", direttamente scaturente dallo scopo mutualistico perseguito e finalizzato alla tutela degli interessi delle imprese coinvolte nel fenomeno consortile. Tale principio si collega direttamente al rilievo assunto in questa tipologia societaria dalla figura del socio, di cui si è detto innanzi.

⁵⁷ La possibilità per la società consortile di configurarsi astrattamente come forma giuridica idonea al perseguimento di finalità di ricerca è confermata dalle previsioni della l. 21 maggio 1981, n.240, che detta norme concernenti "provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste". Tali società si caratterizzano per la partecipazione non solo di piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato, ma anche di enti pubblici, enti privati di ricerca ed assistenza tecnica. L'attività di tali società consortili miste, il cui trattamento giuridico non differisce in alcun modo rispetto a quello delle società consortili ordinarie, può riguardare la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni, nonché la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate. In particolare possono essere svolti dalla società consortile compiti quali l'acquisizione, diffusione, applicazione di informazioni tecnologiche, promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica, l'elaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca per il risparmio energetico e per l'acquisizione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative ai prodotti petroliferi.

⁵⁸ Si è sostenuto da taluni (G.B. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, cit., p. 381; G.COTTINO, *Diritto commerciale*, cit., p. 60; R. FRANCESCHELLI, *Dei consorzi* cit., p. 156. In giurisprudenza Cass. 4 novembre 1982, n. 5787, cit.) che nella società consortile la forma societaria si sovrappone ad una sostanza consortile, con la conseguenza che a tali organismi si applicherebbero le norme societarie per quanto attiene al funzionamento della struttura associativa, mentre ai rapporti tra consorziati ed ai rapporti tra consorziati e terzi si applicherebbe la disciplina consortile. Tale impostazione è stata criticata da altro orientamento (G. VOLPE PUTZOLU, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, cit, pp. 426 ss.; A.BORGIOI, *Consorzi e società consortili*, cit, pp. 156 ss.; G. CAPURSO, *La disciplina della società consortile tra codice e clausole statutarie*, cit.; V. SALAFIA, *Consorzi e società consortili*, in *Società*, 1985, pp. 259 ss. In giurisprudenza App. Venezia, 11 dicembre 1997, (decr.) e Trib. Padova, 16 ottobre 1997 (decr.), entrambe in *Giur. Comm.*, 1999, II, pp. 27 ss, con nota di E. BRESSAN) in quanto, oltre a non trovare sicuro fondamento nella legge, rende assai incerta la disciplina delle società consortili, è infatti estremamente arduo distinguere tra norme "formali" e "sostanziali". Esigenze di certezza del diritto inducono tale secondo orientamento a preferire l'impostazione che vede nelle società consortili

Emerge significativamente la difficoltà di far convivere nello stesso istituto lo scopo lucrativo e quello mutualistico. La disciplina delle società lucrative è infatti difficilmente compatibile con quella consortile, con la conseguente necessità di introdurre negli atti costitutivi clausole che consentano di superare il potenziale conflitto tra la struttura societaria lucrativa e lo scopo mutualistico, senza violare le norme inderogabili del tipo societario prescelto.

vere e proprie società, alle quali si devono applicare le norme relative al tipo sociale concretamente adottato. In tale contesto si afferma che l'art. 2615 ter c.c. conterrebbe un implicito rinvio alle norme sulle società commerciali, dal momento che tale disposizione sarebbe superflua se alle società consortili si applicasse la disciplina dei consorzi che attiene alla sostanza del rapporto consortile. Un terzo orientamento (G. MARASÀ, *Consorzi e società consortili*, cit., pp. 121 ss. e *Le società senza scopo di lucro*, cit., pp. 259 ss.; G.D. MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, cit., pp. 298 ss.; M.S. SPOLIDORO, *Le società consortili*, Milano, 1984, pp. 147 ss.) accoglie l'impostazione da ultimo illustrata e ritiene che la finalità consortile non possa non reagire sull'interpretazione della disciplina applicabile. Il perseguimento dello scopo consortile manifesterebbe la sua influenza secondo alcuni autori attraverso l'automatica disapplicazione delle norme societarie incompatibili con la funzione consortile. Da ultimo merita menzione l'opinione di chi ritiene (G.F. CAMPOBASSO, op. ult. cit., pp. 268 ss.) che le società consortili siano integralmente assoggettate alla disciplina del tipo societario adottato, con la possibilità per gli imprenditori consorziati di inserire nell'atto costitutivo e nello statuto tutte quelle clausole che possono adattare la struttura societaria alle finalità consortili, purché non incompatibili con norme inderogabili del tipo sociale prescelto. La diversità di orientamenti sopra indicata ha trovato riscontro anche in giurisprudenza. Qui un primo orientamento (Cass. 4 novembre 1982, cit.; Cass. 4 gennaio 2001, n. 77, in *Le società*, 2001, 12, pp. 1465 ss., con nota di A. DI MAJO e in *Giust. Civ.*, 2001, 1, 2, pp. 1237 ss., con nota di G. VILIDIRI, nonché in *Giur. It.*, 2001, i, pp. 1182 ss., con nota di A.B. CONFALONIERI) ha affermato che nelle società consortili sarebbero interamente applicabili le disposizioni sui consorzi dettate dagli artt. 2602 ss. c.c.. Ciò in quanto l'espressa previsione contenuta nell'art. 2620, co. 1 non può trovare limitazioni con quelle dettate in tema di società, perché, nelle indicate fattispecie, la società non viene impegnata nella sua funzione tipica, ma come strumento di attuazione di una volontà diversa, specificamente riconosciuta e regolamentata dalla legge. Un diverso indirizzo giurisprudenziale (Trib. Napoli 9 febbraio 1993, in *Riv. Not.*, 1993, pp. 458 ss.; Trib. Napoli 2 settembre 1992 (decr), in *Le società*, 1993, pp. 213 ss., con nota di A. FABRIZIO; Trib. Catania 17 maggio 1990, in *Giur. Comm.*, 1991, II, pp. 315 ss., con nota di C. COSTA; Trib. Venezia 8 gennaio 1985 e Trib. Milano 12 maggio 1984, entrambe pubblicate in *Foro It.*, 1986, I, p. 1425, con nota di A. GIACCA, in *Riv. dir. comm.*, 1986, II, pp. 397 ss.), ha argomentato *a contrario* dalla previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 2615 ter, che deroga agli artt. 2345 e 2478 c.c. In tal modo si è sostenuto che, fatte salve le deroghe di cui alle due norme ora indicate, le regole in materia societaria prevarrebbero rispetto a quelle dettate per i consorzi. L'art. 2620 c.c. estenderebbe infatti alle società consortili solo le norme previste dagli artt. 2618 e 2619 c.c. in materia di controlli governativi e tralascerebbe tutte le altre norme in materia di consorzi. Detti controlli non contrasterebbero affatto con la struttura e con la disciplina delle società consortili. Nell'ambito della divergenza di opposte opinioni ora descritta si colloca una sentenza del 2003 resa dal Supremo Collegio (Cass. 27 novembre 2003, n. 18113, in *Cooperative e consorzi*, 2004, pp. 328 ss., con nota di A.M. PETRUCCI, *Il regime di responsabilità dei consorziati*, in *Società*, 2004, pp. 717 ss., con nota di E.E. BONAVERA, *Disciplina applicabile alle società consortili a r.l.*; in *Giur. it.*, 2004, pp. 1200 ss.; in *Notariato*, 2004, pp. 599, con nota di I. GATTI, *Scopo consortile e limiti all'inderogabilità della disciplina societaria*; in *Arch. giur. oo. pp.*, 2004, pp. 221; in *Giust. civ.*, 2004, pp. 2633, con nota di A. GRIECO, *Principi societari e scopi consortili – La responsabilità delle società consortili negli appalti pubblici*). La Corte si è discostata dall'indirizzo precedentemente assunto ed ha affermato che la causa consortile ben può comportare la deroga alle norme in tema di società. Detta deroga, tuttavia, non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società prescelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale.

La causa consortile dovrebbe giustificare la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società prescelto, salva l'inderogabilità delle regole fondamentali del tipo di società⁵⁹. Conseguentemente i soci non potrebbero essere chiamati a rispondere verso i terzi delle obbligazioni sociali qualora la società consortile rivesta la forma di società di capitali⁶⁰. È ancor oggi non chiara l'esatta individuazione del limite di modifica della disciplina societaria in funzione dello scopo consortile, così da verificare fino a che punto sia consentito derogare pattiziamente a norme incompatibili con la finalità consortile, tenendo presente che le modifiche o soppressioni operate non potranno mai essere tali da vanificare la struttura sociale utilizzata. Non a caso si è affermato che "in dottrina e in giurisprudenza non può dirsi ad oggi definitivamente risolto il quesito se alle società consortili debba applicarsi la disciplina del tipo societario prescelto ovvero una disciplina mista, cioè in parte societaria e in parte consortile"⁶¹.

La forma giuridica più idonea a far fronte alle esigenze proprie degli organismi di ricerca potrebbe essere, a sommo avviso della scrivente, costituita dalla fondazione di partecipazione⁶². Tale ente consente la coesistenza, in un unico soggetto operativo di diritto privato, di imprese, associazioni culturali, ministeri, enti locali, università, ciascuno con la possibilità di mantenere intatte le proprie peculiarità⁶³. Nella fondazione di partecipazione vengono sintetizzati l'elemento personale, tipico delle Associazioni, con l'elemento patrimoniale, caratteristico delle Fondazioni⁶⁴ ⁶⁵. La sintesi tra le due tipologie di enti

⁵⁹ Cass., 27 novembre 2003, cit.

⁶⁰ Con specifico riferimento, viceversa, all'applicazione delle norme in materia societaria relative alla presenza di un socio unico, si ritiene che il carattere mutualistico dell'impresa consortile implichi la presenza di una pluralità di soci, pertanto tali specifiche disposizioni non possono trovare applicazione nei confronti della società consortile.

⁶¹ D. SCANO, op. cit., p. 1191.

⁶² Cfr. A. FUSARO, *La trasformazione delle fondazioni di partecipazione*, in *Riv. dir. privato*, 2007, pp. 267 ss.; S. DI DIEGO, *La fondazione di partecipazione: un patrimonio di destinazione a struttura aperta*, in *Enti no profit*, 2005, p. 99; E. BELLEZZA- F. FLORIAN, *Le fondazioni di partecipazione*, Piacenza, 2006; E. BELLEZZA- F. FLORIAN, *Le Fondazioni del Terzo Millennio (Pubblico e Privato per il non profit)*, Firenze, 1998; R. GIACINTI- D. CANDONI, *Le fondazioni di partecipazione: tipologie ed esemplificazioni*, in *Enti no profit*, 2005, p. 367; R. GIACINTI- D. CANDONI, *Un modello di fondazione atipico: la fondazione di partecipazione*, in *Enti no profit*, 2005, p. 11; S. MARCHEGANI - N. MANCINI, *La fondazione di partecipazione quale strumento innovativo per la gestione dei servizi culturali*, in *Azienditalia*, 2006, p. 367; AA.VV., *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni* a cura di A. ZOPPINI e M. MALTONI, in *Quaderni della Rivista di Diritto Civile*, Padova, 2007.

⁶³ Si ritiene che la presenza tra i soci di enti pubblici non sia idonea ad alterare la natura privatistica dell'ente (Cfr. Cass., SS.UU., 23 novembre 1993, n. 11541 in *Giust. civ. Mass.* 1993, fasc. 11).

⁶⁴ Nella figura giuridica descritta l'aspetto patrimoniale, a differenza di quanto accade nelle associazioni, è essenziale, non potendo l'ente essere costituito in mancanza del Fondo di dotazione.

determina nella Fondazione di Partecipazione una struttura organizzativa flessibile ed idonea ad accogliere diverse tipologie di soggetti partecipi, ciascuno con la possibilità di apportare all'attività dell'ente un contributo di natura differente e di intervenire, se necessario e previsto nello statuto, in momenti diversi di vita fondazionale. In particolare lo Statuto di una Fondazione di Partecipazione può prevedere le seguenti categorie di soggetti: **Fondatori Iniziali**, che danno vita alla Fondazione di Partecipazione, **Nuovi Fondatori**, ossia soggetti che, ove lo Statuto lo preveda, vengono ammessi successivamente e che forniscono un contributo pluriennale in danaro, beni o servizi; **Aderenti**, ossia persone, fisiche o giuridiche, che concono le finalità della Fondazione e contribuiscono operativamente alla vita della medesima mediante contributi in danaro corrisposti *una tantum* o annualmente; **Sostenitori**, ossia soggetti che scelgono di sostenere la Fondazione di Partecipazione attraverso contribuzioni di tipo non finanziario, come la prestazione di un'attività, anche professionale, di particolare rilievo. Alla pluralità di soggetti che compongono la Fondazione di Partecipazione fa riscontro una particolare articolazione degli organi sociali, che vede contrapporsi ad un Consiglio di Amministrazione, composto dai soli Fondatori, un Consiglio Generale, espressione di tutte le categorie di membri⁶⁶.

La descritta articolazione interna alle Fondazioni di Partecipazione e la flessibilità della struttura organizzativa rendono l'ente particolarmente adatto all'interazione tra

⁶⁵ Il fondamento giuridico delle Fondazioni di partecipazione può essere rinvenuto negli artt. 45 Cost. e 1332 c.c.. La prima norma, infatti, tutelando lo sviluppo della cooperazione senza fine speculativo, ben può ricomprendere anche gli scopi perseguiti dalla Fondazione di Partecipazione. Quest'ultima è inoltre un patrimonio a struttura aperta con la conseguenza che il suo atto costitutivo si configura come un contratto che può ricevere l'adesione di altre parti oltre a quelle originarie, così come previsto dall'art. 1332 c.c.

⁶⁶ Più precisamente gli Organi della Fondazione di Partecipazione generalmente sono: il Consiglio Generale, composto da tutti i partecipanti al Consorzio, con funzioni analoghe a quelle dell'Assemblea degli associati (approvazione del bilancio, definizione delle linee guida dell'attività dell'ente, ammissione di nuovi membri, nomina dei membri degli altri Organi sociali, delibera in merito a modifiche statutarie). Di norma il voto di ciascuna categoria di membri risulta ponderato sulla base del differente apporto arrecato all'Ente (così di norma i Fondatori hanno un voto di peso maggiore rispetto agli Aderenti, i quali a loro volta hanno un voto più significativo rispetto a quello dei Sostenitori); Consiglio di Amministrazione, cui partecipano i rappresentanti dei soli fondatori, dotato di poteri esecutivi; Assemblea di Partecipazione, organo consultivo di proposta scientifica, previsto in alcuni statuti e composto dai rappresentanti dei soli aderenti; il Presidente della Fondazione, che presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico; il Comitato Scientifico, composto da esperti nelle materie concernenti le attività svolte dalla Fondazione e dotato di una funzione tecnico-consultiva in merito al programma di iniziative svolte dalla Fondazione; il Collegio dei Revisori; l'Organo di sorveglianza interno, che controlla la conformità dell'operato della Fondazione di Partecipazione alla legge, allo statuto ed al Pubblico interesse ed è composto esclusivamente da rappresentanti degli enti pubblici che prendono parte alla Fondazione. La mancanza di una disciplina normativa che definisca le tipologie di organi della Fondazione rende variabili a livello statutario tanto le denominazioni quanto la tipologia stessa di organi presenti nelle singole Fondazioni.

università, centri di ricerca ed imprese. La Fondazione di Partecipazione, infatti, oltre a consentire il coinvolgimento di diversi enti, ciascuno con le proprie peculiarità, consente di valorizzare il differente apporto di ciascun soggetto alla realizzazione del programma scientifico proprio di un organismo di ricerca. La struttura aperta dell'ente, che consente un continuo incremento del patrimonio destinato alla realizzazione delle attività di ricerca, garantisce un'utile forma per il reperimento di finanziamenti all'attività svolta dalla Fondazione (si pensi in particolare alle potenzialità a tal fine offerte dalla possibilità di prevedere a livello statutario la figura dell'aderente alla Fondazione). Inoltre la possibilità di prevedere la figura dei Sostenitori consente alla Fondazione una forma agevole ed a buon mercato di reperimento di attività professionali tese alla realizzazione dei risultati della ricerca.

L'idoneità dello strumento delle Fondazioni di partecipazione a far fronte alle esigenze proprie degli organismi di ricerca è del resto confermata anche dagli orientamenti legislativi dell'ultimo decennio. Il DPR 254/2001 disegna, infatti, per le fondazioni universitarie *a latere* una struttura organizzativa che è quella squisitamente propria delle fondazioni di partecipazione. Anche per le c.d. fondazioni universitarie *in pectore*, del resto, potrebbe essere preferibile l'adozione della forma giuridica della fondazione di partecipazione. L'art. 16 della l. 112/2008 prevede infatti la possibilità che lo statuto consenta l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti pubblici o privati. Nulla è stabilito in ordine alle condizioni di tale accesso, verosimilmente immaginato quale corrispettivo di un finanziamento esterno alla fondazione universitaria. Allo stesso modo alcuna menzione è fatta al grado ed alla tipologia di influenza che i nuovi soggetti possano esercitare nelle scelte di indirizzo dell'istituzione, nonché ai limiti percentuali che la loro presenza possa assumere in rapporto a quella dei rappresentanti del corpo docente, del personale tecnico amministrativo e della componente studentesca. La necessità di colmare a livello statutario queste lacune legislative senza perdere di vista lo spirito della legge 112, tesa a realizzare una privatizzazione più formale che sostanziale degli Atenei, rende opportuno il ricorso allo strumento della fondazione di partecipazione⁶⁷. La citata duttilità e la possibilità di prevedere diverse tipologie di partecipazione con conseguenti differenti gradi di incidenza sulle scelte relative alla gestione dell'ente, ben si sposa con la necessità di

⁶⁷ S. POLIDORI, op. cit, p. 557

coniugare a livello statutario le diverse esigenze che emergono in sede di trasformazione degli atenei in fondazioni.

7. I vari livelli di programmazione dell'attività di ricerca (complessità sotto il profilo programmatico)

Nella programmazione dell'attività di ricerca si riscontra una stratificazione di più livelli di pianificazione: comunitario, nazionale e regionale. In tale contesto l'Unione Europea tende ad assumere un ruolo di indirizzo e coordinamento, anche sulla scorta della formulazione della Strategia di Lisbona⁶⁸.

Gli strumenti programmatici fondamentali dell'UE per l'implementazione della Strategia di Lisbona sono individuati in due Programmi Quadro (PQ): *il VII Programma Quadro per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative 2007- 2013 ed il Programma Quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013*.

La strategia che sostanzia la proposta della Commissione Europea relativa al *VII Programma Quadro per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative* per il periodo 2007-2013 è mirata a costruire le fondamenta dello Spazio Europeo della Ricerca, promuovendo una forte e diffusa cultura dell'innovazione attraverso una più elevata ed efficace integrazione tra formazione, ricerca e industria. Rispetto ai precedenti PQ la proposta della Commissione è incentrata sul sostegno della competitività dell'industria europea ed al rafforzamento dei centri di eccellenza scientifica e tecnologica⁶⁹.

⁶⁸ Gli esiti parziali conseguiti nel tempo dall'Unione Europea hanno condotto ad un aggiornamento dell'Agenda di Lisbona, approvato dal Consiglio Europeo del novembre 2004 e recepito dal Presidente Barroso nel programma di lavoro della sua Commissione. Nelle conclusioni del Consiglio Europeo del 22 e 23 marzo 2005 sono stati invitati i Governi nazionali, le istituzioni e le parti economiche e sociali a rilanciare la Strategia di Lisbona sulla base di tre principali assi di intervento: fare della conoscenza e dell'innovazione i motori di una crescita sostenibile; rendere l'Unione Europea uno spazio attraente dove investire e lavorare; accrescere l'occupazione al fine di sviluppare la coesione sociale. Per il conseguimento di tali obiettivi il Consiglio stabilisce che l'U.E. deve mobilitare tutti i necessari strumenti nazionali e comunitari - compresa la politica di coesione - convogliando su di essi un adeguato ammontare di risorse. A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio Europeo, la Commissione ha emanato un documento (SEC(2005)622/2), che definisce le linee guida per la stesura dei "Programmi Nazionali di riforma", attuativi della Strategia di Lisbona. Cfr. P. POCHET - J. ZEITLIN - J.C. BARBIER., *La strategia di Lisbona - Analisi e bilanci*, in *Riv. politiche sociali*, 2009, p. 11.

⁶⁹ Nella proposta della Commissione dell'aprile 2005 vengono esplicitati gli assi su cui troveranno sviluppo i quattro programmi specifici in cui si articola il P.Q.:

Il *Programma Quadro Competitività e Innovazione 2007-2013*, dal canto suo, prevede:

- il *Programma Imprenditorialità e Innovazione*, volto a sostenere la competitività delle piccole e medie imprese attraverso lo stimolo all'innovazione, all'avvio di relazioni cooperative, all'accesso ai *business services* ed alla finanza innovativa, interventi per rafforzare la cultura di impresa negli imprenditori;
- il *Programma ICT*, volto a diffondere l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle PMI, l'accesso ai relativi servizi, la promozione di reti tematiche, progetti pilota e trasferimento di *best practice*;
- il *Programma Energia Intelligente-Europa*, attraverso cui promuovere a livello imprenditoriale l'uso razionale delle risorse energetiche e la diffusione delle energie rinnovabili, anche attraverso la creazione ed il rafforzamento di strutture di servizio e la formazione di management energetico a livello regionale e locale⁷⁰.

-
1. *cooperazione*: sostegno alle attività di ricerca a carattere transnazionale, sia nella forma di progetti di cooperazione scientifica, sia di reti tra organismi di ricerca di differenti paesi (compresi Stati terzi), sia di coordinamento tra i diversi programmi nazionali di ricerca. *La cooperazione scientifica*, così come definita nella proposta di P.Q., costituisce il perno di tutta l'azione di sviluppo scientifico e tecnologico mirata a conseguire *effetti di sistema*, attraverso la mobilitazione di sinergie tra attori di diverse istituzioni e di diversi Paesi;
 2. *idee*: istituzione del Consiglio Europeo della Ricerca, istituzionalmente vocato alla promozione di progetti di frontiera a livello sopranazionale in tutti i domini della conoscenza, compresi i settori socio-economico e umanistico;
 3. *persone*: interventi volti a promuovere l'orientamento dei giovani verso la ricerca e lo sviluppo tecnologico; formazione e sviluppo delle competenze dei ricercatori; attrazione del personale scientifico di eccellenza da tutto il mondo; scambio di personale di ricerca tra industria e organismi scientifici;
 4. *capacità*: rafforzamento delle infrastrutture scientifiche europee e ottimizzazione del loro utilizzo a livello continentale; promozione di cluster a livello regionale; facilitazione dell'accesso delle PMI alle infrastrutture di ricerca; stimolo alla valorizzazione del potenziale scientifico nelle regioni della "convergenza"; sviluppo di tematiche riguardanti il binomio scienza-società; cooperazione scientifica con paesi terzi in campi di comune interesse.

Nell'ambito della proposta di VII P.Q. vengono anche identificati i 9 temi che sostanzieranno altrettanti sottoprogrammi all'interno del programma "Cooperazione": salute; agroalimentare e biotecnologie; ICT; nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie per la produzione; energia; ambiente; trasporti; scienze socioeconomiche e umanistiche; sicurezza e spazio.

⁷⁰ Un cenno merita il Programma Horizon 2020 che sarà istituito per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. I lavori per la definizione di tale VIII Programma Quadro sono confluiti nella Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.11.2011 per l'istituzione del Programma Quadro ricerca e innovazione 2014-2020. Orizzonte 2020 svolgerà un ruolo centrale nell'attuazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva creando un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione, che funga da mezzo per moltiplicare gli investimenti privati, creare nuove opportunità occupazionali e garantire la crescita e competitività di lungo termine per l'Europa. L'ottavo PQ contribuirà a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. In tal modo si sosterrà l'attuazione della strategia Europa 2020 e altre politiche dell'Unione, nonché il conseguimento e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca (SER). Tale obiettivo di natura generale sarà perseguito per mezzo di tre priorità che si rafforzeranno

Il Regolamento generale sulla politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013 prevede un approccio programmatico strategico e un raccordo organico della politica di coesione con le strategie nazionali degli Stati membri. A tal fine, l'Italia ha presentato all'Unione Europea un *Quadro Strategico Nazionale* con l'obiettivo di indirizzare le risorse che la politica di coesione destina al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord. Il processo di definizione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, che si è concluso il 13 luglio 2007 con l'adozione definitiva da parte della Commissione Europea, è alla base della conseguente attuazione tramite i Programmi Operativi, documenti che declinano le priorità strategiche per settori e territori.

Il Programma operativo che, a livello nazionale, pianifica l'attività di ricerca è il *Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività 2007-2013"*, adottato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21.12.07. Il PON è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale per le Regioni Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) e rappresenta uno strumento grazie al quale il sistema della ricerca ed il mondo delle imprese possono individuare e sviluppare nuove soluzioni per innalzare la propria competitività, migliorando le condizioni socioeconomiche regionali.

Finalità del PON Ricerca e competitività è favorire la capacità di produrre e utilizzare ricerca e innovazione di eccellenza nelle quattro Regioni interessate, in modo da assicurare nei relativi territori uno sviluppo duraturo e sostenibile. La Programmazione si articola su tre Assi: il primo mira al sostegno ai mutamenti strutturali e al rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico per la transizione all'economia della conoscenza; il secondo ha come obiettivo specifico il rafforzamento del contesto innovativo per lo sviluppo della competitività⁷¹; il terzo si incentra sull'assistenza tecnica e sulle misure di accompagnamento⁷².

reciprocamente, dedicate a:(a) Eccellenza scientifica; (b) Leadership industriale e (c) Sfide per la società. La dotazione finanziaria per l'attuazione di Orizzonte 2020 sarà pari a 87 740 milioni di euro.

⁷¹ Le azioni dell'Asse 1 e dell'Asse 2 sono tra loro fortemente correlate e interdipendenti: da una parte i mutamenti strutturali possono essere perseguiti e raggiunti solo nei contesti in cui la propensione a innovare delle imprese trova il sostegno di adeguate economie esterne e ha messo radici profonde; dall'altra, gli interventi di contesto trovano valorizzazione e consolidamento solo a fronte di un tessuto imprenditoriale evoluto e ricettivo.

⁷² Un ruolo importante, trasversale agli Assi, viene riconosciuto alle azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per la Società dell'Informazione assunte come leva sia per innalzare la propensione delle imprese ad innovare, sia come fattore di contorno che concorre a qualificare il contesto in cui le imprese operano.

La gestione del Programma Operativo deve essere conforme al principio di sana gestione amministrativa e finanziaria⁷³. In particolare la normativa europea (Reg. (CE) n.1083/2006) prevede che lo Stato membro debba adottare misure idonee a garantire la corretta gestione dei contributi comunitari, assicurandone un adeguato impiego attraverso efficaci sistemi di gestione e controllo⁷⁴.

⁷³ Soggetti attivi della gestione sono: 1) l'Autorità di Gestione- AdG (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca); 2) l'Organismo Intermedio - OI (Ministero dello Sviluppo Economico - con compiti sia di gestione che di certificazione per le azioni di propria competenza); 3) l'Autorità di Certificazione - AdC (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

La normativa comunitaria che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali per la programmazione 2007/2013 ha posto un'enfasi particolare sull'attivazione di sistemi di gestione e controllo degli interventi idonei ad assicurare il corretto ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie assegnate agli Stati membri, in vista del pieno raggiungimento degli obiettivi di sviluppo socio-economico, propri della politica di coesione dell'Unione europea. In tale ottica, l'articolo 71 del Regolamento CE n. 1083/2006 prevede che i Paesi membri inviino alla Commissione europea, al più tardi entro 12 mesi dalla decisione di approvazione di ciascun programma operativo, un documento che descriva gli assetti del relativo sistema di gestione e controllo, comprendente, in particolare, l'organizzazione e le procedure relative alle Autorità di Gestione e di Certificazione, agli Organismi intermedi e alle Autorità di Audit. I paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 71, stabiliscono, inoltre, che tale descrizione debba essere corredata da una relazione - predisposta da un organismo funzionalmente indipendente dalle citate Autorità e Organismi - che attesti la conformità alla normativa comunitaria dei sistemi di gestione e controllo, istituiti a livello di ciascun programma, sulla base di una loro dettagliata analisi e valutazione. Per quanto riguarda l'Italia, la valutazione dei sistemi di gestione e controllo dei singoli programmi e il rilascio della relativa attestazione di conformità alla normativa comunitaria è stata attribuita alla Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, in qualità di organismo di coordinamento del settore dei controlli UE, come previsto dal Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, approvato dalla Commissione europea in data 13 luglio 2007. Allo scopo la Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, nell'aprile 2007, ha elaborato le "Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007-2013" e successivamente, l'8 novembre 2007, ha emanato la Circolare n. 34 con le procedure per la valutazione di conformità dei sistemi di gestione e controllo, il cui Allegato 1 ha fornito indicazioni circa la "Struttura del documento di descrizione dei sistemi di gestione e controllo a cura delle Amministrazioni titolari dei programmi". Nelle attività di gestione sono ricomprese anche tutte le attività svolte dall'Autorità di Certificazione del Programma. Come stabilito dall'art.63 del Reg.(CE) 1083/2006 lo Stato membro d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma operativo istituisce un Comitato di Sorveglianza (CdS) con l'obiettivo di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma secondo quanto definito dall'art.65 del citato Regolamento. Il CdS del PON Ricerca e Competitività è stato istituito con d.d. n.368/Ric. del 21 marzo 2008 ed è presieduto dal Direttore Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Nel corso della prima riunione è stato approvato il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza. Nel rispetto del Reg. 1083/2006 (artt. 66 e 67), sono state predisposte procedure di Monitoraggio per garantire all'Autorità di Gestione ed al Comitato di Sorveglianza: a) la disponibilità di tutte le informazioni necessarie alla sorveglianza del Programma attraverso la raccolta degli indicatori finanziari, procedurali e fisici di realizzazione e di risultato (al fine di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi nell'attuazione degli assi prioritari); b) la periodica trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio; c) l'elaborazione dei dati raccolti per fornire tutte le informazioni necessarie a delineare nei rapporti annuali un quadro esauriente dell'attuazione del programma operativo; d) la pubblicazione dei dati attraverso i servizi di informazione e comunicazione del Programma.

⁷⁴ L'attività di controllo è finalizzata a: 1) verificare la regolare e corretta attuazione delle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali; 2) prevenire e correggere eventuali irregolarità relative all'esecuzione dei progetti; 3) rilevare e tenere sotto controllo eventuali fattori di rischio; 4) prevedere un'adeguata certificazione delle domande di pagamento in base alle spese effettivamente sostenute.

La programmazione e l'attuazione degli interventi previsti nel PON prevedono il coinvolgimento di autorità operanti a diversi livelli. L'Amministrazione responsabile dell'attuazione del Programma viene affiancata, infatti, da un Comitato di Indirizzo e di Attuazione. Di quest'ultimo fanno parte, insieme all'Amministrazione centrale stessa, tutte le Amministrazioni regionali il cui territorio sia interessato dalla programmazione e attuazione del Programma operativo nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute, del Lavoro e della Previdenza Sociale per quanto concerne gli interventi in materia di occupazione e valorizzazione delle risorse umane, con la specifica finalità di contribuire ad assicurare la massima coerenza interna ed esterna della politica regionale unitaria attuata con il Quadro.

Accanto al PON Ricerca e Competitività, sempre a livello nazionale, altro strumento per la programmazione dell'attività di ricerca è il *Programma Nazionale di Ricerca 2011-2013*, il quale rappresenta uno strumento predisposto dal governo per indirizzare nel Paese lo sviluppo coordinato delle attività di ricerca. Le principali novità introdotte nel PNR 2011/2013 riguardano il capitale umano, lo sviluppo di interventi industriali condivisi tra pubblico e privato, i coordinamenti locali delle strutture e infrastrutture, le priorità, la governance, il governo ed il supporto normativo-legislativo. I concetti fondanti della struttura del nuovo PNR del Governo italiano hanno l'obiettivo di aumentare le risorse per la ricerca, garantendone un impiego più razionale e valorizzando i meccanismi di valutazione per far emergere il talento, il merito e l'eccellenza⁷⁵.

A livello regionale, infine, le linee strategiche per l'impiego dei fondi europei sono dettate mediante l'adozione dei POR, Programmi Operativi Regionali⁷⁶.

8. Le forme di finanziamento alla ricerca (complessità finanziaria).

Da quanto detto appare evidente lo stretto legame esistente tra i diversi livelli di programmazione dell'attività di ricerca e i finanziamenti che per finalità di ricerca scientifica

⁷⁵ Il PNR 2011-2013 è disponibile all'indirizzo http://www.miur.it/Documenti/ricerca/pnr_2011_2013/PNR_2011-2013_23_MAR_2011_web.pdf.

⁷⁶ Per la Campania si consulti il sito http://www.regione.campania.it/portal/media-type/html/user/anon/page/POR_Home.phtml;sessionid=E2D4419303BD2CDDEFD2105F86AA7E31.tomcat1.

sono destinati ad imprese, Università, enti privati ed enti pubblici di ricerca. La materia risulta particolarmente ampia e complessa e può in questa sede essere richiamata solo per sommi capi⁷⁷.

Il profilo maggiormente critico in materia di finanziamento alla ricerca deriva sicuramente dalla normativa comunitaria. I finanziamenti per finalità di ricerca sono diretti sia ad enti pubblici che a soggetti privati operanti sul mercato: evidente è l'influsso che i finanziamenti alla ricerca hanno sulla libertà di concorrenza.

L'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, attualmente trasfuso nell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Trattato di Lisbona), fornisce la definizione di Aiuto di Stato, prevedendo una generale incompatibilità degli aiuti

⁷⁷ Per una trattazione più specifica si rinvia a A.LENZI, *Il finanziamento della ricerca scientifica*, 2012, in <http://www.astrid-online.it/rassegna/25-01-2012/PROPOSTE-DI-INTEGRAZIONELENZI.pdf>; A. TRAMONTANO, *La capacità della ricerca italiana di attrarre risorse internazionali*, 2012, in <http://www.astrid-online.it/rassegna/22-10-2012/Intervento-Anna-Tramontano--1-.pdf>; L. TORCHIA, *Aiuti di Stato fra ordinamento europeo e nazionale*, in *Idem, Lezioni di diritto amministrativo*, Bologna, 2010, pp. 277 ss.; A. BRANCASI, *La tutela della concorrenza mediante il divieto di aiuti di Stato*, in *Rassegna ASTRID* n. 16 /2010; M.L. TUFANO, *La disciplina degli aiuti di Stato nell'Unione Europea: dal controllo all'enforcement*, in *Dir. Un. Eur.*, 2010, pp. 381 ss.; F. FERRARO, *L'evoluzione della politica sugli aiuti di Stato al sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria*, in *Dir. Un. Eur.*, 2010, pp. 335 ss.; S. DE SIMONE, *L'incentivo come fattore di attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno: un'analisi sulle agevolazioni per la ricerca industriale*, in *Meridione*, 2009, pp. 18 ss.; B. PAGAMICI, *I fondi Fit per la ricerca*, cit., pp. 9 ss.; C. MALINCONICO, *Aiuti di Stato*, in M.P.CHITI – G.GRECO, *Trattato di diritto amministrativo europeo*, Milano, 2007; C.OSTI, *Di alcuni problemi degli aiuti di stato, in Mercato concorrenza regole*, 2006, pp. 141 ss.; COMMISSIONE EUROPEA – DIREZIONE GENERALE RICERCA, *The ERC Starting Grant : supporting the next generation of research leaders in Europe / European commission, Directorate-general for research, Directorate S-Implementation of the Ideas programme*, Lussemburgo, 2008; F. BELTRAME-F. COBIS-L. CRISCUOLI, *I finanziamenti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per la Ricerca e Sviluppo: profili strategici*, Economia e diritto del terziario, 2008, pp. 443 ss.; A.M. SCARDA, *Le risorse pubbliche per la ricerca scientifica e lo sviluppo sperimentale nel 2002*, in CERIS-CNR. Working Paper, anno 2005; COMMISSIONE EUROPEA – DIREZIONE GENERALE RICERCA, *La recherche pour l'Europe : 36 exemples de projets financés par l'UE / Commission européenne, Direction générale pour la recherche*, Lussemburgo, 2004; G.CLERICO, *Intervento pubblico e incentivo alla ricerca – Valutazione economica delle politiche alternative per favorire l'innovazione*, in *Economia e diritto del terziario*, 2002, pp. 743 ss.; M. CALDERINI– G. CATALDO– M. RICCI, *Il finanziamento della ricerca scientifica e tecnologica in Italia: risorse e regole*, in *Queste Istituzioni* 2003, pp. 89 ss.; A. NIFO, *I principali canali di finanziamento della ricerca scientifica e tecnologica*, in *Ri. Giuridica Molise e Sannio*, 2000, pp. 69 ss.; E.CINTOLESI, *Gli incentivi fiscali per l'innovazione tecnologica delle imprese industriali : i crediti per gli investimenti in ricerca e sviluppo previsti dall'articolo 13, Legge 140/1997 e dall'articolo 48, Legge 448/2001 : aspetti civilistici, di bilancio e fiscali delle spese di ricerca di sviluppo : trattamento tributario dei contributi per l'innovazione*, Milano, 2002; F. MERLONI, *Ricerca scientifica (organizzazione ministeriale)*, in *Enciclopedia del diritto, aggiornamento V*, Milano, 2001, pp. 1001 ss.; S. BOSCO, *Gli aiuti di Stato nella normativa comunitaria e nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Dir. comun., scambi intern.*, 2001, pp. 554 ss.; P. SYLOS LABINI, *Aspetti economici della ricerca*, in *Riv. bancaria*, 2000, pp. 43 ss.; C. PINOTTI, *Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza*, Padova, 2000; R. PALUMBO, *L'Università nella sua dimensione economico-aziendale: evoluzione sistematica e modello razionalizzanti*, cit.; G. DELLA CASA, *Le agevolazioni finanziarie per le PMI: gli incentivi per investimenti, ricerca e innovazione, export e internazionalizzazione, occupazione*, Milano Fiori-Assago, 1999; E. MANZI, *Guida pratica ai finanziamenti agevolati per le imprese: tutti gli incentivi nazionali e regionali*, Milano, 1998; G. FAUCEGLIA, *Il finanziamento agevolato alla ricerca industriale in Italia*, in *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, 1990, pp. 628 ss.

medesimi con il mercato comune, salve alcune limitate “deroghe” (parr. 2 e 3 dell’art. 107 TFUE). Da tali deroghe deriva la possibilità, per gli Stati membri, di concedere aiuti agli investimenti nelle aree svantaggiate - i cosiddetti aiuti a “finalità regionale” - oppure a favore di alcune particolari attività, come nel caso delle cosiddette norme “orizzontali” relative agli aiuti alle piccole e medie imprese, alla ricerca, allo sviluppo, alla formazione professionale, alla tutela dell’ambiente, etc.

La possibilità di concedere gli aiuti sulla base delle deroghe è legata al rispetto di determinati parametri e condizioni. In particolare, la definizione dei territori ammissibili alle agevolazioni, delle intensità massime di aiuto, dei parametri per l’individuazione delle soglie dimensionali di impresa, della tipologia di investimenti ammissibili, delle norme applicabili a specifici settori ed altre norme procedurali sono contenute in una serie di orientamenti, regolamenti e discipline emanati dalla Commissione e costituenti l’ampia normativa di riferimento in materia di Aiuti di Stato⁷⁸.

Il controllo comunitario degli aiuti di Stato si basa su un sistema di autorizzazione *ex ante*. Secondo tale sistema, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione di qualsiasi progetto diretto ad istituire o modificare aiuti di Stato (“notifica *ex ante*”) e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione (“principio di sospensione”). Il Trattato stabilisce che la Commissione è competente a determinare se la misura di aiuto notificata costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, par. 1, del TFUE e, in caso affermativo, se possa beneficiare di deroga ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 o 3, dello stesso Trattato. Lo Stato membro non può concedere aiuti di Stato a

⁷⁸ Gli atti normativi di maggiore interesse sono: Reg. CE n. 994/98 del 7 maggio 1998, in GUUE serie L 142 del 14.05.1998; Reg. CE n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, in GUUE serie L 83 del 27.03.1999; Reg. CE n. 794/2004 del 21 aprile 2004, in GUUE serie L 140 del 30.04.2004; Reg. CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, in GUUE serie L 214 del 09.08.2008; Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GUUE serie C 54 del 04.03.2006); Carta degli aiuti per lo Stato italiano (Aiuto di Stato N 324/2007); Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione, in GUUE serie C 323 del 30.12.2006; Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, in GUUE serie C 82 del 01.04.2008; Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, in GUUE serie C 244 del 01.10.2004; Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, in GUUE serie C 194 del 18.08.2006; Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, in GUUE serie C 155 del 20.06.2008 e successiva rettifica in GUUE serie C 244 del 25.09.2008; Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, in GUUE serie C 214 del 19.01.2008.

meno che non siano stati notificati e autorizzati dalla Commissione. Gli aiuti concessi senza l'approvazione della Commissione sono automaticamente considerati “aiuti illegali”⁷⁹.

Di particolare interesse sono due categorie di aiuti di Stato, quelli a finalità regionale e quelli di tipo orizzontale.

Gli aiuti di Stato, volti a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione europea, sono definiti aiuti di Stato a finalità regionale. Si tratta di aiuti agli investimenti o, in date circostanze, di aiuti al funzionamento, destinati a regioni specifiche al fine di riequilibrare disparità regionali⁸⁰.

⁷⁹ In base alle norme procedurali vigenti (v. Reg. CE n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, in GUUE serie L 83 del 27.03.1999 e successive modifiche, ed anche il Reg. CE n. 794/2004 del 21 aprile 2004, in GUUE serie L 140 del 30.04.2004 e successive modifiche), la Commissione è tenuta a ordinare il recupero presso il beneficiario di qualsiasi aiuto illegale che risulti incompatibile con il mercato comune. Inoltre, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno riconosciuto che i giudici nazionali sono competenti a decidere se le procedure di notifica siano state soddisfatte e, in caso contrario, ad ordinare il recupero dell'aiuto e dei relativi interessi. Negli ultimi anni la Commissione ha avviato un processo di modernizzazione e di semplificazione anche nell'ambito delle procedure in materia di aiuti di Stato. A tal fine il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 994/98 del 7 maggio 1998 (in GUUE serie L 142 del 14.05.1998) che consente alla Commissione di adottare i cosiddetti "regolamenti di esenzione per categoria" in materia di aiuti di Stato. Mediante detti regolamenti, la Commissione può dichiarare talune categorie di aiuti di Stato compatibili con il Trattato, purché soddisfino determinate condizioni, esentandole quindi dall'obbligo di notifica preventiva e di approvazione della Commissione. In passato la Commissione ha adottato vari regolamenti di esenzione per categoria (es.: il Reg. CE n. 70/2001 e successive modifiche). Nel 2008, tuttavia, tali regolamenti sono stati sostituiti da un nuovo regolamento generale di esenzione per categoria (il Reg. CE n. 800/2008, in GUUE serie L 214 del 09.08.2008) che unifica il quadro giuridico esistente ed introduce altri nuovi tipi di misure che sono esentati dall'obbligo di notifica.

⁸⁰ Questa specificità territoriale differenzia gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali, come gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e innovazione, all'occupazione, etc. che perseguono altri obiettivi di interesse comune ai sensi dell'articolo 107, par. 3 TFUE, anche se a volte con intensità di aiuto superiori nelle zone svantaggiate per tenere conto delle difficoltà specifiche che esse devono affrontare. L'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE costituisce la base giuridica per l'autorizzazione degli aiuti di Stato a finalità regionale. L'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), riguarda gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo delle "regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione". Per tale motivo il beneficio della deroga previsto da detto articolo è concesso in base a un criterio comunitario (regioni del livello II della NUTS con un PIL pro-capite calcolato in standard di potere d'acquisto (PPS) inferiore al 75% della media UE-253). Per il periodo 2007-2010 possono inoltre beneficiare dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) TFUE le regioni con meno del 75% del PIL pro-capite (PPS) medio dell'UE-15. L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE riguarda gli aiuti destinati ad altri tipi di aree (a livello nazionale) in difficoltà: "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di [...] talune regioni economiche". Tale articolo dà agli Stati membri la possibilità di assistere regioni che sono svantaggiate rispetto alla media nazionale. L'elenco delle regioni che possono beneficiare di tale deroga è anch'esso stabilito dalla Commissione, ma su proposta degli Stati membri, che possono giustificare tale proposta in base a criteri nazionali. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Trattato, la Commissione europea ha adottato i nuovi Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato a finalità regionale, per il periodo 2007-2013 (in GUUE serie C 54 del 04.03.2006). Conformemente al punto 100 di detti Orientamenti, ciascuno Stato membro deve notificare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, un'unica carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, relativa all'intero territorio nazionale, che resterà in vigore per il periodo 2007-2013. Il Regolamento (CE) n. 1628/2006 ha previsto, per la prima volta, che gli aiuti di Stato a finalità regionale "trasparenti" fossero esentati dall'obbligo di notifica all'Unione europea; a tal fine ha definito "trasparenti"

Gli aiuti di Stato orizzontali, viceversa, si fondano sulle cosiddette norme intersettoriali o “orizzontali”. Queste ultime sono intese a stabilire la posizione della Commissione rispetto a determinate categorie di aiuti destinati a far fronte a difficoltà che possono sorgere in tutti i settori di attività economica e in ogni regione.

Finora, la Commissione ha adottato tutta una serie di “orientamenti”, “discipline” o anche il “regolamento di esenzione per categoria” che stabiliscono i criteri da applicare alle seguenti categorie di aiuti: aiuti per la tutela dell'ambiente; aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione; aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; aiuti alle piccole e medie imprese; aiuti all'occupazione; aiuti alla formazione; aiuti per il capitale di rischio⁸¹. Al pari di gran parte della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato, anche la normativa c.d “settoriale” è stata, ed è, oggetto di riforma in questi ultimi anni⁸².

quegli aiuti per i quali è possibile calcolare esattamente ed ex ante l'equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile senza dover effettuare valutazioni di rischio. Il Regolamento di esenzione (CE) n. 1628/2006 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 800/2008 che ne ha ripreso però le disposizioni, mantenendo la possibilità dell'esenzione dall'obbligo di notifica per gli aiuti a finalità regionale (anzi, estendendone addirittura l'ambito di applicazione anche agli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione). Per una panoramica completa ed esaustiva in materia di aiuti di stato si vedano: orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GUUE serie C 54 del 04.03.2006); Carta degli aiuti per lo Stato italiano (Aiuto di Stato N 324/2007); Regolamento generale di esenzione per categoria (CE) n. 800/2008 (GUUE serie L 214 del 09.08.2008).

⁸¹ Sempre per quanto concerne la normativa in materia di aiuti di Stato, risulta opportuno accennare anche ai vari orientamenti e comunicazioni forniti dalla Commissione in merito alle specifiche forme che possono rivestire gli aiuti di Stato (tra le quali le garanzie, gli aiuti fiscali, etc.) ed alle modalità di calcolo del contenuto degli aiuti stessi (come ad esempio, la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione). In proposito meritano menzione: la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione, in GUUE serie C 323 del 30.12.2006; la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, in GUUE serie C 82 del 01.04.2008; il Regolamento generale di esenzione per categoria (CE) n. 800/2008, in GUUE serie L 214 del 09.08.2008; gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, in GUUE serie C 244 del 01.10.2004; gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, in GUUE serie C 194 del 18.08.2006; la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, in GUUE serie C 155 del 20.06.2008 e successiva rettifica in GUUE serie C 244 del 25.09.2008; la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, in GUUE serie C 214 del 19.01.2008.

⁸² Si tratta attualmente delle regole relative al settore della produzione audiovisiva, della radio-telediffusione, al settore carbonifero, all'elettricità (costi incagliati), ai servizi postali e della costruzione navale. Esistono inoltre restrizioni specifiche per le concessioni di aiuti all'industria siderurgica e all'industria delle fibre sintetiche. In particolare, determinati settori industriali - i c.d. settori "sensibili" (fibre sintetiche, automobilistico, siderurgico, carbonifero, cantieristica navale) - sono stati in passato regolamentati da inquadramenti specifici. Alla scadenza, alcuni degli inquadramenti non sono stati rinnovati (fibre sintetiche, automobilistico). Singole disposizioni settoriali hanno trovato invece spazio nella Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (in GU C 70 del 19.03.2002). In una logica di semplificazione e di trasparenza, la Commissione ha poi deciso di integrare le disposizioni della suddetta Disciplina del 2002 negli

Una notazione a parte meritano gli aiuti di stato *de minimis*. Il regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato (oggi art. 107 TFUE) e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato (attuale art. 108 TFUE). Con il Regolamento (CE) n. 69/2001 la Commissione aveva stabilito che l'importo totale degli aiuti di importanza minore (*de minimis*) fosse di 100.000 euro su un periodo di tre anni. Dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il nuovo Regolamento "*de minimis*" che ha aumentato il massimale degli aiuti di importanza minore da € 100.000 a € 200.000⁸³. La Commissione, sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, ha cioè ritenuto che gli Aiuti che non superino, nell'arco di tre esercizi finanziari, la soglia di € 200.000 non incidano sugli scambi tra Stati membri e non falsino né minaccino di falsare la concorrenza. Il regime introdotto si applica solo agli Aiuti trasparenti, per i quali, cioè, sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lorda *ex ante*⁸⁴.

Un cenno merita infine, con riferimento alla normativa italiana, la riforma operata dal d.l. n. 83 del 22.06.2012 (convertito con modifiche il l. 7 agosto 2012 n. 134). La normativa ha previsto all'art. 63 l'abrogazione del d.lgs. 297/1999 ed ha definito gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione per

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (in GU C 54 del 04.03.2006). Scendendo nel dettaglio delle disposizioni adottate, sono stati vietati gli aiuti agli investimenti iniziali nel settore delle fibre sintetiche, hanno continuato ad essere vietati quelli destinati al settore siderurgico mentre nessuna limitazione è stata imposta agli aiuti nel settore automobilistico, a partire dal 2007. Rimangono oggetto di normazione separata gli aiuti di Stato per il settore della cantieristica navale (in GU C 173 del 08.07.2008). Regole specifiche anche per gli aiuti nel settore del carbone (Regolamento n. 1407/2002 del Consiglio in GU L 205 del 02.08.2002) e dei trasporti. Importante segnalare le novità anche per il settore agricolo: gli aiuti di Stato per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sono stati ammessi nell'ambito di applicazione delle nuove regole in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, "nella misura prevista dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo o da altri orientamenti che li sostituiscono (GU C 54 del 04.03.2006, pag. 14)", mentre gli aiuti per la produzione primaria di tali prodotti restano materia esclusiva dei suddetti Orientamenti (in GU C 319 del 27.12.2006). Regole separate anche per l'esame degli aiuti nel settore della pesca ed acquacoltura (v. gli "Orientamenti" in GU C 229 del 14.09.2004 ed ulteriori norme specifiche).

⁸³ Si veda in proposito il Regolamento n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), in GUUE serie L 379 del 28.12.2006.

⁸⁴ E cioè senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio (regole specifiche valgono quindi per gli aiuti che rivestono una determinata forma: v. ad es. gli aiuti sotto forma di garanzie).

la valorizzazione del capitale umano⁸⁵. La normativa, infatti, considera ammissibili tra l'altro interventi di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni tecnologiche pubblico-private di scala nazionale. Per la prima volta a livello nazionale si prendono inoltre in considerazione, sull'esempio di quanto accade a livello comunitario, le attività di disseminazione dei risultati della ricerca scientifica⁸⁶.

9. Conclusioni

Dalla rapida disamina fin qui condotta appare evidente l'estrema complessità che caratterizza il panorama della ricerca scientifica. I vari livelli di complessità – qualitativa, soggettiva, istituzionale-organizzativa, strettamente giuridica, programmatica e finanziaria – rendono particolarmente difficile l'attività tanto dell'operatore del settore quanto del giurista che vogliano affrontare le questioni connesse all'attività di ricerca nel suo complesso. In particolare problemi si pongono sotto il profilo soggettivo, laddove si riscontra la presenza di una pluralità di enti, dotati sovente di funzioni analoghe, scarsamente coordinati e operanti quasi in maniera antagonistica fra loro. In tale contesto il primo passo per una razionalizzazione del settore dovrebbe sicuramente essere costituito da una riorganizzazione delle funzioni e dei compiti dei singoli attori della ricerca e dalla creazione di una "rete di competenze" che consenta il coordinamento delle rispettive attività⁸⁷. È auspicabile altresì l'implementazione dell'approccio di programmazione strategica che già da tempo ha cominciato a diffondersi a livello tanto comunitario quanto nazionale. L'obiettivo finale deve comunque essere quello di una generalizzata

⁸⁵ Art. 60 dl 83 del 22.06.2012, convertito con modifiche il l. 7 agosto 2012 n. 134. Cfr. F. MARELLI, A. CASOTTI e M.R.GHEIDO, *Misure urgenti per la crescita del paese (commento al d.l. 22 giugno 2012 n. 83, coordinato con le modifiche introdotte dalla l. di conversione 7 agosto 2012 n. 134)*, in *Guida al dir.*, 2012, pp. 33 ss.

⁸⁶ Art. 62, co. 2 l. 83 del 22.06.2012, convertito con modifiche il l. 7 agosto 2012 n. 134.

⁸⁷ Un progresso in tal senso si è già in parte realizzato con il d.lgs 213/2009 recante la disciplina per il riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della l. 27 settembre 2007 n. 165. La normativa, che persegue lo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca, garantendo autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione, ha il suo intrinseco limite nel ristretto numero di soggetti cui la disciplina di riordino è diretta. Questi ultimi sono rappresentati infatti solo ed esclusivamente dagli enti pubblici nazionali e di ricerca, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e

semplificazione del settore della ricerca, così da rendere immediatamente individuabili le forme di finanziamento per l'attività scientifica, gli strumenti giuridici utilizzabili, gli enti e le programmazioni strategiche cui fare riferimento, e, soprattutto, le richieste del mercato e le modalità per la valorizzazione e commercializzazione dei risultati della ricerca scientifica. In un'economia di mercato quale quella attuale, infatti, la ricerca scientifica potrà avere futuro solo se sarà in grado di far fronte ai bisogni ed alle esigenze di un mercato dinamico ed in continua evoluzione.

della ricerca. È pertanto auspicabile che una normativa di riordino in linea con quella dettata per gli enti pubblici di ricerca sia introdotta con riferimento a tutti i soggetti operanti nel settore della ricerca scientifica.

CAPITOLO II

Capitolo 2

La ricerca scientifica come materia di rilevanza costituzionale e di interesse comunitario

SOMMARIO: 1. La libertà di ricerca come valore costituzionale; 2. Esiste una libertà di scienza accanto a una libertà di tecnica? 3. Il principio lavorista ed il ruolo della ricerca scientifica e tecnica nei rapporti patrimoniali; 4. La rilevanza comunitaria dell'attività di ricerca: brevi cenni; 5. Conclusioni

1. La libertà di ricerca come valore costituzionale

La ricerca, quale diritto fondamentale di libertà, è un valore costituzionale. Definire la libertà di scienza come valore⁸⁸ significa supporre che la libertà sia un concetto giuridicamente complesso. In esso convivono unitariamente, benché logicamente distinti, momenti di astrattezza normativa e momenti di determinatezza, principi e posizioni giuridiche soggettive. La libertà di scienza rappresenta un valore che si traduce in principi ordinatori⁸⁹. Questi ultimi, a loro volta, assumono una differente conformazione nei rapporti giuridici, sulla base del bilanciamento che viene operato nel caso specifico con riguardo al complessivo sistema dei valori e degli interessi⁹⁰.

⁸⁸ A. BALDASSARRE, *Libertà*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1990, pp. 25 ss.

⁸⁹ Sul rapporto tra diritti di libertà e principi ordinatori v. P.F. GROSSI, *I diritti di libertà ad uso lezioni*, Torino, 1988, pp. 167 ss.

⁹⁰ Sulla conformazione dei diritti fondamentali di libertà nei singoli rapporti giuridici cfr. A. PACE, *La libertà di riunione nella Costituzione italiana*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1990, p. 25 ss. L'autore sostiene che, nella loro qualità di posizioni giuridiche soggettive, i diritti di libertà abbiano una struttura variegata, che oscilla dalla pienezza del diritto soggettivo alle più tenui forme dell'interesse legittimo. La determinatezza di queste forme dipenderebbe dal bilanciamento e dalla relativizzazione dei contenuti di valore degli interessi, privati e pubblici, interni ad una determinata struttura assiologica di libertà e troverebbe, quindi, un'agevole spiegazione nelle tecniche della gerarchia e dell'ermeneutica dei valori. Sul particolare atteggiarsi dei diritti di libertà nei rapporti giuridici su cui incide in maniera determinante lo sviluppo tecnologico cfr. M. PIETRANGELO – S. TRUMPY – D. DE GRAZIA – A. MARTINO ANTONIO – A. NICOTRA – R. ROSSI – D. MESSINA – J.P. MIFSUD-BONNICI – U. PAGALLO – G. VICIAGO – F. BADOCCO – E. BASSOLO – M.C. DE VIVO – G. DI DONATO – G. PELLEGRINO – L. ABBA, *Diritti di libertà nel mondo virtuale della rete*, in *Informatica e diritto*, 2009, pp. 7 ss.; G. ZICCARDI, *Internet, software, cultura e diritti di libertà*, in *Cyberspazio e dir.*, 2005, pp. 353 ss. Sul rapporto tra diritti di libertà e tutela inibitoria v. G. BASILICO, *In tema di tutela inibitoria e diritti di libertà*, in *Riv dir. proc.*, 2008, pp. 391 ss.; A. PULEO, *Quale giustizia per i diritti di libertà? Diritti fondamentali, effettività delle garanzie giurisdizionali e tecniche di tutela inibitoria*, Milano, 2005. Sul bilanciamento tra privacy e diritti di libertà v. A. MAGNI, *Riservatezza e autodeterminazione - Nella partecipazione alla ricerca scientifica*, Napoli, 2012.; S. NIGER, *Privacy e diritti di libertà: tra anonimato, memoria e oblio*, in *Cyberspazio e diritto*, 2006, pp. 117 ss. Sul bilanciamento tra diritti di libertà e interessi di mercato v. P. RIDOLA, *Diritti di libertà e mercato nella "Costituzione europea"*, in *Quaderni costituzionali*, 2000, pp. 15 ss. Nell'operare il bilanciamento tra interessi privati e pubblici che determina la conformazione dei diritti fondamentali di libertà nel singolo rapporto, deve tenersi conto che il

La conformazione dei principi ordinatori nell'ambito dei singoli rapporti giuridici ha indotto⁹¹ ad operare una distinzione tra libertà di scienza come valore fondamentale e libertà di scienza come situazione giuridica. La prima integra la dignità umana ed in quanto tale è di per sé stessa lecita e meritevole. La seconda è attributiva di poteri e doveri e nel rapporto concretamente valutato importa un controllo sull'idoneità del regolamento contrattuale allo *status personae*. In questo modo può considerarsi, ad esempio, lecita e meritevole la ricerca sul genoma umano, mentre del tutto priva di meritevolezza ne sarebbe la mercificazione degli esiti.

La ricerca scientifica, quale attività finalizzata all'acquisizione di conoscenze sulla natura e sull'uomo, rappresenta una materia di rilevanza costituzionale in una duplice accezione. Essa è, da un lato, promossa come fattore di progresso sociale, di crescita e formazione dell'individuo e, dall'altro, è tutelata come libertà, in quanto espressione della personalità dell'uomo.

L'istanza culturale del singolo rappresenta una situazione giuridica esistenziale da definire nei suoi profili soggettivi e collettivi⁹². Essa presenta altresì innegabili riflessi patrimoniali, i quali trovano la propria più evidente manifestazione nel diritto-dovere al lavoro, fondamento della Repubblica democratica⁹³. Nell'attuale fase di sviluppo

valore ordinante del sistema costituzionale è rappresentato dallo *status personae*, il quale si manifesta in principi e situazioni giuridiche idonei a realizzare lo sviluppo della personalità umana (in tal senso P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972).

⁹¹ Si veda in proposito E. CATERINI, *Il negozio giuridico di ricerca*, cit., p. 46.

⁹² I diritti fondamentali presentano infatti tanto aspetti "istituzionali" quanto aspetti "individuali". Si è sottolineato (P. HABERLE, *La libertà fondamentale nello stato costituzionale*, Roma, 1993, p. 115 ss), infatti, che il passaggio da una concezione volontaria-individualistica ad una concezione sociale-istituzionale rappresenta l'elemento caratterizzante della transizione dalle costituzioni ottocentesche a quelle contemporanee. In queste ultime la libertà viene concepita come momento di unificazione sociale e, pertanto, deve essere presa in considerazione dallo Stato non più come un problema "interiore" dell'uomo, ma come questione sociale che rende necessaria una regolamentazione tesa a consentire a tutti i consociati l'esercizio delle libertà ad essi riconosciute. Cfr. anche V. BALDINI, *L'attuazione dei diritti fondamentali come scelta politica e come decisione giurisdizionale*, 2011, in <http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Baldini.pdf>; P. COSTA, *Diritti fondamentali (storia)*, Milano, 2008; S. GAMBINO– A. SCERBO, *Diritti fondamentali ed emergenza del costituzionalismo contemporaneo – Un'analisi comparata*, in *Dir. pubblico comparato ed europeo*, 2009, pp. 1497 ss.; P. RIDOLA, *Diritti di libertà e costituzionalismo*, Torino, 1997.

⁹³ Nella Costituzione Repubblicana il lavoro riveste un duplice ruolo. Esso infatti da un lato costituisce espressione della dignità dell'uomo, dal momento che ciascun individuo manifesta naturalmente attitudini e capacità tali da renderlo eguale a qualsiasi altro soggetto e, dall'altro, costituisce parametro di valutazione dell'apporto che ciascuno conferisce in società. In altri termini il lavoro è fattore di omologazione sociale perché fonda una convivenza basata sull' "uomo operoso", chiamato a contribuire con le proprie capacità al miglioramento dell'esistenza umana, individuale e sociale. In tal senso C. MORTATI, *Principi fondamentali*, in *Comm. Della Cost.*, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1975, pp. 9 ss. Sulla tutela del lavoro nella costituzione si vedano T. GROPPI, «Fondata sul lavoro» - *Origini, significato, attualità della scelta dei costituenti*, in *Riv.*

economico, in cui, come si vedrà nel capitolo successivo, il sistema proprietario fondato sull'uso esclusivo dei beni cede il passo allo scambio delle conoscenze e delle idee, il capitale non è più sufficiente per l'impresa, la quale finisce così per valorizzare il lavoro inteso quale apporto umano ed intellettuale⁹⁴. Il lavoro non è più bene fungibile oggetto di scambio, ma espressione della capacità creativa dell'uomo ed, in quanto tale, situazione esistenziale, con effetti patrimoniali solo indiretti. Il lavoro realizza la personalità umana e la sua dignità, diviene sempre più un diritto alla conoscenza e si trasforma in uno strumento per l'attuazione dell'eguaglianza sostanziale attraverso la valorizzazione dei meriti individuali⁹⁵.

2. Esiste una libertà di scienza accanto ad una libertà di tecnica?

Gli articoli 9 e 33 della Costituzione si occupano della ricerca e contemplano il tema della cultura sotto differenti aspetti. L'art. 9 descrive la promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica come compito della Repubblica al fine di liberare la persona dal bisogno e garantirle condizioni di eguaglianza ed effettiva partecipazione all'organizzazione economica, sociale e politica del Paese. L'art. 33 discorre della libertà d'arte⁹⁶ e di scienza e

trim. dir. pubbl., 2012, pp. 665 ss.; C. PINELLI, *Lavoro e progresso nella Costituzione*, in *Giornale dir. lav. Relazioni ind.*, 2009, pp. 401 ss.; G.U. RESCIGNO, *Lavoro e Costituzione*, in *Dir. pubbl.*, 2009, pp. 21 ss.; A. ALAIMO, *Il diritto del lavoro tra Costituzione nazionale e Carte Europee dei diritti: un diritto "aperto" e "multilivello"*, in *Rass. Dir. pubblico europeo*, 2008, pp. 61 ss.; R. DE LUCA TAMAJO, *I diritti sociali fondamentali nell'ordinamento comunitario e nella Costituzione italiana*, in *Rass. Dir. pubblico europeo*, 2008, pp. 3 ss.; S. GIUBBONI, *I diritti sociali tra Costituzione italiana e ordinamento dell'Unione Europea*, in *Riv. critica dir. lav.*, 2008, pp. 1119 ss.; L. MONTUSCHI, *La Costituzione e i lavori*, in *Riv. it. Dir. lav.*, 2009, pp. 153 ss.; S. GIUBBONI, *Note sul diritto al lavoro tra Costituzione italiana e ordinamento comunitario*, in *Rass. Giur. Umbra*, 2006, pp. 687 ss.; S. GIUBBONI, *Il primo dei diritti sociali – Riflessioni sul diritto al lavoro tra costituzione italiana e ordinamento europeo*, in *Informazione prev.*, 2006, pp. 287 ss.; C. SMURAGLIA, *Il lavoro nella Costituzione*, in *Riv. giur. Lav.*, 2007, pp. 425 ss.; C. ALESSI, *L'art. 4 della Costituzione e il diritto al lavoro*, in *Jus*, 2006, pp. 127 ss.; A. MARTINI, *Il lavoro tra diritto e libertà individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *Argomenti dir. lav.*, 2006, pp. 173 ss.

⁹⁴ In tal senso E. CATERINI, *Il negozio giuridico di ricerca*, cit., p. 42, il quale richiama, sulla stessa posizione C. AMIRANTE, *Ricerca scientifica e Costituzione*, Cosenza, 1990, p. 17.

⁹⁵ In tal senso C. AMIRANTE, *ibidem*, il quale afferma che la cultura è fattore di eguaglianza effettiva tra gli uomini e J.RIFKIN, *L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy*, Milano, 2000, il quale sottolinea che il lavoro deve essere agevolato dalla Repubblica attraverso il supporto alle iniziative individuali e, soprattutto, attraverso il riconoscimento di rilevanza giuridico-patrimoniale alle idee ed alle conoscenze.

⁹⁶ Il concetto di "scienza" viene riferito sia alle scienze esatte e che a quelle sperimentali; il termine "arte" è invece riconnesso ad ogni manifestazione artistica, indipendentemente dal genere e dalla materia di riferimento (cfr. A. CERRI, *Arte e scienza (libertà di)*, in *Enc. Giur. Treccani*, Torino, 1988). L'arte e la scienza sono tra loro intimamente collegate, anche se presentano specifiche peculiarità: "[la libertà d'arte] presuppone la

in questo modo riconosce l'essenza dello *status personae*, poiché non vi è dignità se alla persona non sono riconosciute le espressioni più intime della sfera emozionale e razionale⁹⁷.

Quando si parla di libertà di scienza e di tecnica si prende in considerazione la singola fattispecie di attività di ricerca scientifica libera, purché orientata allo sviluppo della persona. Quando si discorre di promozione, viceversa, si richiede alla Repubblica un ruolo attivo, finalizzato al perseguimento di uno scopo utile socialmente, secondo i valori della Costituzione. Mentre la libertà di ricerca esprime l'atto giuridico di ricerca in senso stretto, la promozione della ricerca scientifica e tecnica si realizza per il tramite del negozio giuridico. Tale conclusione è desumibile dall'interpretazione dell'art. 9 Cost., che attribuisce alla Repubblica il ruolo di promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica ed indica come scopi dell'azione di promozione statale i valori della Carta fondamentale⁹⁸. Gli

conoscenza della «legge» scientifica e del problema posto dalla filosofia ma, nella sintesi tra la diade, aggiunge una componente intuitiva [...]. Ciò mette in luce come l'arte non sia scevra dalla scienza. Ma la scienza, in quanto legge ordinante, certa e rigorosa, è coniata in considerazione del momento ideale assieme a quello fattuale: non v'è legge senza eccezione e senza giudizio sui concetti e sulle cose. [...] L'arte ha bisogno della legge (che presuppone), la scienza ha bisogno della rappresentazione (ossia del concetto, dell'arte) per scoprire la legge. Il fenomeno è circolare, e nella triade la filosofia pone la questione, la scienza si rappresenta un'idea da verificare per concettualizzarle, l'arte s'appropria delle premesse filosofiche e scientifiche e rende esistente l'idea" (E. CATERINI, cit., pp. 55-57).

⁹⁷ È stato sottolineato (F. BONIFACIO, *La ricerca scientifica*, in *L'Istruzione pubblica* - Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, Vicenza, 1967, pp. 277 ss.) che l'art. 33 rappresenta una polemica presa di distanza sia dall'astensionismo del liberalismo fascista, sia dal principio fascista di assoluta subordinazione della cultura alla forza politica dominante. Esistono diverse opinioni in merito al valore ed all'efficacia della norma. Taluni (F. BONIFACIO, *La ricerca scientifica*, cit., p. 279) hanno visto nell'esistenza di una specifica previsione normativa della libertà della scienza, in aggiunta alla più generale garanzia della libertà di manifestare il proprio pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione, una sorta di tutela rafforzata (A. CERRI, *Arte e scienza (libertà di)*, cit.). Altri (M. NIGRO, *Lo Stato italiano e la ricerca scientifica*, cit., pp. 740 ss.; F. MERUSI, *Commento all'art. 9 della Costituzione*, in *Comm. Cost. Branca*, Bologna, 1975, pp. 434 ss.) hanno sottolineato il carattere di affermazione generale, se non generica, di questa norma. La circostanza stessa che la norma relativa alla libertà della scienza operi un riferimento alla libertà di insegnamento dimostrerebbe la scarsa sensibilità del Costituente per i problemi centrali della ricerca scientifica, quali il rapporto tra cultura e scienza, il processo di determinazione dell'indirizzo politico, il rapporto tra ricerca scientifica e istituzioni pubbliche in cui essa viene organizzata. La formulazione dell'art. 33 sarebbe semplicistica, in quanto la libertà della scienza verrebbe concepita solo come libertà del ricercatore rispetto alla possibile invasione del potere pubblico. Scarsamente considerata sarebbe invece la tutela della libertà della ricerca, nel caso dell'esistenza di istituzioni pubbliche di ricerca. L'art. 33 u.c. conterrebbe infatti soltanto una tutela di tipo indiretto e riconoscerebbe alle istituzioni d'alta cultura e alle università il diritto di darsi ordinamenti di tipo autonomo. Del tutto al di fuori della previsione costituzionale resterebbe il problema di assicurare ai ricercatori la possibilità di partecipare al momento decisionale dell'oggetto della ricerca (F. MERUSI, op. ult. cit., p. 437). Cfr. altresì M. CROCE, *Le libertà garantite dall'art. 33 cost. nella dialettica irrisolta (e irrisolvibile?) individualismo-comunitarismo*, in *Dir. pubbl.*, 2009, pp. 895 ss.; G. DI GENIO, *L'art. 33 cost. come espressione di un «modello pluralista integrato»*, in *Corti salernitane*, 2008, pp. 246 ss.

⁹⁸ Cfr. C. MORTATI, *Principi fondamentali*, cit., pp. 2 ss. e P. PERLINGIERI, *Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 1991, pp. 35, 91 e 95 ss. L'art. 9 Cost. opererebbe un

interventi ed il controllo dello Stato sull'attività scientifica dovranno rispecchiare i due profili positivo e negativo, tra loro inscindibili, dell'attività di ricerca. Sotto il primo aspetto sarà necessaria un'azione promozionale tesa a realizzare obiettivi scientifici; sul secondo fronte, viceversa, sarà necessario tutelare l'autonomia del ricercatore e garantire a quest'ultimo un'indipendenza d'azione nell'attività di ricerca.

La libertà di cui presa in considerazione dalla Costituzione attiene all'arte ed alla scienza nonché alle connesse attività umane di ricerca. Nulla si dice invece in merito alla libertà di tecnica, la quale, benché non riconosciuta dalla Costituzione come valore-principio, merita promozione da parte della Repubblica in quanto fattore di sviluppo sociale, economico e politico dell'individuo⁹⁹.

È possibile chiedersi se il termine scienza contenuto negli articoli 9 e 33 Cost. debba essere inteso in un'accezione ampia ovvero se debba distinguersi nettamente tra scienza e tecnica. Qualora si propendesse per la seconda soluzione, dovrebbe essere affrontata l'ulteriore questione relativa alle motivazioni alla base della differenziazione. A sommo parere della scrivente è possibile individuare una distinzione funzionale tra scienza e tecnica. La prima persegue la finalità di ampliare i confini della conoscenza, senza prefigurarsi uno scopo pratico, ed è caratterizzata dal fondamentale elemento della novità, quale apporto innovativo senza precedenti nelle manifestazioni dell'intelletto umano¹⁰⁰. La

riferimento allo Stato-comunità, allo spirito unitario e all'identità etnica e culturale del popolo italiano. Nella norma sarebbero sintetizzate la forma di Stato Repubblicana e i valori caratterizzanti la convivenza civile e politica della Nazione, come la democraticità, il personalismo, il solidarismo, l'eguaglianza, i diritti di libertà. Tali caratteri sarebbero immodificabili poiché parte consustanziale della scelta costituzionale del Paese. Lo sviluppo e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica devono dunque essere diretti al perseguimento dei valori sintetizzati nell'art. 9 Cost. e, più in generale, dei valori della Carta Fondamentale. Sul punto cfr. E. CATERINI, op. cit., p. 54.

⁹⁹ Si vedano in tal senso C.Cost., 13 luglio 1994, n. 290, in *Giur. Cost.*, 1994, pp. 2535 ss.; TAR Lazio, 22 giugno 1989, n. 986, in *Trib. Amm. Reg.*, 1989, pp. 2194 ss.

¹⁰⁰ Il requisito della novità è l'elemento essenziale per l'applicabilità del regime della proprietà intellettuale. In proposito si veda il Codice della Proprietà industriale (d.lgs 30/2005) e, segnatamente, gli artt. 32 e 35 in materia di disegni e modelli industriali, l'art. 46 in materia di brevetti di invenzioni industriali, l'art. 103 in materia di varietà vegetali. In materia di brevetto europeo il requisito della novità è richiesto dall'art. 54 della CBE (Convenzione sul Brevetto Europeo) conclusa a Monaco il 29 novembre 2000. Sulla novità si rinvengono disposizioni anche nella Direttiva 98/44 CEE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (considerando n. 22), nel Regolamento CE n. 2245/2002 in materia di disegni e modelli comunitari (art. 1, co. 2), nel Regolamento CE n. 6/2002 sempre in materia di disegni e modelli comunitari (considerando nn. 12 e 20 e artt. 4 co. 2 e 5), nella Direttiva n. 98/71/CE anch'essa relativa a disegni e modelli comunitari (considerando nn. 9 e 12 e artt. 3 co. 3 e 4), nel Regolamento CE n. 874/2009 riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (considerando n. 6 e art. 19 co. 2). Si ritiene che il tema della novità estrinseca (l'invenzione non deve essere già stata ritrovata in qualunque tempo, luogo e modo) ed intrinseca (il trovato deve essere originale, cioè non deve essere neppure implicitamente

tecnica viceversa ha come punto di partenza un problema pratico che necessita di essere risolto mediante l'applicazione delle conoscenze acquisite¹⁰¹. Può dunque correttamente ritenersi che la tecnica presupponga la scienza dal momento che l'applicazione della legge scientifica necessariamente presuppone la sua scoperta¹⁰². La tecnica si configura quindi come applicazione della conoscenza scientifica ai fini della soluzione di una questione pratica¹⁰³.

La differenza funzionale tra la scienza e la tecnica incide sulla loro meritevolezza di tutela. La scienza rappresenta un percorso innovativo del pensiero e necessita di uno stato

ricompreso nel comune patrimonio tecnologico), in differenti misure e modalità, rappresenti l'elemento discriminante della tutela esclusiva, rispetto allo stato della tecnica che, in quanto divulgata, appartiene al perito medio. Cfr. C. BACCHINI, *Nullità del brevetto: nullità per carenza di novità ed insufficienza di descrizione* (Nota a Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2010, n. 23592, *Snap-on Deutschland Holding GmbH c. Soc. costruz. elettromeccaniche B.*), in *Dir. ind.*, 2011, pp. 439 ss.; V. JANDOLI, *L'esame dell'altezza inventiva*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, pp. 280 ss.; G. FLORIDIA, *I requisiti di registrabilità*, in *Dir. Ind.*, 2002, pp. 113 ss.; F. SEBASTIO, *Originalità di un brevetto e concorrenza*, in *Giust. Civ.*, 2002, pp. 703 ss.; M. FRANZOSI, *Novità e non ovvietà-Lo stato della tecnica*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, pp. 63 ss.; G. VALCAVI, *Intorno ai concetti di novità estrinseca e d'originalità, nella nuova disciplina dei brevetti per invenzioni industriali*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, pp. 167 ss.; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Tratt. Dir. Civ. comm.*, in *Tratt. Dir. Civ. comm.*, dir. da A. CICU e F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, Milano, 1990, in particolare pp. 146 ss.; G. GUGLIEMETTI, *Le invenzioni ed i modelli dopo la riforma del 1979*, Torino, 1982, in particolare pp. 43 ss. In giurisprudenza si veda sul concetto di altezza inventiva Trib. Torino 16 luglio 2007, in *Giur. Dir. Ind.*, 2007, pp. 909 ss.; sul rapporto tra novità ed attività inventiva Trib. Venezia 14 luglio 2005, in *Giur. Dir. Ind.* 2006, pp. 462 ss.; sulla predivulgazione quale causa ostativa alla brevettabilità del trovato Trib. Catania 29 settembre 2006, in *Giur. Dir. ind.*, 2007, pp. 404 ss.

¹⁰¹ Sul punto di vedano le relazioni di B. RICHTER, *Dalla ricerca alle nuove tecnologie*, e S.C.C.TING, *La ricerca di oggi è la tecnologia di domani*, tenute in occasione del convegno *Dieci Nobel per il futuro. Scienza, Economia, Etica per il prossimo secolo*, Milano, 7 e 8 dicembre 1993.

¹⁰² Cfr. F. CARNELUTTI, *Arte e scienza*, in *Arte e scienza*, (a cura di) A. GUZZO, Firenze, 1954, in *Quaderni di San Giorgio*, 8, p. 27: "Può in altri termini la scienza essere implicita, anzi involuta nella tecnica; essere insomma una scienza in nuce, anzi che in vitro, ma non può non essere". Tale affermazione non implica che i risultati della tecnica possano essere giuridicamente tutelati anche in mancanza di un *quid novi*. L'innovatività rappresenta presupposto imprescindibile anche per la tutela giuridica dei risultati del progresso tecnico e il risultato inventivo deve essere esito di un percorso intellettuale che offra utilità all'umanità. È evidente che la componente inventiva si attingerà in maniera differente a seconda che ci si trovi di fronte ad un'attività di ricerca scientifica o tecnica. Infatti la tecnica non si occupa della scoperta di una legge scientifica, ma si limita a svilupparne un'applicazione. La portata innovativa del progresso tecnico non potrà che essere rappresentata, pertanto, da un'innovativa applicazione di una legge preesistente, idonea ad offrire un'utilità per l'umanità distinta rispetto a quella offerta dalla legge in sé considerata. Risulta dunque agevole tracciare la distinzione tra scoperta ed invenzione: se ambedue sono caratterizzate dalla presenza di un *quid novi*, la prima è finalizzata alla scoperta di una legge mentre la seconda mira a sviluppare le potenzialità offerte dalle leggi scientifiche la cui esistenza è stata scoperta. Ciò spiega la tutela giuridica riconosciuta all'autore di un'opera dell'ingegno "nuova" in quanto idonea ad accrescere la conoscenza. Il diverso scopo dell'agire umano spiega tuttavia una differenziazione delle tutela per le varie tipologie di opere (industriali, letterarie...).

¹⁰³ In virtù del rapporto di "dipendenza" tra scienza e tecnica, che veda la prima quale presupposto della seconda, quest'ultima è stata definita come "governo delle conoscenze" scientifiche (E. CATERINI, op. cit., p. 51). Tale peculiare aspetto della tecnica emerge quando ci si trovi ad interpretare l'art. 46 del Codice della Proprietà industriale, laddove si afferma che sussiste attività inventiva solo qualora l'invenzione non sia compresa nello stato della tecnica, inteso come l'insieme di tutto ciò che sia reso accessibile, e quindi noto, nel

di libertà di per sé meritevole di tutela¹⁰⁴. L'attività di ricerca scientifica è dunque lecita e meritevole proprio in quanto libera nella sua azione e priva di scopi immediati, benché prefigurabili. Sulla libertà di scienza non può aversi pertanto giudizio di meritevolezza dell'atto giuridico, dal momento che la meritevolezza è *in re ipsa*, sebbene operante nei limiti della tutela della dignità umana. Un giudizio di meritevolezza potrà aversi allorché l'attività di ricerca produca effetti, abbia una funzione o uno scopo, poiché questi ultimi dovranno essere conformi ai principi dell'ordinamento¹⁰⁵.

In senso del tutto opposto, la tecnica si atteggia a strumento di soluzione di un problema pratico mediante l'applicazione della conoscenza scientifica preesistente. Essa svolge dunque una funzione sociale direttamente ricollegabile all'importanza della questione da risolvere ed all'utilità sociale di tale soluzione. Da tanto discende che la meritevolezza della tecnica non è ontologica ma funzionale. Ne consegue che l'attività di ricerca tecnica, pur se libera al pari della ricerca scientifica, è lecita e meritevole di tutela solo se finalizzata alla realizzazione degli scopi e dei valori della Costituzione.

Invero anche la ricerca scientifica è diretta alla realizzazione dei principi della Costituzione, ma tale finalizzazione coincide con il momento stesso dell'efficacia giuridica¹⁰⁶. La circostanza che la ricerca scientifica sia implicitamente e indirettamente volta alla tutela dei valori costituzionali conferisce rilevanza giuridica all'attività di ricerca scientifica stessa, la quale è svolta a tutela dello *status personae*.

Non può dubitarsi che nella ricerca scientifica sia insito un elevato grado di aleatorietà, dal momento che l'attività di ricerca può condurre a risultati incompatibili con i valori fondanti dell'ordinamento giuridico. Il rischio potrebbe essere ovviato ponendo la realizzazione dei valori costituzionali quale scopo immediato e diretto della ricerca scientifica. Tuttavia tale soluzione sarebbe concretamente irrealizzabile, dal momento che

territorio dello Stato o all'estero prima della presentazione della domanda di brevetto. Sul punto si rinvia alla bibliografia citata nella nota 100.

¹⁰⁴ Cfr. E. CATERINI, op. cit., p. 51.

¹⁰⁵ Differente è la questione relativa alla rilevanza giuridica della ricerca scientifica e tecnica promossa dalla Repubblica, avente uno scopo ontologicamente determinato e pratico, anche di carattere patrimoniale, per il quale si pone un problema di efficacia giuridica, di liceità e meritevolezza dell'atto, del rapporto e della causa. Sul punto si rinvia a E. CATERINI, op. cit., p. 54. Sull'incidenza dell'interesse pubblico nell'attività di ricerca attraverso lo strumento della programmazione si veda A. FEDERICO, *Autonomia negoziale e discrezionalità amministrativa – gli accordi tra privati e pubbliche amministrazioni*, Napoli, 1999, pp. 117 ss. e P. PERLINGIERI, *Incidenza della programmazione sulle situazioni giuridiche del privato*, Camerino, 1972, pp. 161 ss.

non sono noti *a priori* i risultati cui la ricerca possa condurre. Una finalizzazione diretta della ricerca scientifica alla tutela dei valori costituzionali potrebbe ipotizzarsi solo se si prendessero in considerazione i risultati che, secondo un ragionamento probabilistico, potrebbero derivare dalla ricerca scientifica medesima. Un simile approccio non è tuttavia idoneo ad evitare concretamente i rischi di incompatibilità tra i risultati della ricerca ed i valori fondanti dell'ordinamento: l'attività scientifica potrebbe infatti condurre a risultati non previsti *a priori* e lesivi dei principi costituzionali. Peraltro nelle diverse materie è presente una differente probabilità di aggressione ai valori fondanti l'ordinamento: dunque anche la finalizzazione indiretta della ricerca alla realizzazione dei valori costituzionali presenta un differente grado di definizione che varia a seconda della concreta attività¹⁰⁷.

Quale conclusione provvisoria della disamina fin qui condotta può dunque affermarsi che le norme costituzionali assolvono, con riferimento all'attività di ricerca scientifica e tecnica, una duplice funzione, dal momento che si occupano da un lato della libertà e dall'altro della promozione della scienza e della tecnica¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Sulla distinzione tra rilevanza ed efficacia giuridica del fatto v. P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2005, pp. 55 ss.

¹⁰⁷ Tra i settori ove maggiormente probabile risulta la lesione dei valori costituzionali si collocano la ricerca genetica e la ricerca medico-farmaceutica. In proposito celebre è il caso *Moore v. The Regents of the University of California et al.* deciso dalla *Supreme Court of the State of California* (S006987, p. 23). John Moore, uomo d'affari americano, curato per un tumore alla milza, subì l'asportazione della stessa da parte dei medici, i quali scoprirono che l'organo asportato produceva delle proteine (linfociti T) utili alla produzione di alcuni ritrovati farmaceutici, prontamente brevettati. John Moore richiese allora una partecipazione agli utili ricavati dai brevetti, essendo proprietario delle parti staccate dal proprio corpo. Le Corti statunitensi negarono tale diritto e riconobbero solo un risarcimento per violazione dell'obbligo fiduciario del medico verso il paziente non informato. In proposito si rinvia a S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, p. 179 ss.; M. PAGANELLI, *Alla volta di Frankenstein: biotecnologie e proprietà (di parti) del corpo* (Nota a Court of Appeals [USA] California, 31 luglio 1988, Moore c. Univ. studi California), in *Foro It.*, 1989, IV, pp. 417 ss.; B. EDELMAN, *Discutendo il caso Moore*, in *Riv. critica dir. privato*, 1989, pp. 469 ss. Sul rapporto tra valori costituzionali e ricerca scientifica si vedano tra gli altri F. PARENTE, *La "biogiuridicità" della vita nascente tra "libertà" della ricerca biomedica e "dinamismo" della tutela dei valori esistenziali dell'uomo*, in *Annali facoltà di giurisprudenza di Taranto*, 2009, pp. 343 ss.; L. NIVARRA, *Autonomia (biogiuridica) e tutela della persona*, in *Europa e diritto privato*, 2009, pp. 719 ss.; A. NICOLUSSI, *Lo sviluppo della persona umana come valore costituzionale e il c.d. biodiritto*, in *Europa e dir. privato*, 2009, pp. 1 ss.; C. GHIONNI, *Le parti separate dal corpo umano tra proprietà e diritto alla salute* (Nota a Trib. Napoli, 14 gennaio 2005, G.E. c. Univ. Studi Napoli), in *Dir. e giur.*, 2008, pp. 300 ss.; F. DI MARZIO, *Manipolazioni genetiche della vita umana – Legittimazione e possibilità di discorso giuridico*, in *Riv. critica dir. privato*, 2003, pp. 521 ss.; G. OPPO, *Scienza, diritto, vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, pp. 11 ss.

¹⁰⁸ La tutela costituzionale della ricerca scientifica è strettamente collegata alle questioni concernenti l'attribuzione, ad opera dell'art. 117 cost., di una potestà concorrente tra Stato e Regioni in materia di "ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi". Cfr. G. DIMITRI, *Ricerca scientifica*, in *Studium Iuris*, 2006, pp. 722 ss.; C. LOMBARDI, *Regioni e ricerca scientifica, ovvero l'"eclissi delle materie"?*, in *Giur. Cost.*, 2006, pp. 1240 ss.; G. FARES, *Ricerca scientifica ed innovazione tecnologica nel nuovo riparto di competenze fra Stato e Regioni*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2005, pp. 1795 ss.; L. VIOLINI, *Regioni e ricerca scientifica, ovvero "riforma Bassanini v. riforma costituzionale"*, in *Le Regioni*, 2001, pp. 422 ss. Un criterio per la soluzione delle controversie

3. Il principio lavorista ed il ruolo della ricerca scientifica e tecnica nei rapporti patrimoniali

La ricerca scientifica e tecnica assume un ruolo determinante nel complesso assetto dei rapporti patrimoniali grazie al principio lavorista e diviene uno strumento indispensabile alla realizzazione della democrazia industriale¹⁰⁹ del Paese in una società tecnologica.

Assume particolare rilievo la diffusione delle conoscenze attraverso la quale lo stato della tecnica¹¹⁰ diviene patrimonio comune a tutti i consociati e, conseguentemente, bene

sorte in relazione alla competenza concorrente in materia di ricerca è stato elaborato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 423/2004 (in *Cons. St.*, 2004, II, 2391 ss.), in cui si afferma che la ricerca scientifica deve essere considerata “non solo una materia, ma anche un valore costituzionalmente protetto, in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati”.

¹⁰⁹ Con il concetto di democrazia industriale si esprime un'esigenza di democratizzazione anche del sistema imprenditoriale, intesa come momento di reale crescita della democrazia di un paese. In proposito Norberto Bobbio sosteneva che lo sviluppo del sistema democratico in un dato paese dovrebbe essere valutato sulla base dello spazio in cui i cittadini possano esercitare i diritti democratici. Il processo di democratizzazione non potrebbe dirsi compiuto qualora permangano i due grandi blocchi di potere tipici delle società avanzate: l'impresa e l'apparato amministrativo [N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Torino, 1991 pp. 15 ss. e ID., *L'età dei diritti*, Torino, 1990, pp. 129 ss.].

¹¹⁰ Si vedano in proposito gli articoli 46 e 48 del Codice della Proprietà Industriale, ove si definisce stato della tecnica tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, un'utilizzazione o qualsiasi altro mezzo ovvero mediante la presentazione di una domanda di brevetto nazionale, europeo o internazionale, avente data di deposito anteriore alla domanda di brevetto, pubblicata o resa accessibile al pubblico (sul punto v. Trib.Torino 13 aprile 2006, in *Foro It.*, 2006, pp. 2561 ss.). Un trovato è considerato come implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, esso non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica. Si è affermato (Trib. Vicenza 7 maggio 1993, in *Giur. Dir. ind.*, 1994, pp. 324 ss.) che anche la comunicazione ad un solo destinatario non tenuto al segreto equivale a conoscibilità del pubblico, in considerazione anche delle potenzialità di propagazione delle conoscenze. Viceversa (App. Milano 21 marzo 2006, in *Giur. It.*, 2007, pp. 394 ss. e *Giur. Dir. ind.*, 2007, pp. 219 ss.) si è ritenuto che la presenza di un prototipo in uno stand di esposizione nella parte non aperta al pubblico, con singola segnalazione ai clienti, non sia sufficiente ad integrare la sussistenza di una comunicazione del trovato ad un numero indeterminato di persone. Sempre in tema di altezza inventiva si è definita (Cass., sez. I, n. 17907 del 30 luglio 2010, in *Giust. Civ. mass.* 2010, pp. 1081 ss. e Cass., sez. I, n. 25351 del 17 ottobre 2008, in *Foro It.*, 2008, pp. 3456 ss.) come invenzione di combinazione quella in cui lo sforzo inventivo consiste nel cogliere in una pluralità di elementi o mezzi diversi, benché in tutto o in parte già noti, un principio che consenta di ottenere un risultato nuovo attraverso la loro combinazione originale. In tal caso l'altezza inventiva necessaria per la brevettazione sussisterà allorché si accerti che il principio ricavato dai dati già noti non sia alla portata di qualsiasi tecnico, in quanto non risulti evidente dallo stato della tecnica. Allo stesso modo presenteranno la necessaria altezza inventiva le invenzioni di combinazione che, facendo applicazione di una formula nota ad un processo anch'esso noto, determinino la produzione di un *quid novi*, consistente in un progresso dello stato della tecnica tale da non apparire ovvio ad una persona esperta del ramo. La novità quale requisito indispensabile per la brevettabilità dell'invenzione non deve dunque essere intesa in senso assoluto (Cass., sez. I, 11 dicembre 1999 n. 13863, in *Giust. Civ. Mass.* 1999, pp. 2485 ss.). La traslazione di un'idea inventiva dal campo di originaria applicazione ad altro settore può assurgere a livello di invenzione brevettabile, quando conduca ad

giuridico individuale e collettivo¹¹¹. Lo studio delle situazioni giuridiche aventi ad oggetto il “bene conoscenza”, specie in termini di teoria della circolazione giuridica e di impatto sul gioco della concorrenza, spiega la portata del vantaggio accordato allo scopritore o all’inventore in termini di privativa. Quest’ultima è infatti uno degli strumenti per incentivare e promuovere il lavoro impiegato nell’attività di ricerca nonché per l’equa distribuzione dei suoi costi¹¹². Il negozio giuridico si atteggia dunque a strumento idoneo ad

un risultato nuovo rispetto a quanto immediatamente conseguibile con la mera applicazione dei principi desumibili dallo stato della tecnica precedente ed implichi uno sforzo inventivo volto al superamento di un problema tecnico, insito nel trasferimento medesimo e nelle difficoltà di adottare quel metodo o principio in un campo di applicazione diverso, avente distinte e peculiari esigenze tecniche (Trib. Firenze 27 novembre 2006, in *Giur. Dir. ind.*, 2007, pp. 521 ss.).

¹¹¹ Il Settimo Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2013, approvato dal Parlamento Europeo il 18 dicembre 2006, ha fatto propria tale esigenza di diffusione della conoscenza. Non a caso il problema del trasferimento del sapere riveste un’importanza primaria nel Regolamento (CE) N. 1906/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che reca le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo Programma Quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca. In proposito il Regolamento dedica un intero capo, il terzo, alla diffusione, all’utilizzo ed ai diritti di accesso ai risultati della ricerca svolta dai partecipanti alle azioni comunitarie. Il trasferimento del sapere assume un rilievo talmente pregnante da giustificare una disciplina “stratificata” della diffusione della conoscenza: mentre il Regolamento detta la disciplina di principio, contemperando la tutela dell’interesse collettivo alla diffusione del sapere con i diritti di proprietà intellettuale dei beneficiari del finanziamento alla ricerca, la Convenzione di Sovvenzione e l’Accordo consortile dettano la disciplina di dettaglio per il trasferimento dei risultati della ricerca, compatibilmente con i principi sanciti nel Regolamento. Più specificamente il Regolamento (art. 46) prevede un obbligo in capo ai beneficiari dei finanziamenti di garantire la diffusione quanto più rapida possibile delle conoscenze acquisite. Qualora i partecipanti omettano di diffondere il sapere acquisito la Commissione potrà occuparsi direttamente della diffusione delle conoscenze sviluppate. Il Regolamento opera un contemperamento tra l’obbligo di diffusione della conoscenza, posto a tutela di un interesse generale, e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale dei beneficiari dei finanziamenti, e prevede che le attività di diffusione debbano essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, con gli obblighi di riservatezza e con i legittimi interessi del proprietario delle conoscenze acquisite. In proposito si istituisce un’apposita procedura di notifica finalizzata alla diffusione del sapere: nel caso di progetti congiunti l’attività diffusiva deve preventivamente essere notificata agli altri partecipanti che possono opporsi se ritengono lesi in maniera significativa i propri interessi. L’attività di diffusione potrà avere luogo solo adottando misure idonee a tutelare gli interessi potenzialmente lesi a causa della diffusione. In linea con i principi fissati nel Regolamento, la Convenzione di sovvenzione (art. 20 del Regolamento), stipulata tra la Commissione ed i soggetti beneficiari del finanziamento, definisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti alle azioni comunitarie relativamente all’accesso, all’utilizzo ed alla diffusione del sapere, nella misura in cui tali diritti ed obblighi non siano già fissati nel Regolamento stesso. A tal fine la convenzione impone la presentazione alla Commissione di un piano di utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite. Nel rispetto delle norme generali e di principio in tema di diffusione previste dal Regolamento e dalla Convenzione di Sovvenzione, si riconosce ai beneficiari la possibilità (art. 24) di prevedere nell’accordo consortile una disciplina convenzionale della diffusione, valorizzazione e del diritto di accesso alle conoscenze sviluppate. Ai partecipanti viene in ogni caso riconosciuta la proprietà delle conoscenze acquisite nell’ambito delle azioni finanziate con fondi comunitari, salve alcune ipotesi tassativamente previste (art. 39, c. 3, del Regolamento) in cui il diritto di proprietà è posto in capo alla Comunità Europea.

¹¹² Una risalente sentenza del Corte Costituzionale (C.Cost. del 20 marzo 1978, n. 20, in *Giur. Cost.*, 1978, pp. 446 ss.) si esprime sulla congruità del sistema che ripartisce le spese per la ricerca attraverso lo strumento della privativa, affermando che la netta contrapposizione tra interesse dell’inventore a sfruttare in regime di esclusiva il risultato della propria attività di ricerca e interesse della collettività alla libera utilizzazione di tale risultato deriverebbe esclusivamente da una visione ormai obsoleta della funzione dei diritti di privativa. La

operare, alla luce dei principi costituzionali ed internazionali, un bilanciamento tra la promozione del lavoro di ricerca e l'impiego sociale dei suoi risultati, tra l'interesse individuale dello scopritore e quello collettivo all'utilizzo dei risultati della ricerca.

Il principio lavorista, riletto alla luce della necessità di un accrescimento delle conoscenze tecnologiche, modifica il contenuto dell'attività lavorativa sia sotto il profilo ontologico che sotto quello funzionale¹¹³. L'attività di ricerca incide direttamente sul contenuto del rapporto di lavoro, poiché l'apprendimento costante dello stato della tecnica diviene un dato strutturale della prestazione lavorativa. Si modifica la tipologia di apporto al sistema produttivo e muta il significato del termine "collaborare" di cui all'art. 46 della Costituzione. Non si assiste più ad una contrapposizione tra l'interesse del lavoro e l'interesse del capitale¹¹⁴. Quest'ultimo viene anzi impiegato secondo le scelte di strategia industriale che coinvolgono le competenze tecniche del lavoro. La classe lavoratrice si evolve da monopolista della forza-lavoro a monopolista dell'intelligenza-lavoro e non si presenta più come mera destinataria della direzione aziendale. Essa partecipa anzi direttamente alla gestione ed alla definizione delle strategie industriali, secondo modalità e misure variabili anche in considerazione degli interessi coinvolti nella produzione.

finalità del riconoscimento dei diritti patrimoniali derivanti dalla brevettazione, infatti, è quella di incentivare la ricerca coprendo le ingenti spese che comportano la sua organizzazione ed il suo svolgimento.

¹¹³ In tal senso E. CATRINI, op. cit., p. 60.

¹¹⁴ In Assemblea Costituente si ebbe, in merito alla formulazione dell'art. 46, un dibattito circa la forma e la portata della collaborazione operaia alla gestione aziendale, con particolare riguardo al problema della conflittualità o compatibilità degli interessi facenti capo all'impresa ed al lavoro. Cfr. L. MENGONI, *Democrazia industriale: conflitto e partecipazione?*, in *Mondoperaio*, 1983, n.7-8, pp. 25 ss.; M.J. BONELLI, *Partecipazione operaia e diritto dell'impresa*, Milano, 1983, *passim*; G. GHEZZI, *Artt. 45-47 cost.*, in *Comm. Della Cost.*, G.BRANCA (a cura di), Bologna-Roma, 1980, pp. 69 ss.; P. CRAVERI, *Sindacato e istituzioni nel dopoguerra*, Bologna, 1977, pp. 109 ss. e 147 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese: profili di diritto interno e comunitario*, in *Rass. Parl.*, 1977, pp. 13 ss.; P. RESCIGNO, *Pluralismo e rappresentanza*, in *Il Progetto*, nn. 55-56. Oggi la contrapposizione emersa in sede di Assemblea Costituente tra interesse dell'impresa e del lavoro deve ritenersi superata dal nuovo ruolo che il lavoro svolge nella produzione. La partecipazione alla gestione è infatti ormai elemento indispensabile per conseguire l'efficienza aziendale e favorire l'adattamento dell'organizzazione aziendale all'innovazione tecnologica, all'ampliamento dei mercati ed al nuovo ruolo delle professionalità aziendali. Cfr. anche A. PEDRAZZOLI, *Partecipazione, costituzione economica e art. 46 cost. - Chiose e distinzioni sul declino di un'idea*, in *Riv. It. Dir. lav.*, 2005, I, pp. 427 ss.; O. MAZZOTTA, *La democrazia industriale e le regole del gioco*, in *Riv. It. Dir. lav.*, 2006, I, pp. 426 ss.; M. NAPOLI (a cura di), *Il pacchetto Treu: Commentario sistematico*, in *Nuove leggi civili*, 2008, pp. 843 ss.; A. PIZZOFRERATO, *Partecipazione dei lavoratori, nuovi modelli di governante e democrazia economica*, in *Riv. It. Dir. lav.*, 2005, I, pp. 243 ss.; C. ZOLI, *I diritti di informazione e di c.d. consultazione: il d.leg. 6 febbraio 2007 n. 25*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2008, pp. 161 ss.

Assume un ruolo determinante la normativa di derivazione comunitaria¹¹⁵, che impone, in favore dei lavoratori, specifici obblighi di informazione e consultazione concernenti, tra l'altro, le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro¹¹⁶. Nel novero di tali decisioni rientrano sicuramente quelle concernenti l'apporto di innovazioni tecnologiche all'azienda.

I risvolti dell'innovazione scientifica e tecnologica sul rapporto di lavoro rendono necessaria, ad avviso di chi scrive, la diffusione di sistemi di partecipazione forte dei lavoratori nelle scelte gestionali dell'azienda¹¹⁷. La proprietà aziendale dovrà includere nella

¹¹⁵ Sfociata da ultimo nell'emanazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione ed alla consultazione dei lavoratori, attuata in Italia con il D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. Sul punto si vedano E. ALES, *Informazione e consultazione nell'impresa: diritto dei lavoratori o dovere del datore di lavoro? Un'analisi comparata*, in *Riv. It. Dir. lav.*, 2009, I, 221 ss.; G. VERRECCHIA, *Informazione e consultazione dei lavoratori: i minimi inderogabili nel d.lgs. 25 del 2007*; in *Diritti, lavori, mercati*, 2008, pp. 339 ss.; C. COMINATO, *Il decreto n. 25 del 2007 che recepisce la direttiva 2002/14/CE: informazione e consultazione dei lavoratori tra legge e contrattazione collettiva*, in *Studium Iuris*, 2008, pp. 410 ss.; AA.VV., *L'impresa di fronte all'informazione e consultazione dei lavoratori d.lgs 6 febbraio 2007 n. 25. I diritti di informazione e di c.d. consultazione: il d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 25*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2008, I, pp. 161 ss.; S. BARTOLES – R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008, *passim*; A. CORRADO, *Attuazione della direttiva 2002/14/Ce che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (commento al d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 25)*, in *Guida al dir.*, 2007, fasc. 14, pp. 14 ss.; P. RAUSEI, *Nuovi obblighi di informazione e di consultazione*, in *Dir. e pratica lav.*, 2007, pp. 971 ss.

¹¹⁶ L'importanza e l'incisività della normativa comunitaria in materia di obblighi di informazione e consultazione ben si comprende avendo riguardo all'evoluzione storica che ha portato all'emanazione della normativa attualmente in vigore. Il percorso comunitario verso l'effettività dei diritti di informazione e consultazione, infatti, prende le mosse dalla Risoluzione del Consiglio sul Programma sociale che prevede l'adozione di misure idonee a "sviluppare la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alla vita delle imprese nella Comunità" e costituisce la premessa per le Direttive nn. 75/129 e 77/187 che impongono obblighi di informazione e consultazione, poi "evolutisi" in obblighi di negoziazione, agli imprenditori che abbiano interesse a porre in essere attività modificative dell'impresa (es: ristrutturazioni). Successivamente, a partire dal Dialogo sociale europeo del novembre 1985, le parti sociali (Ces, Unice e Ceep) hanno concordato sulla necessità di estendere la portata degli obblighi di informazione e consultazione anche alle ipotesi di introduzione di nuove tecnologie in conformità con la legislazione vigente, gli accordi e le prassi degli altri stati membri. In tale contesto il modello di partecipazione della classe operaia alla vita aziendale si è dimostrato un valido strumento per il miglioramento della sicurezza e della salute nei posti di lavoro. Su tali presupposti la c.d. "Carta sociale" ha attribuito all'informazione e consultazione il rango di diritti fondamentali dei lavoratori, collegandoli al raggiungimento di obiettivi di Politica sociale e di economia integrata. Ha visto così la luce la direttiva 2002/14/CE, recepita in Italia attraverso il D.lgs. 25/2007. La normativa italiana di attuazione dispone (art. 4 co. 3) che l'informazione e la consultazione debbano riguardare le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro. Alla luce dell'evoluzione della normativa comunitaria in tema di informazione e consultazione deve sicuramente ritenersi che tra le decisioni di cui all'art. 4 co. 3 rientrino le scelte relative all'introduzione nell'azienda di nuove tecnologie.

¹¹⁷ Con riferimento al coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte gestionali dell'azienda si distingue (L. GALLINO, *Dizionario di sociologia*, Torino, 1978, pp. 498 ss.) tra sistemi a partecipazione debole e sistemi a partecipazione forte. I primi sono quelli che attribuiscono ai lavoratori solo i diritti di informazione e consultazione riconosciuti, anche in attuazione delle direttive comunitarie, da norme di legge o contrattuali. In tali sistemi, tra i quali viene fatto rientrare quello Italiano, è generalmente prevista la costituzione di organismi, spesso paritetici, deputati all'informazione ed alla consultazione dei lavoratori e coinvolti in attività negoziali di gestione di particolari momenti della vita dell'impresa (quali ristrutturazioni aziendali con riduzione del

sua struttura il lavoro aziendale¹¹⁸. La gestione aziendale assumerà conseguentemente una configurazione complessa tanto sul piano soggettivo quanto su quello oggettivo.

4. La rilevanza comunitaria dell'attività di ricerca: brevi cenni.

L'attività di ricerca assume rilievo anche a livello comunitario. Gli articoli 179-190 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea sono dedicati alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico. Tali norme pongono l'attività di ricerca in diretta correlazione con lo sviluppo della competitività dell'impresa e con i riflessi sociali di tale sviluppo, tra i quali si annovera l'incremento dell'occupazione¹¹⁹. Il Settimo Programma Quadro (2007-2013)¹²⁰ predispone

personale e cessioni di rami d'azienda). In questo modo si realizza un sistema di relazioni industriali in grado di garantire, anche in occasione di vicende ad alto potenziale conflittuale, un consenso dei lavoratori alle decisioni dell'impresa. È inoltre possibile la risoluzione - spesso attraverso la composizione stragiudiziale - delle controversie tra lavoratori ed impresa. In alcuni casi, come in Italia, questi sistemi c.d. "deboli" vengono contrattualmente rafforzati, in considerazione dell'effettiva forza del sindacato, all'interno delle singole imprese o dei singoli comparti creando, di fatto, una codeterminazione delle rappresentanze dei lavoratori alle decisioni aziendali. Viceversa i sistemi a partecipazione forte, quale quello tedesco, riconoscono espressamente la codeterminazione e la stabile cooperazione delle rappresentanze dei lavoratori alle decisioni aziendali con la previsione, in determinate fattispecie, di doveri di informazione e consultazione, rafforzati dalla necessità di esprimere pareri, spesso vincolanti, su tali materie. Nell'attuale realtà economica e industriale la partecipazione alla gestione è elemento indispensabile per conseguire l'efficienza aziendale e favorire l'adattamento dell'organizzazione imprenditoriale all'innovazione tecnologica, all'ampliamento dei mercati ed al nuovo ruolo delle professionalità aziendali. Si rende pertanto indispensabile l'adozione di sistemi a partecipazione forte dei lavoratori. Cfr. S. LOPES, *Informazione e consultazione, la Direttiva 2002/14 CE, analisi e prospettive*, in *Diritto e diritti – Rivista giuridica online*, novembre 2003.

¹¹⁸ Del resto è ormai da tempo superata la distinzione tra proprietà e impresa in termini di situazione giuridica e attività. Trova riconoscimento un diritto assoluto d'impresa, distinto da quello di proprietà. Cfr. R. NICOLÒ, *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in *Riv. Dir. comm.*, 1956, pp. 177 ss., nonché a E. CATERINI, op. cit., pp. 57 ss e bibliografia *ivi* citata. Si sostiene (P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2005, p. 65) che il diritto del lavoratore di collaborare alla gestione dell'impresa, secondo le modalità definite dalla democrazia industriale, sia un effetto giuridico avente fonte nel rapporto di lavoro.

¹¹⁹ Il più considerevole cambiamento apportato dal Trattato di Lisbona in materia di ricerca e sviluppo è la creazione di una base giuridica comune per la creazione di uno spazio europeo per la ricerca, oggi previsto dall'art. 179 TFUE. La politica comune di ricerca è stata formalizzata mediante l'Atto unico nel 1986 e si esplica nell'ambito del programma quadro di ricerca e sviluppo, istituito mediante la procedura legislativa ordinaria (art. 182 TFUE). Di un ammontare complessivo di 50,5 miliardi di euro, il budget del Settimo Programma Quadro (2007-2013) è in forte aumento rispetto al precedente Programma Quadro. Con periodicità annuale, infatti, l'Unione europea destina 7,2 miliardi di euro alle politiche di ricerca e sviluppo contro i 4,3 miliardi di euro all'anno per il periodo 2002-2006. Questo aumento riflette l'importanza della ricerca nell'attuazione della strategia di Lisbona, che mira a rendere l'Europa l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. Lo sviluppo dell'economia della conoscenza è infatti, dopo il Consiglio europeo di Lisbona del 2000, una priorità europea. A Barcellona, nel 2002, i capi di stato e di governo hanno fissato per l'Unione l'obiettivo di destinare il 3% del proprio PIL alla ricerca ed allo sviluppo in vista del 2010. L'ambizione è strutturare un vero spazio europeo della ricerca mentre il Settimo Programma Quadro prevede la creazione di un Consiglio Europeo della ricerca. A tal fine l'art. 179 del TFUE è completato da un

riferimento alla promozione della cooperazione dei ricercatori al di là delle frontiere, mentre l'art. 182 TFUE contiene un nuovo paragrafo 5 che prevede che, per completare le azioni previste dal programma quadro pluriennale, il Parlamento europeo ed il consiglio, deliberando sulla base della procedura legislativa ordinaria e dopo la consultazione del Consiglio economico e sociale, stabiliscono le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca. Conformemente all'art. 4 TFUE, le materie della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio rientrano nella categoria delle competenze concorrenti tra l'Unione e gli stati membri. Tale competenza concorrente è di natura particolare, dal momento che l'intervento dell'Unione non limita la competenza degli stati membri. Si deroga così alla regola secondo la quale, allorché ricorra una competenza concorrente, l'esercizio da parte dell'Unione della sua competenza ha come effetto di spogliare gli stati membri della propria. Inoltre la dichiarazione n.34 annessa al trattato precisa che l'azione dell'Unione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico deve tenere conto degli orientamenti e delle scelte fondamentali presenti nelle politiche di ricerca degli stati membri. L'art. 181 TFUE richiama le iniziative che l'Unione può assumere allo scopo di rafforzare il coordinamento tra gli stati membri. Tali azioni potrebbero consistere nella definizione di linee guida e di indicatori, nell'organizzazione dello scambio delle migliori pratiche e nella preparazione di strumenti necessari alla sorveglianza ed alla valutazione periodica. È stato aggiunto nel TFUE un nuovo articolo (art. 189) che concerne esclusivamente la politica spaziale mentre le misure relative a tale materia, come il programma Galileo, fino ad ora sono stati inclusi nella politica di ricerca. Lanciato nel 1999, il programma Galileo mira a dotare l'Europa di un sistema autonomo di posizionamento e datazione, di copertura mondiale. Il sistema – compatibile ed interoperabile con il GPS americano ed il Glonass russo – sarà composto da una costellazione di trenta satelliti in orbita intorno alla terra e di una infrastruttura al suolo. Un accordo sul finanziamento di Galileo è intervenuto durante il Consiglio Ecofin del 23 novembre 2007 che, malgrado l'opposizione della Germania, ha previsto un finanziamento esclusivamente sui fondi dell'Unione Europea, attraverso la redistribuzione di crediti, prevedendo altresì l'assegnazione di fondi non utilizzati nell'ambito del quadro per la politica agricola comune. Tenuto conto dei ritardi registrati dal suo avvio, Galileo dovrebbe essere operativo nel 2013 e non nel 2008, come previsto inizialmente. L'art. 189 TFUE prevede oggi una base giuridica specifica per la realizzazione di un programma spaziale europeo adottato conformemente alla procedura legislativa ordinaria. Lo spazio diventa una materia di competenza concorrente come la politica di ricerca, e sottoposto alle medesime regole di cui all'art. 4, par. 3, del TFUE, vale a dire che l'esercizio della competenza dell'Unione non potrà avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la propria. La principale novità introdotta dall'art. 189 TFUE è la possibilità concessa alla Commissione di proporre le misure in materia di politica spaziale, senza dover attendere di essere interpellata dal Consiglio. Una politica spaziale europea è indissociabile dalle attività condotte dall'Agenzia Spaziale Europea che non dipende dalla Commissione Europea. Perciò il principio di cooperazione tra l'Unione e l'Agenzia Spaziale, che è stato oggetto di un accordo quadro entrato in vigore il 24 maggio 2004, è ormai contenuto nel Trattato all'art. 189, par. 3. L'accordo quadro prevedeva in particolare la riunione periodica di un apposito consiglio avente la forma di una riunione congiunta e concomitante del Consiglio dell'Unione Europea e del Consiglio dell'Agenzia Spaziale europea. Questo Consiglio ha tenuto la sua prima riunione nel novembre 2004. Un libro bianco pubblicato dalla Commissione europea nel novembre 2003 (COM. n. 673/2003) propone che la politica spaziale sia realizzata mediante un programma spaziale europeo che preveda le priorità, definisca gli obiettivi, distribuisca i finanziamenti e precisi il ruolo e le responsabilità di ciascuna delle parti. La Commissione Europea ha presentato il nuovo quadro della politica spaziale europea mediante un comunicato pubblicato il 26 aprile 2007 (COM n. 212/2007). Sulla base di questo comunicato i 27 stati membri dell'unione hanno adottato il 22 maggio 2007 (n. 10037/07), durante il quarto Consiglio Spaziale, una risoluzione sulla politica spaziale europea. Oltre l'appello all'armonizzazione delle politiche spaziali nazionali, intergovernative e comunitarie, la risoluzione afferma il carattere strategico dello spazio, condizione indispensabile dell'autonomia delle decisioni dell'Europa sul piano internazionale. Essa riafferma ugualmente il forte potenziale dello spazio per contribuire a fornire risposte alle due preoccupazioni maggiori dei cittadini europei: l'ambiente e la sicurezza. Cfr. PRIOLLAUD F.X, SIRITZKY D., *Le Traité de Lisbonne, Texte et commentaire, article par article, des nouveaux traités européens (TUE-TFUE)*, La Documentation française, Parigi, 2008, pp. 287 ss .

¹²⁰ Ai sensi dell'art. 182 TFUE il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni dell'Unione. Tale programma fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare e le azioni da attuare a tal fine, stabilendo l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione al programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle

contratti tipo¹²¹ nei quali si attribuisce risalto alla divulgazione e valorizzazione delle conoscenze acquisite oltre che all'applicazione industriale delle tecnologie oggetto di ricerca. Si assiste ad una regolamentazione contrattuale dei diritti di proprietà industriale, idonea a conciliare questi ultimi con l'obiettivo della diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca. Si introduce un obbligo a contrarre che impone al ricercatore-inventore una funzione sociale. Emerge il ruolo assegnato alle piccole e medie imprese, destinatarie privilegiate dell'azione di innovazione tecnologica, e promotrici, in forma individuale o associata, di attività di ricerca.

Le regole tecniche definite nell'attività di ricerca si trasformano in vere e proprie regolamentazioni prenormative, che conformano dei singoli e delle istituzioni e arricchiscono la componente tecnica delle norme giuridiche¹²².

azioni previste. Il Programma può essere adattato o completato in ragione delle concrete esigenze della ricerca. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici. Ad integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca. Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, l'Unione fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione dell'Unione. L'Unione adotta le norme applicabili ai programmi. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale l'Unione può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale l'Unione può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra l'Unione e i terzi interessati. L'Unione può inoltre creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione.

¹²¹ Interamente pubblicati sul sito internet <http://www.cordis.lu>.

¹²² Il valore delle regolamentazioni prenormative (così definite da E. CATERINI, op. cit., p. 64) emerge con particolare evidenza in alcuni settori dell'ordinamento. Si pensi in particolare alla c.d. *esimente dei rischi da sviluppo* prevista in materia di responsabilità del produttore dall'art. 118, co. 1, let. e) del Codice del Consumo. Nello stesso senso si pone il d.lgs 193/2007 sulla prevenzione del rischio alimentare ove si assegna allo stesso imprenditore-produttore la responsabilità sulle misure di protezione dell'igiene del prodotto. Sul punto V. RUBINO, *Il decreto legislativo 193/07 ed il nuovo quadro sanzionatorio in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande*, in *Alimenta*, 2008, pp. 99 ss.; O. FORLENZA, *Attuazione della direttiva 2004/108/Ce concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/Cee (commento al d.leg. 6 novembre 2007 n. 194)*, in *Guida al dir.*, 2007, fasc. 48, pp. 16 ss.

I risvolti etici della ricerca scientifica e tecnologica determinano la necessità per il legislatore comunitario di confrontarsi con i principi costituzionali dei singoli stati. Le azioni della ricerca finalizzate a migliorare la qualità della vita hanno, infatti, una funzione sociale, per cui alcune materie come l'agricoltura, l'ambiente e la salute assumono un rilievo costituzionale primario, che si spinge ben al di là dello scopo immediato dell'attività di ricerca ed impone una valutazione di liceità e meritevolezza degli strumenti, anche contrattuali, adoperati.

La materia della ricerca scientifica e tecnologica non rappresenta solo una questione di competitività e di occupazione nelle imprese, ma il vero motore per la creazione di una società europea della conoscenza e della cultura.

5. Conclusioni

Le esposte implicazioni dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica fanno emergere che quest'ultima ha tante referenze costituzionali quante sono le materie nelle quali si esplica. Pertanto gli articoli 9 e 33 della Costituzione esprimono delle "frazioni" di norme da completare volta per volta con altri frammenti normativi di rango costituzionale (artt. 32, 35, 41, 46, 47 Cost), comunitario (artt. 11, 38, 119, 151, 165, 168, 169, 174, 179 ss, 191 del TFUE), primario nazionali ed internazionali (leggi sulla proprietà intellettuale, sul brevetto nazionale, europeo e comunitario, sulla programmazione nazionale e regionale e sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica) e secondario (ad esempio piani di sviluppo per il Mezzogiorno, Piano Nazionale della Ricerca, Piano Operativo Nazionale e Regionale, Piano di attività del CNR).

CAPITOLO III

Capitolo 3

La ricerca scientifica come bene giuridico

SOMMARIO: 1. Nuove realtà immateriali e categorie civilistiche; 2. immateriali Problemi di qualificazione giuridica; 2.1. Eterogeneità dei nuovi beni; 2.2. L'oggetto del diritto d'autore quale bene materiale; 2.3. Il diritto d'autore quale diritto della personalità; 2.4. Modalità di godimento come criteri di qualificazione dei beni immateriali; 2.5. L'opera dell'ingegno come entità immateriale oggettiva; 2.6. I presupposti della rilevanza giuridica di un'idea; 2.7. Criteri di qualificazione giuridica dei beni; 2.8. Ricostruzioni della nozione di bene *ex art. 810 c.c.*; 2.9. Qualificazione dei beni mediante il criterio della patrimonialità; 2.10. Accoglimento della teoria formalistica; 2.11. Altre questioni nascenti dalla natura immateriale dei beni; 3. La natura dei diritti sui beni immateriali; 4. Il diritto d'autore quale modello per la disciplina dei beni immateriali; 4.1. Natura e funzione del diritto d'autore; 4.2. L'opera dell'ingegno quale strumento per la soddisfazione di interessi personali dell'autore; 4.3. Distinzione tra oggetto del diritto d'autore e suo contenuto; 4.4. Contenuto del diritto d'autore e *ius excludendi* del titolare; 4.5. Critica alla tesi della tassatività dell'elencazione *ex artt. 1 e 2 LDA*; 5. Conclusioni

1. Nuove realtà immateriali e categorie civilistiche

Il progresso tecnologico, le conoscenze scientifiche, e la diffusione degli strumenti informatici e telematici hanno determinato l'emersione di nuove utilità prive del tratto della materialità¹²³, quali, ad esempio, la ricerca scientifica e tecnologica ed i risultati dalla stessa scaturenti¹²⁴, i siti web, il software e, a seguito dello sviluppo delle biotecnologie, le parti infinitesime del corpo umano¹²⁵ e le informazioni genetiche. Tale fenomeno ha determinato

¹²³ Cfr. F. TESAURO – N. CANESSA, *Economia digitale – aspetti civilistici e fiscali*, Milano, 2002, *passim*; E. GERELLI – G. MURARO, *Verso un'economia "immateriale", Dalle res alle new properties*, Milano, 1991, pp. 19 ss. Sui beni immateriali e sulle problematiche legate alla loro produzione, circolazione e valorizzazione cfr. G. RESTA, *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010, *passim*; C.M. CASCIONE, *Garanzie e "nuovi beni" – Sulla collateralization di nomi di dominio, pagine web, banche dati*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, pp. 69 ss.; F. MANCO, *Economia dell'immateriale e produzione di "nuovi beni"*, in *Economia e diritto del terziario*, 2003, pp. 377 ss. Sul mutamento dell'economia e del diritto ingenerati dall'evoluzione dell'informatica, L.C. UBERTAZZI, *Diritto d'autore, cinematografia ed emittenti televisive*, in *AIDA*, 1997, pp. 510 ss.

¹²⁴ Cfr. M. FABIANI, *La smaterializzazione delle tecnologie e trascendenza dell'opera d'arte*, in *Dir. autore*, 2005, pp. 70 ss. Sul diritto d'autore nella società dell'informazione cfr. ID, *Diritto d'autore e diritti degli artisti interpreti o esecutori – Con il testo del d.leg. 2003/68 su diritto di autore e diritti connessi nella società dell'informazione (direttiva comunitaria 2001/29/Ce)*, Milano, 2004, *passim*; ID, *L'attuazione della Direttiva CE sul diritto d'autore nella società dell'informazione – Un'analisi comparativa*, in *Dir. autore*, 2003, pp. 331 ss.

¹²⁵ Si assottiglia sempre più la linea di demarcazione tra immaterialità e materialità. Le infinitesime parti del corpo, ad esempio, quali ad esempio le cellule ed i tessuti, di evidente natura materiale, rilevano ormai più per le informazioni che sono in grado di offrire, cioè come beni immateriali, che nella loro materialità. Cfr. C.

la nascita di nuove istanze di tutela¹²⁶. L'emersione di nuove risorse immateriali ha indotto riflessioni sulla rilevanza giuridica delle stesse e sulla natura dei fatti, atti e rapporti che le assumono ad oggetto¹²⁷. Si è sostenuta l'impossibilità di escludere aprioristicamente che le nuove utilità possano essere annoverate nella categoria dei *beni*¹²⁸.

Si riscontrano orientamenti che tendono ad un'attrazione al mercato¹²⁹ delle nuove utilità e considerano *bene* tutto ciò che, in senso lato e tecnicamente, possa essere comprato e venduto¹³⁰. Si riconosce in tal modo un numero sempre crescente di beni protetti¹³¹.

La progressiva espansione della sfera della tutela giuridica ha suscitato preoccupazioni circa il pericolo che un capovolgimento del tradizionale equilibrio tra ciò

GHIONNI, *Le parti separate dal corpo umano tra proprietà e diritto alla salute*, cit.; A. SCOTTO - V. VACCARO, *La passione gelata dalla scienza, in assenza del diritto: la corsa all'oro verso i nuovi beni*, in *Cons. Stato*, 2005, pp. 655 ss.; D. NELKIN- L. ANDREWS, *Il mercato del corpo*, trad. it., Milano, 2001, *passim*; G. ALPA - M. BESSONE - A. FUSARO, *Poteri dei privati e stato della proprietà*, Roma, 2001, pp. 45 ss.; A. ZOPPINI, *Le "nuove proprietà" nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, pp. 185 ss.; P. D'ADDINO SERRAVALLE, *I nuovi beni e il processo di oggettivazione giuridica*, Napoli, 1999, pp. 11 ss.; S. RODOTÀ, *Ipotesi sul corpo "giuridificato"*, in *Riv. critica dir. privato*, 1994, pp. 467 ss.; G. CALABRESI, *Una introduzione al pensiero giuridico: quattro approcci al diritto ed al problema del regime giuridico delle parti del corpo umano*, in *Riv. crit., dir. priv.*, 1991, pp. 755 ss.

¹²⁶ Cfr. G. RESTA, *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, cit., il quale affronta nello specifico le questioni interenti i diritti audiovisivi sulle manifestazioni sportive, i format, i rights of publicity, le immagini dei beni, i nomi a dominio non aziendali e l'informazione del settore pubblico; F. MANCO, *Economia dell'immateriale*, cit., pp. 377 ss., il quale inquadra le risorse immateriali all'interno del patrimonio aziendale ed affronta la questione della produzione di quattro tipologie di "nuovi beni": l'idea, l'innovazione tecnologica, il *know how* e l'immagine. Cfr. altresì G. ALPA, *I programmi radiotelevisivi*, in *NGCC*, 1990, pp. 101 ss.; P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. Dir. civ.*, 1990, pp. 326 ss.; S. SHAFF, *La nozione di informazione e la sua rilevanza giuridica*, in *Dir. inf.*, 1987, pp. 445 ss.; F. SCAGLIONE, *Possesso dell'etere e tutela del canale televisivo*, Padova, 2000, pp. 37 ss.; E. PODDIGHE, *"Diritti televisivi" e teoria dei beni*, Padova, 2001 (II ed., 2003), pp. 5 ss.

¹²⁷ Sui c.d. "nuovi beni" cfr. P. D'ADDINO SERRAVALLE, *I nuovi beni*, cit., pp. 11 ss.; A. GAMBARO, *La proprietà, I beni*, in *Tratt. Dir. priv.*, G. IUDICA - P. ZATTI (a cura di), Milano, 1990, pp. 36 ss. Sulle problematiche connesse ai rapidi progressi della scienza e della tecnica cfr. M. FABIANI, *La smaterializzazione*, cit., pp. 70 ss.

¹²⁸ P. D'ADDINO SERRAVALLE, *I nuovi beni*, cit., p. 19.

¹²⁹ Sulla nozione di mercato, R. FRANCESCHELLI, *Il mercato in senso giuridico*, in *Giur. Comm.*, 1979, pp. 501 ss.

¹³⁰ In questi termini si esprime A. GAMBARO, *La proprietà*, cit., p. 36. Per una lettura del fenomeno in chiave di analisi economica del diritto, A. ARCURI - R. PARDOLESI, voce *Analisi economica del diritto*, in *Enc. Dir.*, aggiornamento VI, Milano, 2002; R. COOTER - U. MATTEI - P.G. MONATERI - R. PARDOLESI - T. ULEN, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*, Bologna, 1999, *passim*; F. SILVA - G. RAMIELLO, *Il mercato delle idee*, in *Economia e politica industriale*, 1999, pp. 292 ss.; P.A. DAVID, *Le istituzioni della proprietà intellettuale ed il pollice del panda. Brevetti, diritto d'autore e segreti industriali nella teoria economica e nella storia*, (trad. it. a cura di M. FONTANA), in G. CLERICO - S. RIZZELLO (a cura di), *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, Padova, 1998, *passim*; U. MATTEI, *Qualche riflessione su struttura proprietaria e mercato*, in *Riv. critica dir. priv.*, 1997, pp. 19 ss;

¹³¹ Si è parlato (M. TRIMARCHI, *Nuovi beni e situazioni di godimento. Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista*, in *Atti del primo Convegno nazionale della società italiana degli Studiosi del diritto civile*, Napoli, 2006, p. 575) in proposito di "benizzazione" del reale. Sull'evoluzione che ha interessato il settore delle creazioni intellettuali cfr. P. FRASSI, *Riflessioni sul diritto d'autore. Problemi e prospettive del mondo digitale*, in *Dir. Ind.*, 2002, pp. 370 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH - G.B. SANDICCHI, *L'economia della conoscenza ed i suoi riflessi giuridici*, in *Dir. inf.*, 2002, pp. 971 ss. Sui rischi che l'eccessiva privatizzazione delle risorse immateriali potrebbe arrecare al progresso e al benessere della società .cfr. S. RODOTÀ, *Il terribile diritto, Studi sulla proprietà privata*, Bologna, 1990, pp. 15 ss.

che è liberamente utilizzabile e ciò che è oggetto di diritti esclusivi potrebbe comportare. Si è tentato dunque di individuare i *limiti* dell'appropriabilità dell'immateriale¹³². Il dibattito si è sviluppato in particolar modo in tema di diritti di proprietà intellettuale nella società dell'informazione e si è affrontata preliminarmente la questione concernente la funzione stessa di tali diritti¹³³, nel tentativo di ridisegnarne il contenuto¹³⁴. Ciò sulla base della considerazione che i diritti di proprietà intellettuale siano troppo estesi e che tale fenomeno possa determinare un impoverimento delle fonti collettive della creatività.

¹³² Per un'analisi in chiave comparatistica cfr. G. RESTA, *L'appropriazione dell'immateriale. Quali limiti?*, in *Dir. Inf.*, 2004, pp. 22 ss. Circa la necessità di ristabilire nel mercato un equilibrio "proconcorrenziale" complessivo cfr. G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2001, pp. 98 ss. Sulla libera utilizzazione delle opere dell'ingegno nel mondo digitale cfr. P. FRASSI, *Riflessioni sul diritto d'autore*, cit., pp. 886 ss. In tale contesto il movimento *Open-source* e, relativamente alla produzione saggistica e alla ricerca scientifica, il fenomeno *Creative Commons*, perseguono l'obiettivo di realizzare un livello di tutela ragionevole e tentano di facilitare la creazione di opere sulla base di lavori altrui. In tema di *Creative Commons* e *open source* cfr. M. FABIANI, *Creative Commons: un nuovo modello di licenza per l'utilizzazione delle opere in internet*, in *Dir. autore*, 2006, pp. 157 ss.; C. RABAZZI, *Etica, teorie e libertà del codice*, in G. ZICCARDI (a cura di), *Telematica giuridica*, Milano, 2005, pp. 357 ss. Sulla qualificazione giuridica dell'*open source* cfr. V. ZENO-ZENCOVICH – P. SAMMARCO, *Sistemi e archetipi delle licenze open source*, in *AIDA*, 2004, pp. 234 ss.; R. VALVOLA SCELISI (a cura di), *No copyright. Nuovi diritti nel 2000*, Milano, 1994, pp. 134 ss.

¹³³ Sulla funzione dei diritti di proprietà intellettuale cfr. C. GALLI – A.M. CAMBINO – M. BOGNI – S. MAGELLI – G. SENA – A. FRIGNANI – S. BARIATTI – G. CASABURI – G. GHIDINI – M.L. BRICENO – P.G. GIANNESI, *Il futuro della proprietà intellettuale*, in *Dir. ind.*, 2011, pp. 103 ss.; A. PALMIERI, *Autonomia contrattuale e disciplina della proprietà intellettuale*, Milano, 2010, *passim*; A. MUSSO, *Proprietà intellettuale*, in *Encicl. Dir. - Annali*, Milano, 2008, vol II, tomo II; L.C. UBERTAZZI, *Numerus clausus dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale?*, in *Annali it. Dir. autore*, 2009, pp. 282 ss.; L. MENOZZI, *Diritto d'autore, proprietà industriale, proprietà intellettuale*, in *Dir. autore*, 2009, pp. 68 ss.; G. SENA, *Beni materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il complesso intreccio delle diverse proprietà*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, pp. 55 ss., il quale conclude che la proprietà intellettuale sia essenzialmente un istituto giuridico che consente l'allocazione delle risorse della ricerca e sviluppo, secondo la logica dell'economia di mercato. Sul punto cfr. Altresì M. RICOLFI, *L. tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all'innovazione e scambio ineguale*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, pp. 511 ss.; F. FERRARA, *Opere complete, Prefazione alla biblioteca dell'economista*, II, Roman 1955, pp. 2 ss.

¹³⁴ Cfr. G. ROSSI, *Il gioco delle regole*, Milano, 2006, pp. 48 ss., il quale osserva che il concetto stesso di proprietà intellettuale si trova oggi a dover essere ridefinito, in quanto occorre sia trovato un punto di equilibrio tra la protezione delle opere e la possibilità, aperta a tutti, di usufruirne attraverso la rete telematica. Cfr. altresì P. AUTIERI, *Iperprotezione dei diritti di proprietà intellettuale?*, in *Annali it. Dir. autore*, 2007, pp. 155 ss. nonché, M. SANTILLI, *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*, Milano, 1988, pp. 75 ss. Sul piano internazionale cfr. L. LESSING, *The Future of Ideas. The Fate of the commons in a Connected World*, New York, 2002, *passim*, il quale sottolinea come il *copyright*, con l'avvento delle tecnologie di Internet, non sia più un diritto equilibrato. L'opportunità di creare e di trasformare risulta infatti indebolita dalla necessità di chiedere continue autorizzazioni ai fini dell'utilizzo dell'opera altrui. Occorre a tal fine trovare un giusto compromesso tra la tutela della proprietà intellettuale e la necessità di consentire la creazione di nuove opere. La formula più adatta a tal fine non è né quella "tutti i diritti riservati", né quella "nessun diritto riservato", ma quella "alcuni diritti riservati". Tale soluzione risulta idonea a rispettare il *copyright* e di consentire agli autori di rendere liberi i contenuti quando lo ritengano opportuno.

Di fronte alle “*new property*” non immediatamente inquadrabili nelle tradizionali nozioni civilistiche si è dubitato dell’idoneità ad operare delle stesse categorie dei beni¹³⁵, dei diritti reali¹³⁶ e del diritto di proprietà¹³⁷ in quanto strutturate sul modello dei beni materiali¹³⁸.

In tale contesto la disciplina dei diritti reali, creata per regolare i fenomeni aventi per oggetto cose materiali, non può essere utilizzata direttamente. Il ricorso all’interpretazione analogica sarà invece ammissibile poichè i *nuovi beni* si collocano in una situazione di lacuna dell’ordinamento. L’applicazione analogica dovrà essere fondata e argomentata partendo dai problemi presenti nella singola fattispecie concreta e dimostrando come tali questioni possano essere validamente affrontate e risolte con l’applicazione delle norme disciplinanti le situazioni di appartenenza¹³⁹.

¹³⁵ Per una lettura “in chiave moderna” del concetto di bene cfr. L.G. PAPALEO, *Bene giuridico, un tentativo di definizione onnicomprensiva*, in *www.dirittoegiustizia.it*, 2010; R. DI RAIMO, *Statuto dei beni e regole di circolazione*, in *Riv. not.*, 2009, pp. 1351 ss.; M. PALAZZO, *Bene giuridico*, in *Il diritto – Encicl. Giur.*, 2007, pp. 469 ss.; G. CASSANO, *I beni – Tentativo di sintesi ed aspetti qualificatori*, in *Vita not.*, 2007, pp. 862 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, *Sull’informazione come bene (e sul metodo del dibattito giuridico)*, in *Riv. crit. Dir. priv.*, 1999, pp. 485 ss.

¹³⁶ Cfr. G. DE NOVA, *I nuovi beni come categoria giuridica*, in G. DE NOVA – B. INZITARI – G. TREMONTI – G. VISINTINI, *Dalle res incorporales alle new properties*, Milano, 1991, pp. 14-17. L’autore, dopo aver lamentato gravi ritardi e poche certezze in dottrina relativamente alla teoria dei beni, conclude che non esiste una teoria generale unitaria dei beni in grado di recepire le *new properties*. Occorre dunque andare oltre la nozione di bene ancorata alla *res*, considerando che la tutela proprietaria non è l’unica forma di tutela, sicché non è sempre necessario identificare un nuovo bene per trovare una nuova forma di tutela. L’autore individua quindi nello *ius excludendi alios* il criterio idoneo ad individuare le nuove utilità a cui riconoscere tutela. L’inadeguatezza della tradizionale categoria del bene giuridico e l’esigenza di ripensare *ex novo* la sua nozione a seguito dei cambiamenti sociali intercorsi è evidenziata anche da P. D’ADDINO SERRAVALLE, op. cit., pp. 34-35. Circa il superamento dell’idea che pone come limite al fenomeno dell’oggettività giuridica gli schemi proprietari cfr. M. COSTANTINO, *I beni in generale*, in G.U. RESCIGNO (a cura di), *Trattato di dir. priv.*, Torino, 2005, pp. 3 ss.; D. MESSINETTI, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Milano, 1979, pp. 194-195.

¹³⁷ Per un’analisi dell’impatto delle nuove tecnologie informatiche sul mondo del diritto e sulle categorie giuridiche tradizionali cfr. G. PASCUZZI, *Tecnologie digitali e regole*, in *Dir. dell’internet*, 2005, pp. 303 ss. e ID., *Il diritto dell’era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, Bologna, 2002, pp. 16 ss. Per l’autore il diritto tramandoci dalla tradizione non è più in grado di rispondere efficacemente alla realtà attuale, la quale sembra partorire da ogni dove nuove regole dell’immaterialità. In tale contesto l’applicazione di molte delle regole tradizionali può portare a risultati paradossali o è nel migliore dei casi essere del tutto improduttiva di effetti giuridici nel mondo virtuale delle reti telematiche. Cfr. altresì M.J. RADIN, *Proprietà e cyberspazio*, in *Riv. crit. Dir. priv.*, 1997, pp. 89 ss., in cui si affronta la questione dell’evoluzione della nozione di proprietà nel cyberspazio, sotto i profili, definiti dall’Autrice, della mercificazione, della soggettività e dell’oggettività. In particolare l’assunto di partenza della riflessione è che l’idea di proprietà sta cambiando alla luce della realtà sociale e tecnologica rappresentata dal flusso delle informazioni digitali, idoneo a spostarsi attraverso reti telematiche collegate tra loro.

¹³⁸ A. GAMBARO, *La proprietà*, cit., pp. 37 ss., il quale riconosce che non sussistono ragioni per rifiutare l’inquadramento tra i beni dei ceppi cellulari ibridati e dei frammenti di DNA. Cfr. altresì M. TRIMARCHI, *Nuovi beni e situazioni di godimento*, cit., pp. 575 ss.

¹³⁹ Sul punto A. GAMBARO, *La proprietà*, cit., p. 38. L’autore considera giudica scorretta l’applicazione analogica ai nuovi beni degli schemi giuridici creati per disciplinare le situazioni di appartenenza tradizionali, salvo che l’interpretazione analogica sia il risultato di un iter logico dimostrativo e non di una omologazione dogmatica.

Le problematiche ora citate coinvolgono direttamente la questione relativa alla natura da riconoscere al diritto d'autore. Tale tematica, come è stato in passato evidenziato¹⁴⁰, riflette la configurazione dogmatica riconosciuta alle altre categorie di diritti. Ci si è interrogati sulla possibilità di considerare i diritti sui nuovi beni come nuove forme di proprietà e si è parallelamente esaminata la conciliabilità di queste ultime con il principio di tipicità dei diritti reali¹⁴¹. Diversamente si è discusso in merito alla possibilità di ricondurre i diritti sui beni immateriali nell'alveo del diritto d'autore o di diritti assimilabili a questo¹⁴².

Le difficoltà sollevate dalla natura immateriale delle nuove risorse derivano dall'accoglimento di una nozione tradizionale di proprietà, come illimitata posizione di vantaggio del titolare *erga omnes*¹⁴³. Tale concezione, ispirata ad una visione individualistica ed egoistica, non considera che l'ordinamento giuridico seleziona gli interessi del proprietario meritevoli di tutela ed esclude quelli eminentemente individuali, egoistici, insignificanti dal punto di vista economico e sociale, contrastanti con le esigenze ed i bisogni della società.

Tale concezione tradizionale induce a rifiutare la configurazione dei diritti sui beni immateriali come diritto di proprietà, situazione giuridica soggettiva inadatta a bilanciare i diversi interessi in gioco. Si alimenta d'altro canto la discussione circa i rischi che un'eccessiva privatizzazione delle risorse immateriali potrebbe presentare per il progresso ed il benessere della collettività¹⁴⁴. Tale ultima preoccupazione trova il suo fondamento nell'idea, pienamente condivisibile, che il libero accesso e la libera trasmissione del sapere siano presupposti essenziali al progresso della scienza e della conoscenza umana.

¹⁴⁰ Cfr. F. VOLTAGGIO LUCCHESI, *I beni immateriali*, Milano, 1962, pp. 397-402. Secondo LUCCHESI l'inquadramento del diritto d'autore nell'ambito dei diritti reali e, in particolare, del diritto di proprietà, o dei diritti di monopolio dipende dall'angolo di visuale scelto e dall'ampiezza riconosciuta alle diverse categorie dei diritti. Così, se si guarda alla signoria sulla cosa incorporale, viene spontaneo il richiamo alla figura della proprietà, mentre, se si allarga la categoria dei diritti di monopolio fino a ricomprendere l'ipotesi del divieto di copiare e riprodurre per scopi commerciali l'oggetto del monopolio, il diritto sul bene immateriale potrebbe essere inserito nella suddetta categoria.

¹⁴¹ Cfr. M. ARE, *L'oggetto del diritto d'autore*, Milano, 1963, pp. 1 e 217 ss; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., pp. 307 e 381 ss.

¹⁴² Cfr. M. TRIMARCHI, *Nuovi beni e situazioni giuridiche di godimento*, cit., pp. 577 ss.

¹⁴³ M. COSTANTINO, *Contributo alla teoria della proprietà*, Napoli, 1967, pp. 4-5.

¹⁴⁴ L. LESSING, op. cit., *passim*, il quale propone una terza via tra "anarchia" e "controllo" contro l'estensione illimitata dei diritti di proprietà intellettuale: da una parte un *creative commons*, cioè uno spazio pubblico di libertà, dall'altro una serie di licenze limitate, in cui non tutti, ma solo alcuni diritti sono riservati. Cfr. altresì S. RICCHIUTO, *Le licenze creative commons e la tutela della proprietà intellettuale*, in *Gir. Merito*, 2006, pp. 66 ss.

Emerge l'interesse a verificare se le tradizionali categorie civilistiche siano idonee a descrivere le nuove realtà immateriali. Ci si chiede cosa possa costituire oggetto di diritti, se la categoria dei beni sia in grado o meno di accomunare tanto le realtà materiali quanto quelle immateriali e se queste ultime possano formare oggetto del diritto di proprietà. Ci si interroga altresì sul modo in cui la disciplina del diritto d'autore si ponga rispetto allo strumento proprietario e sulla possibilità per la proprietà privata di garantire il giusto bilanciamento tra interessi individuali e generali.

È possibile rilevare, come si vedrà in seguito, che l'ordinamento non affida all'arbitrio individuale il criterio di qualificazione delle cose come beni in senso giuridico¹⁴⁵. Il criterio formale di selezione tra ciò che è *cosa* e ciò che è *bene* risulta svincolato dalla natura materiale della cosa e slegato dalla logica proprietaria. Non a caso diverse norme disciplinano determinati beni, in quanto capaci di appagare interessi meritevoli di tutela, e non prendono in considerazione la possibilità della loro appropriazione e del loro godimento esclusivo. È l'ordinamento, infatti, a selezionare e tipizzare gli interessi meritevoli di tutela e a qualificare beni in senso giuridico¹⁴⁶ le cose, materiali o immateriali, idonee a soddisfarli. Ovviamente, con riferimento a beni di natura immateriale, la disciplina dovrà necessariamente essere particolare, ciò proprio a causa della natura peculiare dei beni stessi. Essi, infatti, sono dotati di qualità diverse rispetto ai beni che costituiscono la realtà materiale. Basti solo considerare che, a differenza di questi ultimi, non sono suscettibili di essere occupati materialmente. Tuttavia questa disciplina, come si cercherà di dimostrare, va distinta da quella del diritto di proprietà¹⁴⁷. In tale contesto si avverte l'esigenza di

¹⁴⁵ M. COSTANTINO, *I beni in generale*, cit., pp. 10 ss.; D. MESSINETTI, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, cit., p. 12. Sulla distinzione tra cosa e bene in senso giuridico v. M. BARCELLONA, *Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici*, in *Quadrimestre*, 1987, pp. 607 ss.; A. BELFIORE, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza. A proposito di una recente indagine*, in *Riv. crit. Dir. priv.*, 1983, pp. 858 ss.; O.T. SCOZZAFAVA, *I beni*, Napoli, 2007, *passim*, ID., *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, pp. 107 ss.; D. MESSINETTI, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, cit., pp. 1-134; S. PUGLIATTI, *Beni e cose in senso giuridico*, Milano, 1962, pp. 27 ss.; M. ARE, voce "beni immateriali", in *Enc. Dir.*, V, Milano, 1959, pp. 244 ss.; A. PINO, *Contributo alla teoria giuridica dei beni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1948, pp. 828 ss.; M. D'AMELIO, *Dei beni*, in *Comm. D'Amelio-Finzi, Libro della proprietà*, Firenze, 1942; F. MAROI, voce "cosa", in *NDI*, IV, Torino, 1938, pp. 356 ss.

¹⁴⁶ Sul punto M. COSTANTINO, *I beni in generale*, cit., pp. 10 ss.

¹⁴⁷ Quanto affermato si basa sull'accoglimento di quella tesi secondo cui occorrerebbe distinguere tra disciplina del bene e disciplina della proprietà. Con la prima espressione si indicano quelle norme che hanno una rilevanza oggettiva, nel senso che si tratta di norme la cui efficacia non è diretta al solo proprietario, ma a tutti coloro che si trovino in una situazione giuridicamente rilevante (proprietari, titolari di qualunque diritto reale, possessori e detentori) con quel determinato bene giuridico di cui la norma dispone la disciplina. Sul punto A. AURICCHIO, *La individuazione dei beni immobili*, Napoli, 1960, pp. 142 ss.; E. FINZI, *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, in *Riv. dir. priv.*, Padova, 1936, pp. 3 ss.

considerare il fenomeno descritto secondo una diversa ottica, partendo dalla revisione critica della concezione evidenziata, che considera la proprietà quale strumento per la realizzazione di interessi individuali.

2. Problemi di qualificazione giuridica

2.1. Eterogeneità dei nuovi beni

Preliminarmente occorre sottolineare come il concetto di *nuovi beni*, cui fino ad ora ci si è riferiti, ricomprenda una varietà di cose di natura eterogenea, accomunate dal solo tratto della immaterialità. In linea generale non è pertanto possibile considerare unitariamente queste diverse utilità, in quanto *nuovi beni*, quasi a volerne individuare una nuova categoria giuridica. La *novità* di tali beni è infatti frutto di un fattore eminentemente temporale e non ha alcuna rilevanza sul piano giuridico¹⁴⁸. Appare tuttavia proficuo, ai fini del presente studio, prendere in considerazione unitariamente questi nuovi beni, utilizzando quale elemento unificante l'immaterialità che li contraddistingue¹⁴⁹. Sarà possibile in tal modo individuare gli schemi generali da utilizzare per affrontare la questione dei nuovi beni immateriali e permettere di ricondurvi una disciplina giuridica.

2.2. L'oggetto del diritto d'autore quale bene materiale

Non vi è univocità di vedute in merito alla configurabilità delle nuove risorse immateriali quali beni in senso giuridico. Ciò deriva dalla scelta dogmatica compiuta in merito alla configurabilità di diritti assoluti, ed in particolare di diritti di proprietà, sui beni

¹⁴⁸ M. TRIMARCHI, *Nuovi beni e situazioni di godimento*, cit., pp. 575-576.

¹⁴⁹ Sull'inquadramento giuridico dei nuovi beni cfr. G. VISENTINI, *I nuovi beni come oggetto di garanzia*, in G. DE NOVA – B. INZIATARI – G. TREMONTI – G. VISINTINI, *Dalle res incorporales alle new properties*, cit., pp. 81 ss, il quale ritiene che sia possibile ricondurre ciascuno dei nuovi beni ad una categoria tradizionale dell'ordinamento, e che comunque la ricerca di una possibile nuova sistemazione per via interpretativa debba essere effettuata partendo dall'impostazione tradizionale, cioè dal confronto con le categorie a noi note. Sulle stesse questioni v. F. VOLTAGGIO LUCCHESI, *I beni immateriali*, cit., pp. 2 ss.; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., pp. 218 ss.; R. NICOLÒ, *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, cit., pp. 180 ss; G. GUGLIELMETTI, *Il marchio, oggetto e contenuto*, Milano, 1955, pp. 236-238.

immateriali, e, più in generale, alla configurabilità di diritti assoluti al di fuori delle ipotesi tipiche¹⁵⁰. Tale questione è correlata a quella della possibilità di configurare le entità immateriali come beni.

Si è posto all'attenzione dei giuristi un tema che già in passato era stato oggetto di dibattito in materia di diritto d'autore¹⁵¹ e aveva condotto ad escludere la stessa esistenza della categoria giuridica dei beni immateriali¹⁵². A tale conclusione si era pervenuto tramite percorsi argomentativi differenti.

Un primo orientamento ha mosso dalla premessa che l'opera dell'ingegno sia un'attività e non una cosa ed ha ritenuto che il suo risultato sia oggetto di un diritto di monopolio. Si è esclusa così la validità scientifica della nozione stessa di bene immateriale¹⁵³. Nell'ambito di tale tendenza si riscontra l'opinione di chi¹⁵⁴ ha sostenuto la scarsa validità scientifica e logica della tesi volta a riconoscere rilevanza giuridica ai beni

¹⁵⁰ Solitamente si sostiene la tipicità dei beni immateriali. Essi costituirebbero cioè un *numerus clausus*, poiché sarebbero tali solo quelli tutelati *erga omnes* dalla legge. In tal senso F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2001, pp. 197 ss. assunto Tale impostazione deriva dal fatto che per le entità immateriali la concessione di una protezione non è sempre opportuna e perciò viene limitata a singole categorie che solo la disciplina legale può determinare. Cfr. M. ARE, *L'oggetto del diritto d'autore*, cit., p.1. Si riconosce tuttavia che, relativamente alle opere protette dal diritto d'autore, l'elencazione delle categorie tutelate non sia tassativa (M. ARE., op.ult.cit., p. 200).

¹⁵¹ Sul punto v. P. D'ADDINO SERRAVALLE, *I nuovi beni*, cit., p. 33, la quale sottolinea l'esigenza di ricostruire la categoria del bene in modo conforme all'innovazione del sistema, ciò per evitare che si riproponga la vicenda delle opere dell'ingegno, ossia che, nell'impossibilità di ricostruire un diritto di proprietà, si escluda a priori per le entità immateriali la qualificazione di bene in senso giuridico.

¹⁵² Qualora si aderisca ad una nozione di bene in senso formale, e quindi distinto dalla cosa su cui si appuntano gli interessi in funzione dei quali l'ordinamento riconosce quella cosa stessa come bene, viene a sfumare la rilevanza della distinzione tra materialità e immaterialità. È infatti evidente che, se si riconosce che la rilevanza giuridica delle cose come beni dipende dagli interessi giuridicamente rilevanti che la legge riferisce a quella cosa, nel concetto di bene potrà rientrare qualsiasi cosa, indipendentemente dalla sua materialità. Cfr. G. PUGLIESE, *Dalle "res incorporales" del diritto romano ai beni immateriali*, in *Riv. trim. dir. e pro. Civ.*, 1982, pp. 1137 ss. e, specificamente, p. 1178, il quale ricorda come l'obiezione più radicale al riconoscimento delle creazioni intellettuali quali beni, o la loro assimilazione a questi, risalga a un'idea di Kant che intendeva il libro come lo strumento messo dall'editore a disposizione dell'autore per permettergli di parlare al pubblico. Nel libro, quindi, e, in generale, nell'opera "parlerebbe" direttamente l'autore, sarebbe pertanto una violazione della sua persona farlo "parlare" senza la sua volontà. *Contra* M. ARE, *L'oggetto del diritto d'autore*, cit., pp. 265 ss.; F. VOLTAGGIO LUCCHESI, *I beni immateriali*, cit., pp. 84 ss.

¹⁵³ M. CASANOVA, *Beni immateriali e teoria dell'azienda*, in *Riv. dir. comm.*, 1945, pp. 76-83.

¹⁵⁴ Cfr. R. FRANCESCHELLI, *Beni immateriali. Saggio di una critica del concetto*, in *Riv. dir. ind.*, 1956, pp. 381 ss; ID., *L'oggetto del rapporto giuridico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, pp. 29 ss; ID., *Le idee come oggetto di rapporti giuridici*, in *Riv. dir. ind.*, 1961, pp. 29 ss. L'autore ritiene che dalla categoria dei beni immateriali non si possano ricavare deduttivamente regole utili a risolvere ogni nuova questione giuridica che sorga nell'ambito della categoria stessa (assenza di valore sotto il profilo dogmatico). Inoltre la categoria dei beni immateriali non aiuta a scoprire nuove leggi sulle cose (assenza di valore sotto il profilo scientifico) ed ha carattere arbitrario ed intimamente disorganico e contraddittorio (assenza di validità sotto il profilo logico).

immateriali. Si è sottolineato così come oggetto di regolamento giuridico non sarebbero le idee in quanto tali, ma ciò che esprime l'idea o la realizza nel mondo sensibile.

La ricostruzione da ultimo citata non può tuttavia essere accolta. L'oggetto del diritto d'autore non coincide infatti con il bene materiale, il quale svolge una funzione strumentale alla conoscenza ed alla diffusione del primo¹⁵⁵. Sul punto può essere utile un'esemplificazione. Il "contenuto"¹⁵⁶ di un libro è sicuramente diverso rispetto alla sua oggettività materiale, cioè al suo essere un oggetto composto di carta ed inchiostro¹⁵⁷. Il "contenuto" è caratterizzato da autonomia e individualità sia rispetto al suo mezzo di estrinsecazione, sia rispetto ai beni materiali che ne permettono l'esteriorizzazione¹⁵⁸. È innegabile l'esistenza di un contenuto unico, uguale per tutte le copie di un libro. La disciplina dell'opera dell'ingegno non si identifica dunque con quella del bene materiale in cui essa si estrinseca¹⁵⁹. Diversamente opinando la normativa sul diritto d'autore sarebbe superflua, in quanto si rivelerebbe sufficiente la disciplina del bene materiale e la tutela

¹⁵⁵ Cfr. M. ARE, *L'oggetto*, cit., pp. 221 ss.; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., p. 203; F. VOLTAGGIO LUCCHESI, *I beni immateriali*, cit., pp. 115 ss. Quest'ultimo osserva come il mezzo materiale abbia solo una funzione strumentale per la conoscenza dell'entità immateriale. Tale circostanza non impedisce che il mezzo materiale possa essere oggetto di diritti. Il ruolo strumentale del bene materiale dà anche ragione di alcune caratteristiche peculiari dell'opera dell'ingegno, quali la fungibilità della materia, l'idoneità dell'entità immateriale al trapasso da un mezzo di rappresentazione ad un altro, la contemporaneità di rappresentazione e simultaneità di molteplici estrinsecazioni, la riproducibilità.

¹⁵⁶ Il concetto di contenuto è variamente inteso. Talvolta si contrappone il "contenuto" non tutelabile alla "forma" protetta; altre volte si discorre di "soggetto o argomento" non tutelabile, contrapponendolo al "contenuto psichico o ideologico" entrambi tutelabili, altre volte si distingue tra "contenuto" non tutelato e "forma dell'espressione" tutelata o tra "contenuto" non tutelato e "forme, interna ed esterna" entrambe tutelate. Cfr. M. ARE, *L'oggetto*, cit., pp. 90 ss. Nel testo si utilizza il termine "contenuto" in senso atecnico, riferendosi a ciò che l'autore chiama "espressione formale", da contrapporsi all'"oggetto" non tutelato. Per "espressione formale" si intende il frutto della particolare visione ed organizzazione dell'oggetto allo scopo della sua conoscenza e della comunicazione agli altri soggetti (M. ARE, *L'oggetto*, cit., pp. 124 ss).

¹⁵⁷ Il libro nella sua oggettività materiale, se esemplare originale, potrebbe essere oggetto della tutela apprestata dalla disciplina dei beni culturali (Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42). Anche in tal caso oggetto della tutela è un bene diverso da quello oggetto del diritto d'autore. Non è in questione infatti l'elemento intellettuale connotato dai requisiti di originalità, novità, creatività, ma il singolo, lo specifico bene in sé, in funzione della sua capacità di soddisfare interessi culturali. Sul punto v. M. ARE, op. ult. cit., pp. 227 ss e ivi riferimenti.

¹⁵⁸ Se si distrugge il manoscritto di una poesia e poi la si riscrive, si ha la medesima poesia. Esiste dunque un *quid* di natura intellettuale, perfettamente autonomo rispetto al mezzo fisico di estrinsecazione. È il *quid* di natura intellettuale, e non il bene materiale, a costituire oggetto dei diritti di proprietà intellettuale. L'esempio è tratto da M. ARE, *L'oggetto*, cit., p.134.

¹⁵⁹ Lo stesso FRANCESCHELLI (R. FRANCESCHELLI, *Le idee come oggetto di rapporti giuridici*, cit., p. 42) ammette che si debba distinguere la forma interna ed esterna dal mezzo o sostegno materiale e che l'opera dell'ingegno trascenda tale mezzo materiale, duri immutata nel mutare di questo e possa mutare pur rimanendo invariato quest'ultimo.

apprestata a quest'ultimo dal diritto di proprietà o dal possesso¹⁶⁰. Non sarebbe inoltre possibile spiegare perché la vendita di un esemplare non comporti, come effetto naturale, il trasferimento al compratore del diritto di sfruttamento dell'opera dell'ingegno, con tutte le facoltà di godimento e disposizione spettanti al titolare¹⁶¹ (cfr. art. 109, l. n. 633/1941 – di seguito LDA - e ss.mm.ii). Identificare l'oggetto del diritto d'autore con il mezzo di estrinsecazione non consente di giustificare il motivo per cui la distruzione dell'esemplare materiale non dia luogo all'estinzione del diritto sull'opera dell'ingegno. Esiste dunque una sostanziale differenza, anche sotto il profilo della tutela, tra l'interesse ad essere riconosciuto autore o inventore e a utilizzare in esclusiva l'opera dell'ingegno, e l'interesse, dello stesso autore o di un terzo acquirente, sulla singola copia dell'opera stessa¹⁶².

¹⁶⁰ Cfr. M. ARE, op. ult. cit., pp. 82 e 221 ss., il quale osserva come l'elemento intellettuale abbia un autonomo valore rispetto a quello intrinseco del supporto fisico. Infatti sia lo smercio degli esemplari che l'esecuzione pubblica dell'opera a pagamento presuppongono l'attribuzione di un valore economico al diretto godimento dell'opera o alla disponibilità dei mezzi corporei che lo consentono, per cui il supporto fisico assume valore non in sé, ma in relazione all'elemento intellettuale che vi incorpora.

¹⁶¹ Cfr. Trib. Palermo 23 aprile 1996, in *AIDA*, 1996, pp. 705 ss., in cui si richiama il principio, unanimemente condiviso, che i diritti patrimoniali d'autore relativi ad un carteggio (nella specie di Antonio Gramsci) non siano connessi alla proprietà dei relativi manoscritti. Relativamente ai carteggi è stata riconosciuta l'esistenza di un diritto di proprietà avente ad oggetto il carteggio, distinto dal diritto patrimoniale d'autore relativo al carteggio quale opera dell'ingegno e dal diritto di riservatezza che spetta sia all'autore che al destinatario del carteggio e li obbliga entrambi, prevalendo sui diritti precedenti. Cfr. Trib. Milano, 30 giugno 1994, in *AIDA*, 1995, pp. 325 ss.

¹⁶² Cfr. M. ARE, op. ult. cit., pp. 236 ss, e in particolare 239-240, il quale si sofferma ad analizzare il rapporto tra il diritto sull'opera e il diritto sull'esemplare. L'autore rileva l'esigenza di individuare i limiti degli atti di disposizione e di godimento che il proprietario dell'esemplare può compiere lecitamente, ed osserva come tali limiti siano determinati dalla diretta inerenza del diritto di proprietà al bene materiale che ne forma oggetto. Deve, pertanto, ritenersi lecito ogni atto che rientri nella sfera di esplicazione del diritto. Poiché il fine di quest'ultimo è di riservare al titolare in via esclusiva la disponibilità e il godimento del bene fisico, il proprietario può compiere senza lesione del diritto d'autore ogni atto di disposizione e godimento del bene stesso. A ben vedere si potrebbe osservare che non si tratta di "limiti" attinenti al contenuto del diritto, bensì di problemi di individuazione dei beni oggetto dei rispettivi diritti. Compiuta tale precisazione, tutti i problemi di individuazione dell'ambito della tutela sfumano decisamente. L'analisi dell'autore desta qualche perplessità quando afferma che il proprietario dell'unico esemplare possa distruggerlo senza che l'autore possa opporvisi ed avanzare qualsiasi ragione di danno. Nello stesso senso A. GIANNINI, *Questioni di diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 1953, pp. 280 ss. *Contra* P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p. 208. In realtà sarebbe sufficiente considerare che la proprietà è un diritto di natura patrimoniale e che, data la sua natura reale, alla patrimonialità dell'oggetto debba corrispondere la patrimonialità dell'interesse del proprietario, per poter escludere che l'atto di distruzione costituisca atto di esercizio del diritto di proprietà: sulla questione cfr. M. COSTANTINO, *Contributo alla teoria della proprietà*, cit., pp. 175 ss. L'autore osserva che l'atto di distruzione è irrilevante come attuazione del contenuto del diritto. Anzi tale atto può dar luogo alla responsabilità del proprietario, che non potrà sostenere di aver compiuto un atto diretto a soddisfare l'interesse tutelato. In giurisprudenza nel senso che l'art. 20 della LDA (diritti morali d'autore) non attribuisce all'autore il diritto di impedire la distruzione della propria opera, App. Bologna, 13 marzo 1997, in *AIDA*, 1998, p. 524 ss. Circa il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno relativo, cfr. Trib. Pavia, ord. 22 dicembre 2001, in *NGCC*, 2002, pp. 778 ss., con nota di L. ORLANDO, *Conflitto tra la tutela del diritto morale dell'erede dell'autore e la tutela del diritto di proprietà sul supporto materiale nel quale si estrinseca l'opera protetta*. Nel caso di specie i figli coeredi di Pietro Annigoni, autore del dipinto "Il Sermone della motagna", di proprietà del Collegio Ghislieri,

Il mezzo fisico di estrinsecazione potrebbe svolgere in concreto funzioni diverse rispetto a quelle prese in considerazione ai fini del suo riconoscimento quale oggetto di diritti di proprietà intellettuale. Una statua, ad esempio, potrebbe anche essere utilizzata per sostenere un architrave¹⁶³, benchè per svolgere tale funzione sia sufficiente un semplice pilastro. Ne deriva che la funzione svolta dall'oggetto fisico "statua" non è quella per cui viene presa in considerazione dalla disciplina sul diritto d'autore. Se ne può ricavare la distinzione tra i due corrispondenti beni¹⁶⁴. Nell'eventualità in cui un autore decida di trasferire ad altro soggetto tutti i diritti di utilizzazione economica di una propria opera (art. 107 l.d.a.), l'oggetto della cessione non consisterà in un elenco tipizzato di mezzi di utilizzazione dell'opera stessa, non sarà rappresentato cioè della somma di tutti i mezzi di estrinsecazione possibili, ma di tutti i possibili mezzi di utilizzazione, prevedibili ed imprevedibili, come di qualunque nuovo mezzo tecnico di estrinsecazione che potrebbe intervenire in futuro¹⁶⁵. Quello che viene trasferito non è dunque il diritto sullo strumento di estrinsecazione, ma il diritto sull'opera dell'ingegno quale bene giuridico. Tale diritto può variamente esprimersi tramite il mezzo fisico di estrinsecazione, il quale non è di per sé determinante per l'individuazione del bene tutelato. Diversamente opinando, non sarebbe possibile giustificare il diritto di riproduzione in un numero indefinito di copie spettante esclusivamente al titolare e non a tutti coloro i quali, per qualsiasi titolo o causa, fossero in possesso di un'esemplare dell'opera stessa¹⁶⁶. Tale facoltà di riproduzione non sorge da ciascun esemplare in concreto considerato, ma da quell'entità immateriale in cui l'opera dell'ingegno consiste.

ritenendo che l'opera versasse in precario stato di conservazione e fosse collocata in un locale inadatto sotto il profilo ambientale, dopo ripetuti solleciti, ricorrono al Tribunale di Pavia per ottenere, in via d'urgenza, un provvedimento che disponesse la rimozione della tela, eventualmente lo spostamento in un altro locale idoneo del Collegio, nonché la descrizione dello stato dell'opera. Il Tribunale di Pavia nell'ordinanza stabilisce che il perimento dell'opera per il mancato, tempestivo restauro, incidendo sull'integrità dell'opera stessa, rientri nelle previsioni dell'art. 23 LDA che, richiamando "ogni atto o danno dell'opera", si riferisce a qualsiasi comportamento lesivo di quest'ultima, in quanto la perdita di un'opera d'incontestabile rilevanza nell'ambito della produzione dell'autore non può pregiudicare la reputazione artistica dell'autore stesso.

¹⁶³ L'esempio è ispirato da M. ARE, op. ult. cit., p. 24.

¹⁶⁴ Oggetto del diritto di proprietà o di altre diverse situazioni giuridiche o rapporti giuridicamente rilevanti infatti sono i beni giuridici, ossia non le "cose" nella loro materialità ma le loro utilità (funzioni). In tal senso cfr. M. COSTANTINO, op.ult.cit., pp. 42 ss.

¹⁶⁵ Sul punto v. M. ARE, *L'oggetto*, cit., p. 231, nota 22, il quale sottolinea l'estensione del diritto anche agli eventuali nuovi mezzi tecnici.

¹⁶⁶ Sul punto R. FRANCESCHELLI, *Struttura monopolistica degli istituti del diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1956, pp. 157-158.

Sembra dunque condivisibile riconoscere nell'entità immateriale qualificata come bene-opera dell'ingegno, e non nel mezzo fisico di estrinsecazione, il termine di riferimento oggettivo dei diritti di proprietà intellettuale.

2.3. Il diritto d'autore quale diritto della personalità.

La rilevanza giuridica delle entità immateriali è contestata anche da chi, afferma che l'opera dell'ingegno sia un elemento inseparabile della personalità dell'autore e che l'idea sia in concreto la stessa facoltà creativa dell'uomo, cioè è la persona stessa¹⁶⁷. Il diritto d'autore viene dunque qualificato come diritto della personalità¹⁶⁸.

Tale impostazione è tuttavia rimasta minoritaria. L'opinione dominante concorda infatti nel ritenere che l'opera sia un *quid* che in un dato momento si distacca dalla persona dell'autore. Del resto una ricostruzione del diritto d'autore fondata esclusivamente su basi personalistiche non sarebbe conciliabile con il contenuto del diritto riconosciuto all'autore¹⁶⁹ e risulterebbe scarsamente in linea con l'attuale realtà economico-sociale. Al settore delle creazioni intellettuali fanno, infatti, capo interessi economici talmente rilevanti

¹⁶⁷ In tal senso A. CANDIAN, *Il diritto d'autore nel sistema giuridico*, Milano, 1953, pp. 19 ss. Sostiene che il diritto d'autore sia diritto naturale situato, sotto il profilo sistematico, nel contesto del diritto della personalità A. DONATI, *La fondazione giusnaturalistica del diritto sulle opere dell'ingegno*, in *AIDA*, 1997, pp. 405 ss. Ritiene che il diritto d'autore sia un diritto eminentemente personale, comprensivo di una pluralità di facoltà di natura patrimoniale F. PROSPERI, *Natura e limiti della tutela offerta dal diritto d'autore nella legislazione vigente*, in *Rass. Dir. civ.*, 1988, pp. 85 ss. Pone in evidenza la componente personalistica del diritto d'autore M. SANTILLI, *Il diritto d'autore*, cit., pp. 81 ss.

¹⁶⁸ Per CANDIAN l'ordinamento riconoscerebbe un potere dal contenuto prettamente ideale all'autore, in quanto il bisogno che muove quest'ultimo è l'interesse alla diffusione della propria idea. In tale contesto può verificarsi solo eventualmente che, nell'ambito di tale potere a contenuto ideale, insorgano interessi economici che l'autore ha facoltà di regolare anche mediante la formazione di negozi di contenuto patrimoniale. Cfr. A. CANDIAN, op. utl. cit., pp. 10 ss e, in particolare, p. 17; *contra* M. ARE, op. ult. cit., pp. 275 e 276; F. VOLTAGGIO LUCCHESI, op. ult. cit., p. 240; G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, pp. 21 ss.

¹⁶⁹ Cfr. F. VOLTAGGIO LUCCHESI, op. ult. cit., p. 240; G. SANTINI, *I diritti della personalità*, cit., pp. 21 ss.; R. FRANCESCHELLI, *Struttura monopolistica*, cit., p. 141; M. ARE, *L'oggetto*, cit., pp. 273 ss. Are, in particolare, sottolinea come la riconduzione del diritto d'autore alle tradizionali categorie civilistiche sia stato reso difficile dalla contemporanea presenza di norme rivolte alla tutela ora di interessi della personalità ed ora di interessi patrimoniali in relazione all'unica fattispecie costituita dalla creazione di un'opera. Quest'ultima infatti, pur essendo strettamente collegata alla persona dell'autore quale emanazione del suo intelletto, è idonea a formare oggetto di utilizzazione economica e di atti di disposizione patrimoniale. La delineata questione posta da Are è stata oggi superata dalla dottrina mediante l'accoglimento di una concezione dualistica del diritto d'autore, il quale vede la contemporanea presenza di due distinti diritti: il diritto morale ed il diritto patrimoniale d'autore.

che risulta difficile poter considerare solo “eventuale” il carattere economico del diritto d'autore¹⁷⁰.

2.4. Modalità di godimento come criteri di qualificazione dei beni immateriali.

Già in passato si è tentato di superare, mediante tesi variamente articolate, l'oggettività giuridica delle entità immateriali. Si è ritenuto che¹⁷¹, se si guarda all'aspetto formale del concetto di bene¹⁷², la qualificazione delle creazioni intellettuali quali beni immateriali non sia diversa da quella delle cose corporali. Essa, infatti, è connessa con l'esistenza di quel generico dovere di astensione che è il correlato passivo di qualunque potere su un oggetto esterno.

In tale contesto le differenze tra beni materiali e immateriali vengono individuate nei mezzi e nelle forme in cui si manifesta il godimento di ciascuna entità. Mentre il godimento dei beni materiali avrebbe un carattere statico poichè la relazione con il bene si traduce nella diretta ed immediata utilizzazione dello stesso, nel godimento delle cose incorporeali assumerebbe rilevanza una dimensione dinamica, giacchè la relazione con il bene si realizza mediante un'attività svolta con i terzi. Le modalità di attuazione del godimento costituiscono dunque il criterio giuridico di individuazione e qualificazione dei beni immateriali.

Nel caso dei beni immateriali le previsioni legislative non svolgono solo la funzione di rendere l'entità immateriale oggetto di godimento e di diritti esclusivi, ma anche quella di determinare i presupposti di fatto concorrenti alla nascita del bene in senso giuridico¹⁷³.

La rilevanza delle cose, materiali o immateriali, quali beni non è data dall'esistenza di una tutela che attribuisca al titolare della stessa uno specifico potere rispetto al bene. Il

Per un'analisi della questione M. ARE, op. ult. cit., pp. 277 ss; V. DE SANCTIS, voce *Autore (diritto di)*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959, pp. 378 ss.

¹⁷⁰ In proposito M. ARE, op. ult. cit., p. 276, osserva come non si possa definire “della personalità” un diritto che, una volta ceduto, assume per il cessionario un contenuto esclusivamente patrimoniale e che sopravvive alla morte della persona stessa.

¹⁷¹ D. MESSINETTI, *Oggettività giuridica delle cose incorporeali*, cit., pp. 205 ss.

¹⁷² Inteso cioè come esistenza di una tutela in stretto rapporto con il godimento esclusivo.

¹⁷³ Sul punto D. MESSINETTI, op. ult. cit., pp. 66 e 147 ss., nonché S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà*, in *ID.*, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, p. 251.

riconoscimento della tutela della posizione di esclusiva, infatti, suppone la rilevanza della cosa, non la determina. La qualificazione della cosa come bene è presupposta quando essa viene presa in considerazione come punto di riferimento oggettivo di qualunque situazione compatibile con la sua qualificazione giuridica. Conseguentemente tanto l'occupazione del bene materiale quanto la creazione di quello immateriale non sono all'origine dei diritti sui beni stessi. L'acquisto del diritto sul bene è un effetto giuridico riconnesso al fatto che l'atto di occupazione, creazione o ideazione sia diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela. Tale circostanza presuppone l'idoneità a formare oggetto di diritti della cosa ideata, creata o occupata¹⁷⁴. La volontà dell'occupante o dell'autore ai fini dell'acquisto del diritto sul bene occupato o ideato è assolutamente ininfluente qualora la cosa, materiale o immateriale, non sia considerata dall'ordinamento quale punto di convergenza di interessi meritevoli di tutela¹⁷⁵.

Sembra dunque pienamente condivisibile l'idea che a diverse forme di godimento nell'ordinamento possano corrispondere beni giuridici diversi. La diversa natura dei beni materiali e immateriali può pertanto influenzare le forme di godimento e queste possono risultare differenti, con evidenti riflessi sul piano della disciplina delle situazioni giuridiche inerenti il bene. Tutto questo, in ogni caso, presuppone la rilevanza giuridica della cosa e non la determina.

2.5. L'opera dell'ingegno come entità immateriale oggettiva.

Per altra impostazione l'entità immateriale sarebbe un pensiero soggettivo ed individuale, fissato in un momento del suo divenire e reso concreto, prima ancora della sua estrinsecazione, dallo stesso soggetto pensante nel suo intimo¹⁷⁶. L'opera si configurerebbe quale *entità immateriale oggettiva*¹⁷⁷. Affinché essa possa essere oggetto di rapporti giuridici,

¹⁷⁴ Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, *Fatto giuridico e fattispecie complessa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1954, pp. 331 ss.

¹⁷⁵ Sul punto L. MENGONI, *L'acquisto a non domino*, Milano, 1979, p. 27; M. ARE, *L'oggetto*, cit., p. 256. Tale ultimo autore afferma che, se l'opera dell'ingegno non esistesse e non avesse un'attitudine a soddisfare interessi umani al di fuori della norma stessa, quest'ultima non potrebbe "creare" un bene giuridico. Sotto tale profilo la disciplina dei beni immateriali non presenta differenze sostanziali rispetto a quella dei beni materiali poiché anche la disponibilità ed il godimento di questi vengono assicurati esclusivamente dalla norma.

¹⁷⁶ M. ARE, op. ult. cit., pp. 37-38 e 74.

¹⁷⁷ M. ARE, op. ult. cit., p. 251.

dovrà essere identificabile e determinabile. L'opera dovrà essere dunque dotata di una propria *forma*¹⁷⁸, cioè di una costituzione sostanziale ed una delimitazione che permettano di isolarla, seppur idealmente, dalla realtà circostante.

Si osserva come il possesso di una forma non sia una caratteristica esclusiva delle cose materiali. Anche il frutto del pensiero acquista una sua oggettiva individualità solo in virtù di caratteristiche organiche e delle possibilità di individuazione nell'ambito della realtà intellettuale, così distinguendosi dal pensiero degli altri soggetti¹⁷⁹.

La forma, per la sua conoscibilità esterna e, conseguentemente, per poter essere oggetto di tutela, necessita di un mezzo di estrinsecazione, anche effimero o istantaneo come la parola¹⁸⁰. Tuttavia il supporto fisico, se di natura materiale, gode di una tutela autonoma nell'ambito delle norme comuni sulla proprietà e sul possesso, mentre la speciale disciplina del diritto d'autore trova la sua ragion d'essere nella circolabilità e astrattezza dell'elemento intellettuale dell'opera rispetto al suo mezzo di estrinsecazione¹⁸¹.

Sulla medesima linea interpretativa si pone il pensiero di chi¹⁸² sottolinea come la questione della rilevanza giuridica delle entità immateriali si ponga esclusivamente in alcuni casi. Si tratta delle entità rispetto alle quali il tema della rilevanza giuridica sia imposto dalle esigenze della vita sociale o si ricollegli all'interpretazione di particolari norme di legge o si sia storicamente presentato.

Il diritto sui beni immateriali viene considerato come un diritto reale, più specificamente come un diritto di proprietà, e si sottolinea come la mancanza di un potere fisico sulla cosa non impedisca tale ricostruzione, ma comporti solo alcune deviazioni alla disciplina ordinaria¹⁸³.

Nel senso dell'oggettività giuridica dei nuovi beni è anche l'opinione¹⁸⁴ che osserva come il bene immateriale oggetto di tutela giuridica si fondi su un contenuto concettuale che necessita, per la sua esteriore realizzazione, di un corpo materiale. Il bene immateriale

¹⁷⁸ M. ARE, op. ult. cit., p. 139.

¹⁷⁹ M. ARE, op. ult. cit., p. 130.

¹⁸⁰ Are parla al riguardo di processo di *materializzazione* della forma. M. ARE, op. ult. cit., p. 137.

¹⁸¹ M. ARE, op. ult. cit., p. 82.

¹⁸² P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, cit., pp. 208 ss.

¹⁸³ Si pensi all'esclusione della possibilità di esercitare l'azione di rivendica e all'impossibilità del furto del bene immateriale. Si ritiene invece possibile l'acquisto del diritto sul bene immateriale per usucapione. Cfr. P. GRECO, op. ult. cit., pp. 26 ss.

¹⁸⁴ D. BARBERO, *I "beni immateriali" come oggetto di diritto*, in *Riv. dir. ind.*, 1962, pp. 297 ss.

non rimane tuttavia imprigionato nel supporto materiale, tanto da poter essere intellettualmente ripensato e reso oggetto di una nuova realizzazione materiale. La *species* che realizza l'archetipo ideale è un bene materiale, viceversa l'archetipo ideale realizzabile non è una cosa materiale, ma nemmeno è un *nulla*: non è un vero reale ma è un vero effettivo. Conseguentemente la definizione del bene come *immateriale* non è che una questione eminentemente terminologica¹⁸⁵.

Merita infine menzione l'opinione¹⁸⁶ che, riconoscendo piena autonomia e indipendenza alla categoria dei beni immateriali, individua in particolare nell'*informazione sintetica complessa*, cioè nell'idea esteriorizzata¹⁸⁷, il bene immateriale rilevante giuridicamente¹⁸⁸.

¹⁸⁵ D. BARBERO, op. ult. cit., pp. 307-308.

¹⁸⁶ F. VOLTAGGIO LUCCHESI, *I beni immateriali*, cit. *passim*.

¹⁸⁷ F. VOLTAGGIO LUCCHESI, *I beni immateriali*, cit., pp. 135 ss. Secondo l'autore si dovrebbe distinguere una *materializzazione* intesa come semplice fissazione dell'idea in un qualsiasi mezzo sensibile, che sarebbe il presupposto dell'esteriorizzazione e darebbe vita ad un bene immateriale potenziale. Alla *materializzazione* dovrebbe seguire, ai fini della nascita del bene immateriale, l'*esteriorizzazione* nei modi e con i mezzi giuridicamente idonei. Di conseguenza la nascita del bene immateriale verrebbe a coincidere con il momento del sorgere del diritto su di esso. In tal modo, tuttavia, si viene a misurare la rilevanza giuridica della cosa attraverso la tutela riconosciuta dall'ordinamento giuridico nella forma della titolarità esclusiva opponibile ai terzi. A seguito della materializzazione dell'idea, meritevole di tutela in quanto punto di convergenza di interessi giuridicamente rilevanti, vi è già una cosa immateriale idonea a formare oggetto di diritti e che, proprio in funzione della sua rilevanza, è qualificata dal legislatore come bene "opera dell'ingegno", con conseguente riconoscimento di un diritto di sfruttamento esclusivo. Stesso discorso potrebbe essere ripetuto con riguardo alle invenzioni ed ai modelli di utilità. Il brevetto riconosce senz'altro a chi lo ha ottenuto il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e le correlative tutele nei confronti dei terzi. La norma che riconosce tali diritti, tuttavia, suppone la rilevanza del bene stesso, non la determina, poichè, ancor prima della brevettazione, la scoperta come cosa immateriale è già idonea a formare oggetto di diritti. In tal senso porta a concludere lo stesso D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale che sancisce all'art. 2 co. 5 la natura di accertamento costitutivo dell'attività amministrativa di brevettazione e registrazione, confermando la tesi già in passato sostenuta da parte della dottrina (cfr. F. VOLTAGGIO LUCCHESI, op. ult. cit., pp. 339-340). La dottrina ha già da tempo riconosciuto la figura dell'atto amministrativo costitutivo non discrezionale (cfr. F. ZANOBINI, *L'amministrazione pubblica del diritto privato*, *Scritti varii*, Milano, 1955, pp. 58 ss), categoria volta a ricomprendere tutti quegli atti della pubblica amministrazione che, certificando un fatto o uno stato di fatto, hanno l'effetto di dar vita ad una situazione o ad un rapporto giuridico che non potrebbe sorgere altrimenti. Tanto premesso e tornando al brevetto, esso permette a colui che abbia realizzato un'invenzione di avvalersi della tutela nei confronti dei terzi che violino i suoi diritti, tutela che non viene concessa invece a chi, pur avendo realizzato un'invenzione brevettabile, non l'abbia di fatto brevettata. Ciò non esclude che ancor prima della brevettazione la scoperta possa essere idonea a formare oggetto di diritti (si pensi ad es. alla tutela del c.d. segreto industriale). Sul punto v. D. MESSINETTI, *Oggettività*, cit., pp. 176 ss; P. GRECO, *I diritti*, cit., pp. 377 ss.; G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, pp. 189 ss.; M. BARCELLONA, *Attribuzione normativa*, cit., pp. 650 ss.; L. SORDELLI, *Idee, opere dell'ingegno e invenzioni come oggetto di rapporti giuridici*, in *Riv. dir. ind.*, 1952, pp. 93 ss.

¹⁸⁸ F. VOLTAGGIO LUCCHESI, op. ult. cit., pp. 172-178 e 213 ss.

2.6. I presupposti della rilevanza giuridica di un'idea

Si potrebbe osservare come oggetto del diritto d'autore non siano le idee in quanto tali¹⁸⁹. L'ordinamento non si interessa né alla relazione tra l'uomo e le cose¹⁹⁰ né a ciò che l'uomo fa da solo¹⁹¹, ma regola sempre un rapporto tra uomini, in questi casi relativamente a un bene. È dunque evidente che la creazione del pensiero in tanto potrà avere rilevanza giuridica in quanto sia uscita dal campo dell'interiorità e portata nella sfera della conoscenza altrui. Essa dovrà essere, di conseguenza, sia individuabile e percepibile¹⁹². Ciò determina la necessità di *oggettivazione, materializzazione, estrinsecazione* o anche di *esteriorizzazione* dell'idea. È del resto indubitabile che il presupposto della qualificabilità di una cosa¹⁹³, materiale o immateriale, come bene sia l'autonoma identità della cosa stessa¹⁹⁴. Ancor prima di poter discutere dell'esistenza o meno di un diritto esclusivo in ordine ad una qualsiasi entità,

¹⁸⁹ R. FRANCESCHELLI, *Beni immateriali*, cit., p. 394. Cfr. anche ID., *Le idee come oggetto di rapporti giuridici*, cit., pp. 46-49, in cui l'autore individua i diversi significati giuridici della parola *idea*, in particolare con riferimento alla teoria del diritto d'autore. Cfr. altresì M. ARE, op. ult. cit., pp. 79 ss.

¹⁹⁰ Sul punto v. F. GALGANO, *Diritto privato*, Padova, 1996, pp. 101 ss. e G. GUGLIELMETTI, *Il marchio*, cit., p. 227.

¹⁹¹ Su Questo aspetto v. G. GUGLIELMETTI, op. ult. cit., pp. 32-33.

¹⁹² Cfr. F. VOLTAGGIO LUCCHESI, op. ult. cit., p. 148, che sottolinea come ai fini della nascita del bene immateriale "opera dell'ingegno" ci debba essere "esteriorizzazione"; al riguardo anche L. SORDELLI, *Idee*, cit., pp. 74-77.

¹⁹³ Il concetto di *cosa* è variamente inteso: taluni negano la rilevanza del concetto stesso (C. MAIORCA, v. *cosa*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1988, vol. IX, pp. 6 ss.); altra tesi ricollega il concetto di cosa al concetto economico o naturalistico (M. ALLARA, *Dei beni*, Milano, 1984, pp. 30 ss.); altra impostazione definisce la cosa come entità pregiuridica, elemento materiale del concetto di bene giuridico e strettamente circoscritto alle cose materiali (F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1989, p. 39); ulteriore tesi utilizza il termine in senso molto ampio e non circoscritto alla cosa materiale (R. FRANCESCHELLI, *L'oggetto*, cit., p. 43) o lo riferisce a quelle entità della realtà naturale, corporali e incorporali, suscettibili di godimento in forma esclusiva (D. MESSINETTI, *Oggettività*, cit., p. 816). Dall'art. 810 c.c. si desume che la nozione di cosa, la quale è pregiuridica, neutra e costituisce il mero supporto materiale e di fatto, si distingue dal concetto di bene giuridico, il quale nasce in virtù della qualificazione e designa l'attribuzione della tutela giuridica ad una certa entità. La qualifica di bene giuridico si assegna a determinate entità non in ragione della loro esistenza, materiale e di fatto, ma in quanto sulle medesime incidono gli interessi umani, ai quali l'ordinamento ritiene di conferire una certa tutela. L'entità materiale e di fatto è considerata dal diritto come bene in senso giuridico in ragione dell'utilità e quindi dell'interesse. Il diverso regime cui i beni vengono assoggettati non dipende dalle caratteristiche materiali e di fatto, ma dal differente modo di operare della qualificazione giuridica che assume l'utilità come punto di incidenza. La cosa, dunque, non acquista rilievo per la sua consistenza materiale e di fatto, ma in quanto costituisce bene giuridico individuato dalla qualificazione. Cfr. Cass. 18 aprile 1994, n. 3666, in *Arch. Locazioni*, 1994, pp. 516 ss. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali cfr. R. FERORELLI, *Proprietà della colonna d'aria soprastante e indennità di sopraelevazione*, nota a Cass. 22 novembre 2004, n. 22032, in *Giur. It.*, 2005, pp. 1600 ss., ed ai riferimenti ivi riportati. In dottrina cfr. M. COSTANTINO, *I beni in generale*, cit., pp. 3 ss.; S. PUGLIATTI, voce *Cosa (Teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, XI, Milano, 1962, pp. 19 ss; *contra* C. MAIORCA, op. ult. cit., pp. 20 ss.

¹⁹⁴ Cfr. M. COSTANTINO, *Contributo*, cit., p. 137; C. MAIORCA, voce *cosa*, cit., pp. 6-11; D. MESSINETTI, op. ult. cit., pp. 177 ss.

materiale o immateriale, è necessario che l'oggetto cui ci si riferisce sia identificabile e determinabile¹⁹⁵, cioè che il punto di riferimento oggettivo delle situazioni giuridiche sia individuabile. Ciò naturalmente presuppone a sua volta l'identificazione della cosa¹⁹⁶. Mentre per le cose materiali sembrerebbe più agevole un'identificazione, poiché esse posseggono una propria consistenza fisica, per quelle immateriali parrebbe che la possibilità di identificazione si possa realizzare solo in via indiretta, mediante i mezzi fisici di estrinsecazione che ne consentono la percettibilità con i sensi¹⁹⁷. Da tale valutazione scaturisce l'equivoco di quella dottrina che individua l'oggetto del diritto d'autore nel mezzo fisico in cui l'idea si estrinseca¹⁹⁸.

La sopravvalutazione del requisito della materialità, non sembra dunque giustificato¹⁹⁹, e finisce, sul piano della qualificazione del bene, col ridurre tutta la tutela al solo profilo soggettivo²⁰⁰. È possibile rilevare come la stessa individualità fisica dei beni materiali spesso non coincida con l'individualità fisica giuridicamente rilevante²⁰¹. Il punto di vista naturalistico, pertanto, non coincide con quello giuridico.

Le riflessioni ora condotte consentono di affermare che oggetto di qualsiasi diritto e di ogni fenomeno giuridicamente rilevante non è la cosa nella sua materialità, ma il *bene* in

¹⁹⁵ Anche in giurisprudenza si afferma che i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore si estendono a qualsiasi forma e modo di utilizzazione, anche parziale, dell'opera, purché idonei a permettere di coglierla nella sua individualità come oggetto di elaborazione personale di carattere creativo di un determinato autore. Cfr. Cass. 29 maggio 2003, n. 8597, in *Dir. e Gius.*, 2003, pp. 106 ss., relativa all'utilizzazione di un motivo musicale per la realizzazione di uno spot pubblicitario, nonché Trib. Milano, 11 gennaio 2011, in *Dir. autore*, 2002, pp. 323 ss, con nota di M. DE ANGELIS, *Nuovi spunti per il riconoscimento del plagio dell'opera letteraria*.

¹⁹⁶ Cfr. C. MAIORCA, voce *Cose*, cit., pp. 6 ss. Per l'autore l'unica nozione di cosa ammessa nell'ordinamento è quella giuridicamente qualificata. In particolare un discorso sulla cosa in senso giuridico non avrebbe alcun senso dal momento che il mondo del diritto non è il mondo delle cose bensì dei valori. V. anche ID, voce *Beni*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1988, vol. V.

¹⁹⁷ M. ARE, op. ult. cit., pp. 218 ss.; D. MESSINETTI, *Oggettività*, cit., pp. 21 ss.; B. BIONDI, *I beni*, in *Trattato di diritto civile* diretto da F. VASSALLI, Torino, 1956, pp. 21 ss. Tale ultimo autore osserva come non si debba confondere la materialità con l'individuazione materiale, in quanto l'individuazione può avvenire materialmente, ma può avere luogo anche idealmente.

¹⁹⁸ M. CASANOVA, *Beni immateriali*, cit., p. 76; R. FRANCESCHELLI, *Le idee come oggetto di rapporti giuridici*, cit., pp. 37 ss.; D. BARBERO, *I beni immateriali*, cit., pp. 300 ss.

¹⁹⁹ In tal senso D. MESSINETTI, op. ult. cit., pp. 135 ss.

²⁰⁰ In tal senso le tendenze che configurano il diritto sulle opere dell'ingegno come diritto di monopolio o anche come diritto della personalità.

²⁰¹ Esistono infatti alcuni elementi, quali ad esempio i granelli di sabbia, i chicchi di grano o di caffè, le gocce d'acqua, che, pur essendo porzioni della realtà materiale, non vengono considerati dal diritto nelle singole entità fisiche, ma solo come insieme di entità fisiche. Esistono inoltre cose che talvolta sono prese in considerazione come tali, mentre altre volte sono prese in considerazione come parti di un tutto (si pensi ad esempio ad un'automobile ed alle singole parti che la compongono). Sul punto cfr. A. PINO, *Contributo alla teoria dei beni*, cit., p. 828.

senso giuridico²⁰². Per il diritto, dunque, le cose esistono solo nella misura che esprime la loro qualificazione giuridica, esistono cioè come beni²⁰³. Solo dopo aver individuato gli interessi scelti e tipizzati dall'ordinamento si potrà riconoscere a determinate cose la qualità di beni giuridici. Sia quando il diritto abbia ad oggetto l'opera dell'ingegno o l'invenzione, sia quando abbia ad oggetto un fondo o un immobile, esso si riferisce alla rappresentazione giuridica di tali cose, che non coincide necessariamente con la rappresentazione della realtà²⁰⁴.

Ai fini della qualificazione l'ordinamento giuridico prende dunque in considerazione le cose, tenendo presente esclusivamente la funzione da queste svolta²⁰⁵. I beni rappresentano le cose in base alla qualificazione giuridica assegnata dall'ordinamento a tale funzione²⁰⁶. Lo stesso concetto di cosa materiale non si identifica con una semplice porzione della realtà materiale, ma, piuttosto, con quella porzione della realtà materiale suscettibile di sfruttamento autonomo²⁰⁷. Si può dunque dedurre che la realtà pregiudiziale sia fatta di porzioni della realtà materiale che svolgono una determinata funzione.

Da quanto detto discende che, qualora la cosa sia sprovvista di confini materiali, il processo di qualificazione, benché meno intuitivo, sarà comunque possibile. L'entità

²⁰² Per un'analisi delle diverse tendenze della dottrina circa i concetti di *cosa* e *bene* giuridico cfr. G. GUGLIELMETTI, *Il marchio*, cit., pp. 86-88.

²⁰³ Cfr. S. PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, pp. 328 ss.; ID, *Gli istituti del diritto civile*, Milano, 1943, pp. 296 ss.; M. COSTANTINO, *I beni in generale*, cit., pp. 3 ss.

²⁰⁴ Sul punto rilevante è l'opinione di R. FRANCESCHCELLI, *L'oggetto del rapporto giuridico (con riguardo ai rapporti di diritto industriale)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, pp. 10 ss. L'autore evidenzia come non sia la cosa in sé ad essere oggetto del rapporto, ma la cosa in quanto qualificata giuridicamente. Così non è il segno o il nome in sé a rilevare giuridicamente e ad essere oggetto del rapporto di marchio, ma il segno o nome in quanto marchio, e cioè in quanto qualificati come tali da una norma che ha valutato in tal modo e regolato in tal caso un potenziale conflitto di interessi.

²⁰⁵ Cfr. A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 1964, p. 193; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1997, pp. 55-56. In senso critico C. MAIORCA, voce *Beni*, cit., p. 38, nonché M. COSTANTINO, *Contributo*, cit. p. 167, nota 68. Cfr. altresì M. COSTANTINO, *I beni in generale*, cit., p. 23; L. BARASSI, *Diritti reali e possesso*, II, *Il Possesso*, Milano, 1952, p. 146. Per una chiarificazione sul concetto di cosa e bene mediante il riferimento all'art. 3, let. d) del Testo unico dell'edilizia, come modificato dall'art. 31, let d), l. 7 agosto 1978, n. 457, nonché alle convenzioni urbanistiche cfr. R. FERORELLI, *Le reti dei beni nel sistema dei diritti. Teoria e pressioni delle nuove risorse immateriali*, Bari, 2006, pp. 72-80.

²⁰⁶ Cfr. M. ARE, *L'oggetto*, cit., p. 7.

²⁰⁷ È innegabile che l'autonomia di una porzione della realtà materiale sia essenziale ai fini della sua individuazione e, successivamente, della sua qualificazione come bene. È evidente che, ove vi fosse possibilità di confondere una *res* in un tutto unico indifferenziato, non si potrebbe individuare nemmeno una "cosa". Cfr. D. MESSINETTI, *Oggettività*, cit., p. 131, per cui l'identificazione materiale ed oggettiva mira a porre le premesse pratiche per l'individuazione in senso giuridico del bene e il suo risultato è sempre quello di mettere in luce una *res* unitaria nei suoi elementi costitutivi.

immateriale, infatti, si individua come *porzione della realtà intellettuale*²⁰⁸, identificabile come un *unicum* suscettibile di utilizzazione distinta e con una propria funzione²⁰⁹. Tale identificazione è un'operazione di natura fisica. Essa esaurisce la sua funzione sul piano della realtà materiale e mira ad identificare l'entità immateriale semplicemente come dato di carattere naturale, così come si presenta nella sua oggettività naturalistica. Il descritto procedimento di assimilazione è il presupposto affinché la cosa immateriale divenga suscettibile di una valutazione in termini di rilevanza da parte dell'ordinamento giuridico ai fini della sua qualificazione come bene²¹⁰.

²⁰⁸ In questi termini M. COSTANTINO, *Contributo*, cit., p. 132.

²⁰⁹ Sul punto cfr. G. GUGLIELMETTI, *Il marchio*, cit., pp. 112-113, il quale pone l'accento sull'interdipendenza esistente tra la funzione esercitata da una determinata entità e la protezione che il legislatore riconosce. Da tale interdipendenza discende, come necessario corollario, che, venendo meno la funzione, cesserà parallelamente la tutela giuridica. Sulla questione anche P. GRECO, *La struttura delle opere cinematografiche nel sistema dei diritti d'autore – Saggio di diritto comparato*, in *Studi in onore di F. Messineo per il suo XXXV anno d'insegnamento*, III, 1959, p. 232 ss. Cfr. altresì A. PINO, *Contributo*, cit., p. 835., il quale sostiene che la cosa, come elemento extragiuridico, non debba essere necessariamente un'entità fisica, ma sia sufficiente che si tratti di un'astrazione idonea ad assolvere le esigenze in funzione delle quali l'ordinamento attribuisce l'idoneità.

²¹⁰ Cfr. G. GUGLIELMETTI, *Il marchio*, cit., p. 113. Occorre individuare in che posizione si pongano i requisiti richiesti dalla legge per integrare la creazione intellettuale, quali ad esempio la pubblicazione o la brevettazione. La questione in materia di invenzione è stata chiarita con il nuovo Codice della proprietà industriale, che al comma 5 dell'art. 2 definisce la natura di accertamento costitutivo dell'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione. In dottrina le tesi fino a quel momento sostenute erano molteplici. D. MESSINETTI, *Oggettività*, cit., pp. 180 ss., ad esempio, riteneva che la brevettazione avesse un carattere essenzialmente formale, ossia che si trattasse di un criterio attributivo del diritto di esclusiva sul bene e, pertanto, appartenesse al momento della qualificazione giuridica. Secondo G. OPPO, *Creazione ed esclusiva*, cit., pp. 198-199, occorrerebbe distinguere gli effetti della brevettazione: costitutivi ai fini della legittimazione, dichiarativi ai fini della titolarità del diritto. In particolare l'autore parla al riguardo di pubblicità dichiarativa. Per la tesi della natura dichiarativa della brevettazione sono anche M. ROTONDI, *Diritto industriale*, Padova, 1965, pp. 250 ss.; L. SORDELLI, *Idee, opere dell'ingegno ed invenzioni*, cit., p. 64; M. CASANOVA, *Le imprese commerciali*, Torino, 1955, p. 648. Pubblicazione e brevettazione attuano un'individuazione dei beni in senso giuridico, quali rispettivamente l'opera dell'ingegno e l'invenzione, e determinano l'applicazione di una specifica disciplina giuridica. Come per le cose materiali, anche per quelle immateriali si deve distinguere un'oggettività naturale (cosa) da un'oggettività giuridica (bene), e ciò a prescindere dalla verifica dell'esistenza di un diritto su di esse. Il riconoscimento di una posizione di esclusiva riguardo all'utilizzazione di un bene presupponn che si sia già risolta la questione della rilevanza del suo termine di riferimento oggettivo. In buona sostanza, a seguito della materializzazione dell'idea, meritevole di tutela in quanto punto di convergenza di interessi giuridicamente rilevanti, vi è già una cosa immateriale idonea a formare oggetto di diritti e, proprio in funzione del riconoscimento di tale sua rilevanza, il legislatore riconosce all'autore o all'inventore che la utilizzino un diritto di sfruttamento in esclusiva e le connesse tutele. Ciò trova conferma nel riconoscimento della natura di accertamento costitutivo all'attività di brevettazione e registrazione. Se è vero che con la brevettazione si attua una determinazione in concreto del bene in senso giuridico "invenzione" e si determina così l'ambito della tutela riconosciuta a colui che viene considerato inventore, è vero altresì che, anche prima di tale operazione, a seguito dell'estrinsecazione dell'idea, vi possa comunque essere una cosa idonea a formare oggetto di diritti, cioè un bene giuridico, in quanto punto di convergenza oggettivo di interessi riconosciuti meritevoli di tutela, anche se non ancora qualificato come bene opera dell'ingegno o bene invenzione. Ancor prima della brevettazione, la scoperta può essere cosa idonea a formare oggetto di diritti: in primo luogo si pensi alla tutela riconosciuta al c.d. preuso (art. 68, co. 3, Dlgs 10 febbraio 2005 n. 30:

2.7. Criteri di qualificazione giuridica dei beni

L'ordinamento non affida il criterio formale di selezione delle cose, quali beni in senso giuridico, all'arbitrio individuale²¹¹, e ciò tanto con riferimento al criterio di identificazione delle cose quanto con riguardo all'oggettivazione giuridica ed alla qualificazione della cosa quale bene in senso giuridico.

L'orientamento tradizionalmente accolto circa il processo di qualificazione giuridica dei beni materiali tende a riconoscere rilevanza all'impossessamento. In particolare si afferma che l'occupazione di una qualsiasi porzione della realtà materiale ne determini l'acquisto della proprietà a favore dell'occupante e, nello stesso tempo, comporti l'assunzione della cosa a bene in senso giuridico²¹².

“Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare a usarne nei limiti del preuso”). Pur in assenza di una tutela *erga omnes*, infatti, all'inventore di un'invenzione non brevettata ma brevettabile effettivamente utilizzata, è riconosciuta una posizione giuridicamente rilevante. Il preutente è titolare di una posizione diversa da quella del brevettante, infatti non è legittimato all'azione di contraffazione contro terzi utilizzatori dell'invenzione, ma è tutelato nei rapporti con il successivo brevettante, nei limiti segnati dal preuso effettivo. Ancora in assenza di brevettazione la scoperta, quale informazione o dato, è giuridicamente rilevante sotto il profilo del segreto industriale. Sulla rilevanza della scoperta non brevettata L. SORDELLI, *Idee, opere dell'ingegno ed invenzioni*, cit., p. 95; P. GRECO, *I diritti*, cit., pp. 413 ss. Cfr. anche F. VOLTAGGIO LUCCHESI, *I beni immateriali*, cit., pp. 285 ss., V. SGROI, *L'invenzione non brevettata*, Milano, 1961, pp. 177 ss.; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., p. 365; D. MESSINETTI, *Oggettività*, cit., pp. 133 ss. e 178 ss.; G. OPPO, *Creazione ed esclusiva*, cit., p. 189 ss.; M. BARCELLONA, *Attribuzione normativa*, cit., pp. 650 ss. In particolare sulla tutela del segreto d'impresa M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *AIDA*, 2005, pp. 312 ss. e, in particolare, 319-328; N. ABRIANI - G. COTTINO - M. RICOLFI, *Diritto industriale*, vol. II, in *Tratt. Dir. comm.*, G. COTTINO (a cura di), Padova, 2001, pp. 248 ss; A. FRIGNANI, voce *Segreti d'impresa*, in *Noviss. Dig. It.*, Appendice, VII, 1987, p. 14. Per la giurisprudenza Cass., 10 marzo 1991, n. 3011, in *Forto it.*, 1993, I, pp. 3154 ss; Cass. 13 marzo 1989, n. 1263, in *Giur. Ann. Dir.ind.*, 1989, pp. 2367 ss; Cass. 20 novembre 1985, n. 5708, *ivi*, 1985, pp. 1849 ss.

²¹¹ Sul punto M. COSTANTINO, *I beni*, cit., pp. 25 ss.

²¹² Cfr. S. PUGLIATTI, *Beni e cose*, cit., p. 26. Per l'autore una *res nullius* può essere un bene economico, ma non dà vita ad un bene giuridico, se non quando sia intervenuta l'occupazione ad opera di un determinato soggetto, che ne abbia acquistato il diritto di proprietà. Egli riconosce una nozione ristretta di bene giuridico, inteso quale oggetto del diritto, cioè quale oggetto di una tutela giuridica destinata ad un determinato soggetto e ad esso attribuita specificamente come situazione soggettiva e, in particolare, come diritto soggettivo. Accanto a tale nozione l'autore riconosce un concetto più esteso, volto ad intendere il bene giuridico come oggetto del diritto, ossia quale oggetto della tutela giuridica considerata in senso oggettivo. Sul punto v. anche O.T. SCOZZAFAVA *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, cit., p. 558, per il quale il concetto di appartenenza sembra utilizzabile al fine di individuare un tratto funzionale, comune a tutte quelle situazioni che qualificano il bene, configurando una modalità di appropriazione delle risorse caratterizzata dallo *ius excludendi*. Si veda anche C. MAIORCA, voce *Beni*, cit., p. 11, il quale afferma che l'appartenenza porti la *res* sul piano della qualificazione giuridica. Di conseguenza, secondo l'autore, gli immobili vacanti sono pur sempre denominati

In base a tale assunto si sostiene che potenzialmente tutte le cose, in quanto oggetto di appropriazione, siano beni in senso giuridico²¹³. Correlativamente si viene a dubitare che possano essere beni le cose immateriali, in quanto non suscettibili di essere occupate²¹⁴.

Tale impostazione, nei suoi sviluppi più recenti, configura il bene in senso giuridico quale utilità tipica, riferibile a qualsiasi entità del mondo esterno, il cui godimento venga garantito mediante il riconoscimento di una situazione giuridica soggettiva, caratterizzata dall'esclusiva²¹⁵. Infatti l'esclusività, intesa quale elemento fondamentale dei diritti sui beni economici, ha assunto in relazione alle risorse immateriali, purché originali, nuove e commerciabili, lo stesso ruolo che tradizionalmente veniva riconosciuto all'appropriazione esclusiva, relativamente alle porzioni della realtà materiale.

La ricostruzione trae origine dalla propensione ad identificare la nozione di bene con quella di risorsa economica. Tale idea porta ad utilizzare il concetto di bene giuridico per raffigurare sinteticamente le regole dell'attribuzione, della circolazione e della conservazione della ricchezza. Da qui diviene automatica la correlazione con la proprietà, in quanto figura che tradizionalmente è collegata all'idea di godimento illimitato ed esclusivo di utilità economiche.

La concezione classica fa coincidere dunque il concetto di bene giuridico con quello di oggetto del diritto di proprietà. Essa incontra evidenti difficoltà con riferimento all'inquadrabilità delle nuove risorse immateriali nel novero dei beni. Il principale problema diviene quello di verificare se sia configurabile o meno un fenomeno di oggettivazione giuridica al di fuori di questa tradizionale correlazione. Al riguardo si finisce sempre col riportare il criterio discretivo per l'individuazione dei beni a quella forma di tutela che si

beni, mentre le cose abbandonate non ottengono tale qualificazione e, fino a che non vengano eventualmente occupati, sono *nullius* o, più esattamente, sono un nulla, non esistendo per il diritto.

²¹³ Cfr. S. SATTA, *Beni e cose nell'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, pp. 359 ss., il quale afferma che non esistono cose che non siano beni. Sul punto O.T. SCOZZAFAVA, op. ult. cit., p. 90, per il quale una *res nullius* non è un bene in senso giuridico, pur essendo in astratto idonea a divenirlo, in quanto attualmente non è oggetto di una situazione soggettiva. *Contra* B. BIONDI, *I beni*, cit., p. 11, il quale, argomentando dal termine "possono" dell'art. 810 c.c., ritiene sufficiente il requisito dell'idoneità della cosa a divenire oggetto di diritto; nonché A. PINO, *Contributo*, cit., p. 835. L'autore, che accoglie una nozione oggettiva e formale di bene in senso giuridico, riconosce il carattere di beni alle *res nullius* non solo in quanto in astratto possono essere il riferimento di rapporti giuridici, ma anche perché col negare l'idoneità al corpo umano vivente, con lo stabilire quali cose possono essere suscettibili di occupazione (art. 923 c.c.) e quali possono essere *nullius* (art. 827 c.c.), il diritto si occupa precisamente di cose che non sono riferimento di alcun rapporto giuridico concreto.

²¹⁴ Per tutti C. MAIORCA, voce *Beni*, cit., p. 12, ove afferma che nella prospettiva dell'art. 810 c.c. il concetto di bene è correlato a quello di materialità della cosa.

concretizza nel diritto soggettivo, e, in particolare, nel diritto di proprietà²¹⁶. Tale prospettiva, se accolta la concezione tradizionale della proprietà, si rileva inadeguata a risolvere le difficoltà inerenti la regolamentazione delle entità immateriali, ritenute non appropriabili in forma esclusiva, se non in presenza di specifica previsione normativa. Si tende peraltro a considerare che la proprietà, in termini di esclusività, non trovi in sé giustificazione relativamente alle risorse immateriali, in quanto utilità non caratterizzate dalla scarsità come quelle materiali e quindi inadeguate a sollevare conflitti in relazione alla loro utilizzazione.

Nel tentativo di riconoscere oggettività giuridica alle nuove risorse emergenti si è cercato di delineare criteri di qualificazione del bene, alternativi e diversi²¹⁷.

La conclusione più condivisa rileva come la stessa formula dell'art. 810 c.c. miri a correlare il bene all'oggetto dei diritti soggettivi e non solamente all'oggetto del diritto di proprietà. Le nuove risorse vengono ricondotte tra i beni giuridici utilizzando quale criterio di individuazione degli stessi lo *ius excludendi omnes alios*²¹⁸.

In realtà l'assunto che la rilevanza giuridica delle cose come beni sia rimessa alla loro possibilità di costituire o meno oggetto di appropriazione in esclusiva è privo di fondamento.

Si è evidenziato che vi è diversità tra i problemi che stanno alla base dell'allocazione dei diritti sulle cose materiali, rispetto a quelli che stanno alla base dell'allocazione dei diritti sui nuovi beni immateriali. Si è concluso per la scorrettezza del metodo che porta ad includere nel novero dei beni le nuove risorse, mediante il mero ampliamento del raggio di applicazione dei diritti reali tradizionali e, in particolare, del diritto di proprietà²¹⁹.

²¹⁵ Cfr. S. PUGLIETTI, voce *Beni*, cit., p. 816.

²¹⁶ D. MESSINETTI, voce *Oggetto del diritto*, in *Enc. Dir.*, XXXIX, Milano, 1979, p. 812; P. D'ADDINO SERRAVALLE, *I nuovi beni*, cit., pp. 105 ss.

²¹⁷ Cfr. M. COSTANTINO, op. ult. cit., p. 18, per il quale la rilevanza giuridica delle cose dipende dalla meritevolezza giuridica delle utilità che esse offrono, in quanto l'appartenenza implica già risolto il problema della rilevanza giuridica delle cose come beni; D. MESSINETTI, *Oggettività*, cit., p. 195, il quale osserva che il godimento dinamico dei beni immateriali, per tutto ciò che può rappresentare e rappresenta nella stessa teoria delle situazioni soggettive, dimostra che la possibilità di qualificare una data entità come "bene" non è affidata soltanto allo schema della proprietà; O.T. SSCOZZAFAVA, *I beni*, cit., pp. 557-561, per il quale, invece, il criterio di qualificazione del bene giuridico deve essere comunque individuato in una situazione assoluta, caratterizzata dal potere di escludere gli altri, ossia in una forma di appartenenza, anche non corrispondente con il diritto di proprietà, attesa la molteplicità delle forme di appartenenza.

²¹⁸ Si veda G. DE NOVA, *I nuovi beni*, cit., p. 13.

²¹⁹ Cfr. A. GAMBARO, *La proprietà*, cit., pp. 37-38 e 49, il quale osserva che le forme di tutela sono così legate alla nozione di appartenenza che spesso i giuristi pratici sono indotti a costruire un'appartenenza qualsiasi per

L'alternativa più valida è quella di far leva sull'elemento qualificativo connaturale al concetto di beni e di oggetto del diritto, permettendo così di ricomprendere nel novero di beni anche le nuove utilità con le loro peculiari caratteristiche. Al riguardo è stata evidenziata l'esistenza di numerose fattispecie normative riguardanti beni presenti in misura illimitata e di immediata fruibilità. Tali interventi normativi consentono, da un lato, di affermare l'insufficienza della riconduzione del concetto di utilità del bene alla valutazione economico-quantitativa²²⁰, e, dall'altro, di evidenziare che il processo di oggettivazione giuridica sia fondato sul criterio logico-qualitativo, operante in funzione dei bisogni esistenziali umani²²¹.

2.8. Ricostruzioni della nozione di bene ex art. 810 c.c.

Prima di continuare ad esaminare le questioni suscitate dai beni immateriali, sembra opportuno soffermarsi sulla nozione di bene²²².

Per l'interpretazione fornita dell'art.810 c.c.²²³ sono beni solo le cose che possono essere fonte di utilità e oggetto di appropriazione²²⁴, quasi ad affermare che la norma sia

poter dar corso alla tutela medesima; P. D'ADDINO SERRAVALLE, op. ult. cit., pp. 32-33. Per il riconoscimento dell'estensione della disciplina proprietaria oltre il limite del potere sulla cosa a P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene*, cit., p. 420.

²²⁰ Cfr. R. TOMMASINI, *Contributo alla teoria dell'azienda come oggetto di diritti*, Milano, 1986, pp. 23 ss.

²²¹ Cfr. R. TOMMASINI, *Contributo*, cit., p. 25; P. D'ADDINO SERRAVALLE, op. ult. cit., p. 106.

²²² Per una ricostruzione della materia cfr. P. D'ADDINO SERRAVALLE, op. ult. cit., pp. 22 ss; M. BARCELLONA, *Attribuzione normativa*, cit., pp. 607 ss. Il termine bene ha numerose accezioni nel linguaggio giuridico. Esso può indicare sia il punto di riferimento oggettivo di diverse situazioni giuridiche sia le stesse situazioni giuridiche, prese in considerazione nella loro oggettività e da un punto di vista diverso, sia, ancora, i valori e gli interessi destinatari della disciplina, cui non necessariamente corrisponde una puntuale situazione soggettiva. Sul punto cfr. A. IANNARELLI, *Beni, interessi valori. Profili generali*, in N. LIPARI (a cura di), *Diritto privato europeo*, Padova, 2001, p. 374.

²²³ La norma afferma che "sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti". È diffusa l'idea che la disposizione sia di scarso aiuto per la ricerca della nozione giuridica di bene. Al riguardo si è osservato che essa presenta una formulazione linguistica scarna e solo apparentemente chiara mentre, in realtà, è caratterizzata da una pregnante ambiguità che l'ha prestata alle più svariate interpretazioni. Sul punto cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Cosa*, in *Digesto civ.*, vol IV, Torino, 1989, pp. 438-443; M. ALLARA, *Dei beni*, cit., p. 21, M. BARCELLONA, *Attribuzione normativa*, cit., pp. 615-621 e 635, per il quale tale norma esprime l'idea che la distribuzione delle risorse e i modi della loro appropriazione costituiscono competenza esclusiva del legislatore, ma lascia aperto il problema dell'individuazione dei criteri di qualificazione degli stessi. Diversamente, per il valore precettivo della norma in esame, A. PINO, *Contributo*, cit., p. 835.

²²⁴ In tal senso A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 1995, p. 108. Per gli autori i concetti di *bene* e di *cosa* sono spesso confusi o adoperati come sinonimi. In realtà, tuttavia, si tratta di concetti

finalizzata a definire le conseguenze dell'appropriazione. Riconoscere questi effetti all'atto di appropriazione fa tuttavia ritenere che sia l'individuo con i suoi atti, le sue attività e le sue scelte a selezionare gli interessi meritevoli di tutela che l'ordinamento rapporta ai beni in senso giuridico. Tale concezione non sembra potersi accogliere dal momento che l'ordinamento disciplina i rapporti intersoggettivi e non si occupa né delle relazioni tra l'uomo e le cose né di ciò che l'uomo fa da solo. Non avrebbe senso cercare di individuare la nozione di cose che possono formare oggetto di diritti, indirizzando l'attenzione alle relazioni tra l'uomo e le cose²²⁵.

Circa il valore da riconoscere alla formula di cui all'art. 810 c.c., è opportuno riferire dei tentativi di ricondurre la nozione di bene a quelle cose, materiali o immateriali, caratterizzate dalla limitatezza²²⁶, dalla rarità, dalla scarsità e che sono idonee a soddisfare i bisogni solo dei soggetti che se ne appropriano (c.d. tesi realistica²²⁷). Nessuno, in senso inverso, avrebbe un interesse a vedersi riconoscere una situazione di appartenenza in esclusiva, idonea a riservare l'uso della risorsa con il diritto di escludere tutti gli altri, per quei beni che non hanno caratteristiche di limitatezza o rarità²²⁸. Pertanto da una situazione di tal genere non potrebbe nascere alcun conflitto, con conseguente disinteresse da parte dell'ordinamento²²⁹.

Sulla correttezza dell'enunciata conclusione si possono avanzare molte riserve. È infatti dubbia la possibilità di affermare che siano considerate beni solo le cose che possano essere oggetto di appropriazione²³⁰. In concreto, infatti, molte cose, pur non potendo essere

ben diversi. *Cosa* è una parte di materia. Non ogni cosa è un bene, essendo tale solo la cosa che possa essere fonte di utilità o oggetto di appropriazione.

²²⁵ In tal senso M. COSTANTINO, *I beni in generale*, cit., pp. 29 ss.

²²⁶ Cfr. S. PATTI, *La tutela giuridica dell'ambiente*, Padova, 1979, p. 147, per il quale il processo di oggettivazione giuridica delle cose è legato alla loro progressiva rarefazione, conseguentemente sono tali le risorse in quanto utili, a prescindere dalla loro configurazione quali oggetto di diritti soggettivi. Utilità e scarsità sono per l'autore i due presupposti che determinano l'interesse del diritto per il bene e condizionano la qualificazione del bene come giuridico. In tal senso anche F. GALGANO, *Diritto privato*, cit., p. 101; B. BIONDI, *I beni*, cit.; M. D'AMELIO, *Dei beni*, cit., P. TRIMARCHI, *Istituzioni*, cit., p. 104; A. TORRENTE, *Manuale*, cit., p. 108; A. TRABUCCHI, *Istituzioni*, cit., p. 396.

²²⁷ Cfr. M. BARCELLONA, *Attribuzione normativa*, cit., p. 608.

²²⁸ In tal senso F. GALGANO, *Diritto privato*, cit., p. 101.

²²⁹ P. ZATTI – V. COLUSSI, *Lineamenti di diritto privato*, Padova, 2009, p. 208; V. ROPPO, *Istituzioni di diritto privato*, Bologna, 1994, p. 113.

²³⁰ Cfr. O.T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, cit., p. 561, per il quale le varie entità assumono la rilevanza di bene in senso giuridico ogni volta in cui l'ordinamento disciplina le modalità di appropriazione di siffatte entità da parte dei soggetti, anche mediante la configurazione di situazioni non sempre omogenee. *Contra* P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene*, cit., pp. 330-331. L'autore sottolinea che la rilevanza giuridica delle cose è riflessa non solo dal riconoscimento di situazioni soggettive in ordine ad esse,

oggetto di occupazione, sono considerate beni in senso giuridico²³¹. Ciò induce a credere che i criteri di selezione degli interessi meritevoli di tutela suggeriti dalla citata impostazione non siano effettivamente idonei a spiegare il fenomeno dell'oggettivazione giuridica.

Conferma di quanto evidenziato si desume dalle innumerevoli regole che disciplinano beni di determinate categorie, in quanto ritenuti idonei a soddisfare interessi meritevoli di tutela, prescindendo o addirittura espressamente escludendo la possibilità che siano oggetto di appropriazione²³².

Si pensi in proposito all'ambiente, la cui rilevanza come bene in senso giuridico è ormai indiscussa²³³. Esso, come può dedursi dalla disciplina positiva, è composto da molteplici cose di varia natura (flora, fauna...) le quali, individuate a loro volta come beni, sono sottoposte a diversi regimi di appartenenza (beni demaniali e beni patrimoniali, beni appartenenti al patrimonio disponibile e a quello indisponibile, beni privati, proprietà collettive, etc). Tuttavia questa complessità è presupposta quando l'ambiente viene preso in considerazione come punto di riferimento oggettivo²³⁴. La disciplina di settore lo considera infatti come un *quid* ulteriore e diverso rispetto alle singole risorse atomisticamente considerate. Per quanto l'ambiente sia un bene giuridico non avrebbe senso considerarlo quale cosa suscettibile di appropriazione. L'ambiente è una cosa che può formare oggetto

ma anche dalla tutela riservata a terzi qualificati che ricavano dal bene un'utilità, non necessariamente economica, dalla sua conformazione, come dal regime di circolazione, dalle modalità di accesso e dal regime delle vicende che lo interessano. In particolare, l'autore evidenzia come vi sono entità che si oggettivano in situazioni giuridiche non riconducibili ai diritti soggettivi, come ad esempio il paesaggio.

²³¹ Sul punto M. COSTANTINO, *I beni in generale. Cose e ordinamento giuridico*, in *Tratt. Di dir. privato*, diretto da P. RESCIGNO, Torino, 1982, p. 15, ove l'autore afferma che la rilevanza delle cose come beni consiste e si esaurisce nell'essere termini di riferimento oggettivo di esigenze, interessi e bisogni che l'ordinamento riconosce meritevoli di tutela.

²³² Cfr. P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene*, cit., p. 330.

²³³ Cfr. in proposito C. Cost. 31 dicembre 1987, n. 641, in *Foro it.*, 1988, I, pp. 694 ss, con nota di F. GIANPIETRO - G. PONZANELLI; Cass. 3 febbraio 1998, n. 1087, in *Urbanistica e appalti*, 1988, pp. 721 ss, con nota di C. VIVIANI e in *Riv. giur. ambiente*, 1988, pp. 711 ss, con nota di M. MONTINI Sull'ambiente come bene giuridico cfr. L. FRANCIOSI, *Le destinazioni della proprietà a tutela del paesaggio*, Napoli, 1986, p. 27 e 186 ss.; E. CAPACCIOLI - F. DEL PIAZ, voce *Ambiente (tutela dell')*, *Parte generale e diritto amministrativo*, in *Novissimo dig. It.*, Appendice, I, Torino, 1980, pp. 257 ss.; M. CANTUCCI, voce *Beni culturali e ambientali*, in *Noviss. Dig. It.*, Appendice, Torino, 1980, pp. 772 ss.; ID, voce *Bellezze naturali*, *ivi*, pp. 710 ss.; S. CIVITARESE MATTEUCI, *Sull'individuazione del bene giuridico protetto dalla normativa sui beni ambientali*, in *Riv. giur. ambiente*, 1993, pp. 518 ss. Esclude che l'ambiente possa essere definito un bene, consistendo in una serie di correlazioni e più precisamente una serie di relazioni chimiche e biochimiche, A.GAMBARO, *La proprietà*, in *Tratt. Dir. priv.*, cit., p. 148. Cfr. anche G. VISINTINI, *La proprietà privata a fronte della legislazione ambientale, Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista. Atti del I Convegno nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile*, Napoli, 2006, pp. 529 ss.

²³⁴ Si veda la l. 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente. Sul punto F. GIAMPIETRO, *La responsabilità per danno all'ambiente*, Milano, 1988, pp. 123 ss.

di diritti in quanto è punto di convergenza di situazioni soggettive meritevoli di essere tutelate dall'ordinamento giuridico²³⁵. Conseguentemente anche l'immaterialità della cosa "ambiente" non incide sotto il profilo giuridico, in quanto per il diritto assumono rilievo solo le utilità, gli interessi meritevoli di tutela che essa è idonea ad appagare.

Nello stesso senso si deve concludere per le *res communes omnium*, la cui rilevanza come beni dipende da una valutazione del legislatore²³⁶. La tesi della limitatezza quale presupposto per la rilevanza giuridica delle cose deve ritenersi superata²³⁷.

In realtà non può negarsi che l'ordinamento, ai fini del riconoscimento dell'oggettività giuridica delle cose, possa prendere in considerazione l'abbondanza o la scarsità, l'idoneità o meno a soddisfare un bisogno umano, l'appropriabilità. Il criterio di qualificazione dei beni non è tuttavia riposto in queste sole caratteristiche. Bisogni e utilità sono criteri assolutamente variabili nel tempo e nello spazio e da un individuo all'altro; di conseguenza l'affermazione che riconduce la rilevanza giuridica delle cose alla loro attitudine a soddisfare un bisogno o un'utilità umana introduce una nozione soggettiva di ciò che dovrebbe considerarsi come bene.

Ad analoghe conclusioni portano le concezioni che fondano sull'esistenza di possibili conflitti di interessi il criterio di qualificazione delle cose come beni²³⁸. A ben vedere, infatti, un conflitto può sorgere solo intorno ad una cosa che sia già idonea a formare oggetto di diritti. Non è infatti comprensibile come possa nascere un conflitto relativamente ad una cosa, qualora quest'ultima non sia, per le sue qualità e la sua funzione, qualificabile come bene²³⁹. Quando l'ordinamento predispone una disciplina diretta a comporre opposti

²³⁵ Sul punto D. MESSINETTI, voce *Oggetto del diritto*, cit., pp. 819 ss.; R. TOMMASINI, *Contributo*, cit., p. 25.

²³⁶ Cfr. M. COSTANTINO, *I beni*, cit., pp. 35 ss.; D. MESSINETTI, op. ult. cit., pp. 819 ss., il quale ultimo supera il binomio bene-oggetto di un diritto di appropriazione esclusiva. Egli afferma che, anche in ordine alle risorse ambientali, sussistono le condizioni essenziali di un'oggettivazione giuridica. L'interesse si traduce infatti in una specifica forma di protezione giuridica, cioè in una situazione soggettiva e questa tutela si indirizza verso un oggetto determinato, il cui godimento la norma tende a garantire. L'autore peraltro precisa che non ogni forma di rilevanza normativa di un interesse collettivo dia origine ad un bene giuridico. Ciò avviene solo quando c'è il collegamento con una disciplina che tipizzi l'interesse stesso in riferimento ad una determinata situazione utile, rilevante quale oggetto diretto di tutela.

²³⁷ Si veda S. PUGLIATTI, *Beni e cose*, cit., p. 87. Per il superamento della tesi della limitatezza con riguardo alle singole *res communes omnium* si rinvia a R. FERORELLI, *Le reti*, cit., pp. 101 ss. ed alla bibliografia ivi citata.

²³⁸ Cfr. F. GALGANO, *Diritto privato*, cit., p. 101, per il quale il diritto si occupa delle cose solo in quanto esse siano materia di possibile conflitto fra gli uomini; nonché V. ROPPO, *Istituzioni di diritto privato*, cit., p. 114, per il quale può formare oggetto di diritti solo ciò su cui sia immaginabile un conflitto di interessi. Pertanto non sono beni in senso giuridico le entità, anche se molto utili all'uomo, su cui non si creino conflitti di interessi a causa della loro sovrabbondanza, che le rende accessibili a tutti in modo tendenzialmente illimitato.

²³⁹ In tal senso M. COSTANTINO, *I beni in generale*, cit., p. 41.

interessi, ha già riconosciuto nella cosa, termine di riferimento oggettivo della disciplina stessa, l' idoneità a formare oggetto di diritti²⁴⁰. La disciplina normativa, in conclusione, presuppone la rilevanza giuridica della cosa, non la determina.

Deve segnalarsi il tentativo di superare le obiezioni di arbitrarietà e soggettività delle precedenti tesi, ascrivibile a quella teoria che ha cercato di fondare la qualificazione delle cose idonee a formare oggetto di diritti su criteri totalmente oggettivi. Tale concezione ha individuato nella funzione di soddisfacimento delle esigenze economico-sociali giuridicamente rilevanti, il criterio per cui le cose possano divenire beni²⁴¹. Con questa ricostruzione si pone in evidenza come l'oggettivazione giuridica del reale dipenda da una valutazione normativa. Ad essa è ascrivibile il merito di aver superato l'idea per la quale la rilevanza giuridica di una cosa sia rimessa alla volontà individuale. Nello stesso tempo l'impostazione non convince pienamente per altro aspetto, in quanto appare limitativo ricondurre il criterio di qualificazione dei beni alla sola rilevanza giuridica della loro funzione economico-sociale.

2.9. Qualificazione dei beni mediante il criterio della patrimonialità

Un criterio di qualificazione delle cose idonee a formare oggetto di diritti è stato ravvisato nel requisito della patrimonialità²⁴². Tale concezione fa applicazione di un principio operante in sede di obbligazioni e contratti. I beni in senso giuridico sarebbero, come l'oggetto dell'obbligazione e del contratto secondo gli artt. 1174 e 1321 c.c., caratterizzati dal requisito della patrimonialità. A tale conclusione si perviene collegando l'art. 810 c.c. a quelle norme da cui si individuerrebbe la funzione di chiusura del principio di patrimonialità. Quindi, in materia di proprietà, l'art. 810 è collegato alla norma che sancisce

²⁴⁰ Cfr. R. FRANCESCHELLI, *L'oggetto del rapporto giuridico (con riguardo ai rapporti di diritto industriale)*, cit., p. 57.

²⁴¹ A. PINO, *Contributo alla teoria giuridica dei beni*, cit., pp. 833 e 835 ss. Per l'autore presupposto del bene è l'attitudine a soddisfare le esigenze economiche e sociali che il diritto considera rilevanti. Questo concetto di funzione economica e sociale è ben diverso da quello di utilità economica. La cosa in sé non ha dunque utilità economica, ma l'acquista dopo il giudizio e la valutazione dell'*homo oeconomicus*. La funzione indica invece l'obiettivo possibilità di soddisfare le esigenze che il diritto ritiene meritevoli di tutela.

²⁴² Cfr. P. BARCELLONA, *Diritto privato e società moderna*, Napoli, 1996, pp. 229 ss.; M. BARCELLONA, *Attribuzione normativa*, cit., pp. 634-648. Per l'analisi della tesi sostenuta da quest'ultimo cfr. P. D'ADDINO SERRAVALLE, *I nuovi beni*, cit., pp. 61-67.

la rilevanza del valore economico delle energie (art. 814 c.c.) e, in sede di disciplina dei rapporti di scambio, alle disposizioni richiamanti il carattere patrimoniale della prestazione e dei rapporti contrattuali (art. 1174 e 1321 c.c.). Da tali norme si ricaverebbe l'inerenza della funzione attributiva a tutte le utilità aventi valore economico (art. 814 c.c.) o che divengano suscettibili di valutazione economica (art. 1174 c.c.) e che perciò via via entrino in un rapporto patrimoniale (art. 1321 c.c.)²⁴³.

È tuttavia riduttivo incentrare il processo di oggettivazione giuridica delle cose sulla loro rilevanza per il mercato e sul possesso di un valore economico. Il fatto che l'utilità economica sia una caratteristica ricorrente dei beni giuridici non implica che ne costituisca il criterio di qualificazione. Il valore patrimoniale della cosa è tutt'al più un indizio altamente rivelatore²⁴⁴ o un presupposto della sua qualificazione come bene in senso giuridico²⁴⁵. Peraltro la patrimonialità è un requisito dei diritti e dei rapporti e non delle cose o dei beni che ne formano oggetto²⁴⁶. Del resto da più parti è stato ribadito che i concetti di bene economico e di bene giuridico non coincidano²⁴⁷.

Occorre individuare il tratto distintivo del giuridico e dell'economico, nel senso che non tutto ciò che ha valore sul mercato è cosa che possa formare oggetto di diritti. In base a tale concezione, invece, si viene a riconoscere che sono beni tutte le utilità, le risorse e i valori che storicamente trovano mercato e per la prestazione dei quali si costituisce

²⁴³ In tal senso M. BARCELLONA, *Attribuzione normativa*, cit., pp. 647 ss.

²⁴⁴ V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Cosa*, cit., p. 446.

²⁴⁵ S. PUGLIATTI, voce *Cose*, cit., pp. 5 ss.; M. COSTANTINO, *I beni in generale*, cit., p. 16. Evidenza come il valore economico sia un presupposto del concetto giuridico di bene e che quindi sussista una stretta interdipendenza tra l'aspetto economico e quello giuridico, precisando che con tale affermazione non si intende affermare che il concetto di bene sia soltanto economico e non giuridico G. PUGLIESE, *Dalle res incorporales*, cit., p. 1146.

²⁴⁶ M. COSTANTINO, op. ult. cit., p. 14.

²⁴⁷ Per l'autonomia del concetto di bene in senso giuridico dal concetto economico dello stesso cfr. S. PUGLIATTI, voce *Beni*, cit., p. 187; A.IANNARELLI, *Profili generali, Beni interessi, valori*, cit., p. 374. *Contra* M. ALLARA, *I beni*, cit., p. 32, il quale ritiene che la nozione di bene giuridico corrisponda a quella di bene economico. Circa l'autonomia dei concetti e delle valutazioni giuridiche cfr. L. MENGONI, *Forma giuridica e materia economica, Studi in onore di Asquini*, Padova, 1965, pp. 1075 ss. Riguardo alla relazione tra realtà economica e realtà giuridica cfr. N. LIPARI, *Diritto e mercato nella concorrenza, La concorrenza tra economia e diritto*, Bari-Roma, 2000, pp. 32 ss., il quale esclude tanto che il mercato sia creato dal legislatore quanto che l'ordinamento giuridico svolga unicamente una funzione di mimesi del mercato. Cfr. anche N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Bari-Roma, 1998, pp. 25 ss., secondo il quale fra legge e mercato non vi è dualismo rappresentato dalla distinzione tra forma giuridica e materia economica, vi è completa identità. La legge cioè non si aggiunge né influisce sul mercato, quasi che questo sia prima e fuori di essa, ma conforma il mercato. Cfr. altresì G. SANTINI, *Commercio e servizi. Due saggi di economia del diritto*, Bologna, 1988, *passim*; R. ALESSI, *Contratto e mercato. Studi in onore di G.Gorla*, III, Milano, 1994, pp. 2239 ss.

un'offerta o si forma una domanda²⁴⁸. La non percorribilità di tale concezione è chiara se si considera come, nel seguirla, divengano insormontabili questioni quale quella relativa ai tessuti del corpo umano ed alle biodiversità: è difficile comprendere come in questi casi ci sia un bene pur non essendoci il termine di riferimento oggettivo di un diritto patrimoniale e, quindi, un diritto di godere e disporre del bene stesso.

2.10. Accoglimento della teoria formalistica

Occorre da ultimo sottolineare la tesi, che qui si intende accogliere, per la quale sono beni solo le cose cui l'ordinamento ricollega un interesse meritevole di tutela a ricavarne determinate utilità²⁴⁹. Tale teoria, definita formalistica, è fondata sull'idea che l'art. 810 c.c. consideri come idonee a formare oggetto di diritti solo le cose individuate come tali dall'ordinamento.

Tale interpretazione supera i limiti delle tesi precedentemente enunciate ed ha il merito di riconoscere come l'oggettivazione giuridica delle cose non dipenda dall'autonomia privata, ma da processi di qualificazione normativa formale. L'oggettivazione delle cose dipende dalla rilevanza giuridica delle utilità che esse offrono e dagli interessi meritevoli di tutela che sono idonee a soddisfare. Per la qualificazione di una cosa come bene in senso giuridico è dunque necessario e sufficiente l'intervento di un qualsiasi riconoscimento normativo, diretto o indiretto, dell'interesse che essa è idonea a soddisfare.

Il processo di qualificazione si attua indipendentemente dal sorgere di qualsiasi situazione soggettiva o di fatto che abbia le cose ad oggetto²⁵⁰. Esso pertanto è totalmente autonomo rispetto alla situazione soggettiva relativa alla cosa che ne forma oggetto.

²⁴⁸ M. BARCELLONA, *Attribuzione normativa*, cit., p. 682.

²⁴⁹ Cfr. S. PUGLIATTI, *I beni*, cit., p. 173; M. COSTANTINO, *I beni*, cit., pp. 26 ss.

²⁵⁰ Diversamente O.T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, cit., pp. 107 e 128 ss.. L'autore definisce il bene giuridico come qualsiasi entità attualmente qualificata dall'ordinamento, che la consideri oggetto di una situazione soggettiva assoluta. S. PUGLIATTI, *Beni e cose*, cit., p. 26 riconosce accanto ad una nozione ristretta di bene giuridico, inteso quale oggetto di una tutela giuridica destinata ad un determinato soggetto, l'esistenza di una nozione più estesa, volta ad intendere il bene giuridico come oggetto della tutela giuridica per sé presa.

In molti casi è difficile stabilire se la cosa sia o meno un bene. La cosa è bene tutte le volte in cui, alla luce dell'ordinamento giuridico, sia idonea a configurarsi quale punto di riferimento oggettivo di esigenze e interessi degni di tutela, perché giuridicamente rilevanti.

Tale conclusione si rileva da un'analisi della giurisprudenza occupatasi dell'oggettività giuridica di alcune utilità emergenti. In numerose pronunce, infatti, ricorre l'affermazione che una data utilità sia un bene a certi fini determinati²⁵¹. Così nel tempo si è riconosciuto che, ai fini dell'assoggettamento all'imposta di registro, le volumetriche edificabili siano beni, suscettibili di essere oggetto di diritti reali immobiliari²⁵²; che, ai fini del sequestro giudiziario di cui all'art. 670 c.p.c., le quote di società siano assimilabili ai beni mobili²⁵³.

Deve dunque ritenersi che l'art. 810 c.c. stia ad indicare come il processo di oggettivazione giuridica si attui mediante criteri giuridici e non in base a scelte individuali o di mercato; l'idoneità a formare oggetto di diritti, in quanto criterio giuridico, non può intendersi come idoneità a soddisfare bisogni umani, ma come idoneità a soddisfare interessi ed esigenze riconosciute degne di tutela dall'ordinamento.

Una cosa, materiale o immateriale, è un bene in senso giuridico in quanto l'ordinamento vi ricolleggi la possibilità di trarvi determinate utilità, degne di tutela. Appropriarsi, occupare, ma anche, per la materia di cui si sta trattando, creare e ideare, non sono criteri di qualificazione dei beni in senso giuridico, dal momento che l'oggettivazione giuridica del reale dipende esclusivamente da considerazioni proprie dello stesso ordinamento.

Seguendo la concezione cui si intende aderire, appare chiaro come vengano meno le difficoltà denunciate circa la qualificabilità come bene di un'entità immateriale. Se si riconosce che il fenomeno dell'oggettivazione si attua quando l'ordinamento ravvisi nella cosa il punto di convergenza di interessi meritevoli di tutela, risulta evidente l'ininfluenza dell'immaterialità sull'idoneità della cosa a formare oggetto di diritti²⁵⁴. La materialità della cosa non è, infatti, richiesta per poter soddisfare bisogni, interessi ed esigenze giuridicamente tutelate.

²⁵¹ A. GAMBARO, *La proprietà*, cit., p. 53.

²⁵² Cass. 14 dicembre 1988, n. 6807, in *NGCC*, 1989, I, p. 368.

²⁵³ Trib. Napoli, 6 aprile 1987, in *Giur. merito*, 1987, p. 847.

²⁵⁴ Al riguardo cfr. C. MAIORCA, voce *Cose*, cit., p. 32, il quale nega il rilievo giuridico del concetto di cosa, in quanto per il diritto rilevano solo alcune qualità della stessa, ed esclude che possa avere rilevanza giuridica il

L'essere pervenuti a tale conclusione non significa sostenere l'assoluta irrilevanza delle caratteristiche pregiudiziali del termine di riferimento oggettivo del bene²⁵⁵, in quanto le caratteristiche della cosa condizionano le concrete modalità di utilizzazione della stessa e ne influenzano la relativa disciplina²⁵⁶.

La qualificabilità come bene della cosa immateriale presuppone la sua individuabilità sul piano pregiudiziale, cioè la sua identificabilità quale porzione della realtà intellettuale, concettualmente e funzionalmente suscettibile di uso autonomo.

Ciò consente di superare ulteriori difficoltà che si interpongono alla possibilità di qualificare come beni in senso giuridico le nuove risorse immateriali emergenti, frutto del progresso tecnologico e scientifico. Sul punto le impostazioni diverse da quella qui accolta incontrano serie difficoltà poiché sono ferme alla contrapposizione tra risorsa immateriale creativa, originale e nuova, riconosciuta e tutelata nell'ambito della disciplina del diritto d'autore, ed entità immateriale non creativa, priva di tutela²⁵⁷. La nozione di bene giuridico qui delineata consente, invece, di riconoscere come tale, se e in quanto punto di riferimento di interessi giuridicamente rilevanti, qualunque utilità immateriale. Ciò indipendentemente dal possesso di quelle caratteristiche che ne permetterebbero la sussunzione nell'ambito

problema della corporeità o incorporeità della cosa stessa. Cfr. altresì. S. PUGLIATTI, voce *Cosa*, cit., pp. 20 ss.; D. MESSINETTI, *Oggettività*, cit., p. 109.

²⁵⁵ Cfr. C. MAIORCA, op. ult. cit., pp. 31 ss.

²⁵⁶ Cfr. S. PUGLIATTI, op. ult. cit., p. 21; D. MESSINETTI, op. ult. cit., p. 109.

²⁵⁷ Cfr. M. FABIANI, *Creatività e diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 1998, pp. 600 ss. La questione non è nuova. Si pensi alla tutelabilità della pubblicità, ancora oggi piuttosto controversa. La legge sul diritto d'autore riconosce una tutela allo *slogan*, purché sia dotato di creatività. Oltre tale ipotesi, invece, il frutto del lavoro pubblicitario non è sempre adeguatamente tutelato. Cfr. Trib. Torino 31 luglio 1978, in *Giur. ann. Dir. ind.*, pp. 1199 ss. È frequente nella pratica che i clienti si rivolgano a pubblicitari per la potenziale campagna pubblicitaria, per poi sfruttare autonomamente le idee loro suggerite, o che il committente di bozzetti pubblicitari, scaduto il termine contrattuale, li riutilizzi per una diversa campagna pubblicitaria. Cfr. Cass. 11 novembre 2003, n. 16919, in *I contratti*, 2004, pp. 478 ss. Per quanto la questione sia dibattuta, in giurisprudenza si è affermato che non sarebbe invocabile nemmeno la disciplina della concorrenza sleale di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c.. Cfr. Pret. Conegliano, 22 maggio 1991, in *Giur. ann. Dir. ind.*, 1991, pp. 2670 ss. Una tutela della pubblicità è apprestata invece dalle norme di autodisciplina e, in particolare, dall'art. 13 del relativo Codice. È in base a tale norma che il Giurì ha riconosciuto l'opera pubblicitaria come opera dell'ingegno meritevole di protezione, riconducibile nell'ambito della tutela garantita dalla legge sul diritto d'autore, benché questo riferimento abbia un valore solo genericamente orientativo sia per l'autonomia dell'ordinamento autodisciplinare, sia perché la protezione delle creazioni pubblicitarie ex art. 13 co. 1 ha presupposti, finalità e portata diversi da quelli della protezione del diritto d'autore. Cfr. Dec. Nn. 54 del 1992 e 77 del 1992, in L.C. UBERTAZZI, *Giur.compl. Giurì di autodisciplina pubblicitaria*, Milano, 1992, *passim*. In queste decisioni peraltro è frequente il riferimento ai fini dell'applicazione di tale articolo ai requisiti dell'originalità e della novità, che si ritengono sussistere anche quando di grado modesto (cfr. Dec. Nn. 77 del 1992 e 88 del 1993, in L.C. UBERTAZZI, op. cit., *passim*. Sul punto cfr. anche C. BERTI, *La tutela della ideazione pubblicitaria nella giurisprudenza civili e autodisciplinare*, in *Dir. inf.*, 1992, pp. 58 ss.

della disciplina del diritto d'autore e la cui mancanza, spesso, è addotta quale ostacolo all'oggettivazione giuridica²⁵⁸.

Qualora la nuova risorsa assolvesse una funzione riconosciuta dall'ordinamento come meritevole di tutela, si potrebbe riconoscere la sua oggettività giuridica anche in mancanza di una diretta ed espressa disposizione normativa in tal senso. La positiva valutazione di meritevolezza di un interesse e conseguentemente di una funzione si potrebbe ritenere estensibile a tutto quello che sia in grado di assolvere la medesima funzione, permettendone il riconoscimento quale bene in senso giuridico.

2.11. Altre questioni nascenti dalla natura immateriale dei beni

Poste queste conclusioni di carattere generale è possibile tornare all'analisi delle diverse tendenze espresse in tema di beni immateriali. Se è vero che si è ammessa la natura immateriale dell'opera dell'ingegno è vero altresì che non è pacifica la natura dei beni immateriali²⁵⁹. Tale incertezza derivava già in passato dalla peculiarità dell'oggetto, che induceva a dubitare della possibilità di definire in termini di diritti reali e, in particolare, di diritti di proprietà, i diritti vertenti su di esso²⁶⁰.

Così, anche tra chi ammetteva che oggetto del diritto d'autore fosse un bene immateriale, si riscontravano opposte tendenze. Una prima tesi riteneva si trattasse di un diritto di proprietà che si atteggiava in modo particolare in considerazione dell'oggetto²⁶¹; altra impostazione, viceversa, escludeva, proprio sulla base della natura dell'oggetto, una qualifica dominicale²⁶²; un'ultima tendenza, infine, configurava il diritto d'autore come un

²⁵⁸ Sul punto cfr. G. OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, nota 89, let. c), ove l'autore osserva che il carattere della creatività sia tipico dell'opera dell'ingegno, ma che ontologicamente possa esservi un bene immateriale anche al di fuori di tale ipotesi.

²⁵⁹ Sul punto cfr. l'analisi di M. ARE, *L'oggetto*, cit., pp. 277 ss.

²⁶⁰ Cfr. G. PUGLIESE, *Dalle res incorporales del diritto romano ai beni immateriali*, cit., pp. 1178 ss.

²⁶¹ F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, cit., pp. 354-355; P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, cit., pp. 20 ss.; M. ROTONDI, *Diritto industriale*, cit., pp. 248 ss.; A. DE GREGORIO, *Il contratto di edizione*, Roma, 1913, pp. 61 ss.; S. MESSINA, *Oggetto del diritto d'autore e cessioni parziali del suo contenuto*, in *Giur. it.*, 1941, pp. 481 ss.; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., pp. 317 ss.; M. ARE, *L'oggetto*, cit., pp. 295 ss.; L. BARASSI, *Diritti reali e possesso*, cit., p. 154.

²⁶² In tal senso S. PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, cit., pp. 247-252, il quale osserva che se si prescinde, come è necessario fare quando si ipotizza l'immaterialità dell'oggetto, dalla relazione materiale non si può parlare di proprietà se non per via di indebite generalizzazioni; D. MESSINETTI, *Oggettività giuridica*, cit., p. 190,

diritto assoluto patrimoniale di utilizzazione, costituente una categoria a sé stante, caratteristica per oggetto, contenuto e disciplina²⁶³.

Tale questione è tuttora dibattuta e spesso viene riproposta in riferimento alle nuove risorse immateriali²⁶⁴.

Le tesi più recenti sono orientate verso una tendenziale apertura della nozione di bene alle entità immateriali²⁶⁵. La questione delle relative tecniche di tutela è ancora controversa, poiché l'opinione comune è fortemente ancorata all'idea tradizionale che la proprietà sia un diritto dal contenuto indefinito, che si esercita su una cosa materiale²⁶⁶.

Volendo riassumere le differenti interpretazioni al riguardo, va rilevato che ci sono tutt'oggi coloro che accolgono la tesi contraria alla rilevanza giuridica del bene immateriale ed individuano l'oggetto della tutela del diritto d'autore nell'attività di pubblicazione e riproduzione dell'esemplare fisico. Costoro affermano la natura monopolistica dei diritti riferiti tanto alle opere dell'ingegno, quanto alle invenzioni ed ai segni distintivi²⁶⁷ e,

il quale invece osserva che nessuna situazione giuridica assomiglia meno alla proprietà quanto quella che assicura il godimento di un bene immateriale; E. CARNELUTTI, *L'editore, Scritto giuridici in onore della Cedam nel 50° anno della sua fondazione*, 1953, pp. 3-6, il quale osserva come il diritto di proprietà sia un diritto sulla cosa finita. Per l'autore la sua ragione è la finitezza della cosa in quanto, essendo il contenuto tipico del diritto di proprietà il godimento esclusivo, la finitezza è condizione dell'esclusività. Alla luce di tali considerazioni l'autore riconduce il diritto d'autore al diritto di paternità. Occorre precisare che in un primo momento l'autore aveva sostenuto la diversa tesi del diritto d'autore quale *species proprietatis* (cfr. il suo *Oggetto del diritto di proprietà*, in *Riv. dir. ind.*, 1912, pp. 925 ss); infine D. BARBERO, *I beni immateriali come oggetto di diritto*, cit., p. 310, il quale osserva invece che, relativamente a tali beni, parlare di proprietà immateriale non sia opportuno, poiché i rapporti giuridici concernenti tali beni non hanno nulla a che vedere con la proprietà e rispondono invece a schemi del tutto originali. Del resto anche l'espressione diritti di monopolio risulta insoddisfacente, per mancanza di una tradizione storica che abbia legato a questo nome schemi giuridici precisi. L'autore conclude allora che parlare di proprietà immateriale o di diritti di monopolio sia in realtà una questione di nome e non di sostanza.

²⁶³ F. VOLTAGGIO LUCCHESI, op. ult. cit., p. 403.

²⁶⁴ G. PUGLIESE, op. ult. cit., p. 1178, nonché, per una rassegna delle diverse posizioni della dottrina F. MACARIO, *La proprietà intellettuale e la circolazione delle informazioni*, in N. LIPARI, (a cura di), *Diritto privato europeo*, Padova, 2001, pp. 355 ss.

²⁶⁵ Cfr. G. PUGLIESE, op. ult. cit., pp. 1181-1183. L'autore precisa che l'appropriabilità è intesa senza alcun riferimento specifico alla proprietà, bensì in senso generico quale possibilità di trarre dal bene utilità esclusive. I beni immateriali moderni, afferma l'autore, sono una categoria autonoma nella classificazione complessiva dei beni, insieme alle cose materiali ed ai diritti patrimoniali.

²⁶⁶ Al riguardo M. ALLARA, *Dei beni*, cit., pp. 71-72, che, occupandosi in particolare del diritto d'autore, ritiene che esso sia analogo ad un diritto reale. Tuttavia non si potrebbe parlare di identificazione tra tali due diritti sia perché lo esclude lo stesso codice civile che tratta il rapporto reale nel terzo libro e il rapporto relativo all'opera dell'ingegno nel quinto libro, sia perché la materialità della cosa è essenziale affinché si possa parlare di rapporto reale. Cfr. altresì R. FRANCESCHELLI, *L'oggetto*, cit., p. 45 e M.J. RADIN, op. ult. cit., pp. 92-93. Tradizionalmente a sostegno di tale tesi si riporta anche la stessa formula dell'art. 832 c.c. che, laddove stabilisce il contenuto del diritto di proprietà, fa riferimento alla nozione di cose.

²⁶⁷ La tesi in passato è stata sostenuta da R. FRANCESCHELLI, *Le idee come oggetto di rapporti giuridici*, cit., p. 49; ID., *Struttura monopolistica degli istituti del diritto industriale*, cit., pp. 137 ss.; M. CASANOVA, *Beni immateriali*, cit.,

partendo da tale assunto, riconoscono la stessa qualifica anche ai diritti relativi alle nuove utilità immateriali. Il ricorso al monopolio viene giustificato evidenziando come, rispetto alla proprietà, esso offra una tutela meno ampia ma maggiormente mutevole in ragione dell'utilità sociale dell'idea e, dunque, dell'opportunità o meno che lo sfruttamento dell'opera sia permesso incondizionatamente a chiunque²⁶⁸.

Altra tesi, pur configurando i diritti su tali risorse in termini di diritto d'autore, sostiene al contrario l'esistenza e autonomia dei beni immateriali^{269 270}. Secondo tale

pp. 76 ss. Più di recente seguono questa tesi V.ROPPO, op. ult. cit., p. 779; P. TRIMARCHI, op. ult. cit., p.734. Contra D. BARBERO, *I beni immateriali come oggetto di diritto*, cit., pp. 300 ss., che osserva come la categoria dei beni immateriali indichi un tipo di oggetto del diritto, mentre quella dei diritti di monopolio rifletta un tipo di rapporto giuridico.

²⁶⁸ In tal senso F. GAZZONI, *Manuale*, cit., p. 1343, ove però si evidenzia che anche i fautori dell'accostamento alla posizione monopolistica riconoscono che l'esclusiva concerne la riproducibilità dell'idea e non un'attività economica ed, inoltre, che questa posizione ha un proprio valore in sé e come tale è trasferibile. Pertanto si conclude che si possa parlare di un diritto di privativa avente ad oggetto la posizione riconosciuta all'opera dell'ingegno, quale bene immateriale, diritto che l'ordinamento protegge *erga omnes*, al pari dei diritti reali e di quelli della personalità e che, non a caso, il predetto diritto di privativa partecipa di entrambi questi diritti. Esso presenta infatti profili sia personali, quali il diritto d'autore o di inventore, sia patrimoniali, quali il diritto di sfruttamento economico dell'opera.

²⁶⁹ Tale impostazione accoglie la natura dualistica del diritto d'autore quale contemporanea presenza di due distinti diritti: il diritto morale ed il diritto patrimoniale d'autore, incidenti sullo stesso bene. Cfr. M. ARE, op. ult. cit., p. 277 ss.; V. DE SANCITS, *Autore (diritto di)*, cit., pp. 378 ss. Sotto il profilo dogmatico la tesi si scinde in due filoni: coloro che considerano il diritto patrimoniale d'autore un diritto di proprietà che si atteggia in modo particolare in considerazione dell'oggetto e coloro che ne escludono la natura dominicale. Tra i sostenitori della prima impostazione cfr.: F. MESSINEO, op. ult. cit., pp. 354 ss.; P. GRECO, op. ult. cit., pp. 20 ss.; M. ROTONDI, op. ult. cit., pp. 248 ss.; A. DE GREGORIO, op. ult. cit., pp. 61 ss.; S. MESSINA, op. ult. cit., pp. 481 ss.; T. ASCARELLI, op. ult. cit., pp. 317 ss.; M. ARE, op. ult. cit., p. 297. Per tale ultimo autore l'opera dell'ingegno possiede tutti i requisiti fondamentali per divenire oggetto di diritto di proprietà anche se di natura particolare, ossia l'attitudine a soddisfare un interesse economico, cioè ad avere un valore di scambio o d'uso; l'autonomia, l'isolabilità e la separabilità; l'idoneità all'assoggettamento giuridico. Cfr. anche G. GUALTIERI, *Detenzione dei diritti di utilizzazione economica di opera dell'ingegno*, in *Dir. radio tele.*, 1972, p. 148. Tra i sostenitori della seconda tesi cfr. S. PUGLIATTI, op. ult. cit., p. 242; D. MESSINETTI, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, cit., pp. 135 ss.; D. BARBERO, *I beni immateriali come oggetto di diritto*, cit., pp. 310-311.; M. ALLARA, *Dei beni*, cit., pp. 71-72 e G.PUGLIESE, op. ult. cit., pp. 1187 ss., che invece considera che la concezione dualistica del diritto d'autore (diritto morale e diritto patrimoniale) sia un ripiego, che la teoria del monopolio e quella della proprietà siano insoddisfacenti e ritiene preferibile la configurazione di una categoria particolare di diritti. Parlano invece di diritti reali sui generis P. GRECO - P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trat. Vassalli*, Torino, 1974, p. 187.

²⁷⁰ Per la non tassatività dell'elenco dei beni immateriali cfr. M. COSTANTINO, *Contributo*, cit., p. 137, il quale riconduce all'art. 12 LDA la possibilità di considerare l'opera dell'ingegno come bene giuridico, benché non espressamente nominato. La disciplina applicabile a tale bene è quella della specie dei beni immateriali che abbia un elemento di identità. Nello stesso senso M. ARE, *L'oggetto*, cit., p. 200, il quale evidenzia come l'appartenenza ad una categoria anche non esplicitamente elencata abbia importanza ai fini dell'accertamento della tutelabilità dell'opera, quando le produzioni che appartengono a tale categoria siano idonee a soddisfare un interesse intellettuale uguale, analogo o comunque equivalente a quello di altre categorie esplicitamente protette o un interesse sempre intellettuale che, anche indipendentemente da ciò, possa essere ritenuto autonomamente apprezzabile. Cfr. altresì G. OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, cit., p. 30, nota 89, il quale ritiene che le opere dell'ingegno siano tipiche in quanto devono corrispondere al carattere della creatività. Tale carattere non è tuttavia essenziale al bene immateriale,

impostazione, qualora non sia possibile ricondurre il diritto sui beni immateriali nell'alveo del diritto d'autore, si potrà ricorrere alla qualificazione come diritto assoluto sul prodotto dell'attività nell'ambito della quale il bene immateriale è realizzato²⁷¹.

La possibilità di configurare un diritto reale, e in particolare un diritto di proprietà, su un bene non avente una sua fisicità può indurre ad accogliere una prospettiva contrattualistica per la quale il contratto crea il bene²⁷². In tal modo, però, si nega rilevanza

in quanto ontologicamente può esservi un bene immateriale anche al di fuori di tale ipotesi. La giurisprudenza attualmente non sembra aver superato l'alternativa tra idea creativa tutelata e idea non creativa sfornita di tutela pervenendo pertanto a tutelare solo opere creative. Per tutte Pret. Roma 30 giugno 1988, in *Foro It.*, 1988, pp. 911 ss. In alcuni casi, tuttavia, il requisito della creatività viene interpretato estensivamente al fine di permettere tutelarla tutela delle creazioni intellettuali atipiche. In tal senso App. Milano, 17 marzo 2000, in *AIDA*, 2001, pp.101 ss. che riconosce come creativi i disegni realizzati per illustrare una pubblicazione di ricette di cucina, nonché, nel settore pubblicitario, Trib. Bari, 14 settembre 1999, in *Dir. inf.*, 2000, pp. 455 ss. Circa la tutelabilità di un'ordinanza ministeriale corredata da note di commento, in quanto si ritiene che siano tutelabili quei lavori che presentino l'originalità necessaria a conferire carattere creativo, Cass. 2 dicembre 1993, n. 11953, in *Dir. aut.*, 1994, pp. 599 ss., con nota di M. FABIANI, *Sul minimum di creatività richiesto per la protezione di testi normativi commentati*. Già la stessa legge d'autore riconosce tutela anche ad opere non prettamente creative. Si pensi, ad esempio, alle fotografie "semplici" (oggetto di diritto connesso) ed alle banche dati. L'art. 87 LDA, in materia di diritti relativi alle fotografie, è piuttosto sintetico, in quanto sembra far dipendere la tutelabilità della fotografia dal tipo di oggetto fotografato. In giurisprudenza, tuttavia, la tutela viene riconosciuta sulla base della finalità e della meritevolezza delle utilità espresse dalla fotografia, per cui se la fotografia è destinata a funzioni di sola documentazione si ritiene non tutelabile, mentre, qualora sia in grado di assolvere funzioni ulteriori, ad esempio editoriale o di promozione commerciale, si ritiene tutelabile. Cfr. Cass. 12 marzo 2004 n. 5089, in *AIDA*, 2005, pp. 423 ss.; ID, 21 giugno 2000, n. 8425, in *Riv. dir. ind.*, 2002, pp. 136 ss., con nota di F. SERPIERI, *Il carattere creativo delle opere fotografiche*. Quanto alle fotografie non creative cfr. G.M. UBERTAZZI, *La protezione delle fotografie in Italia*, in *Dir. autore*, 1998, pp. 50 ss., mentre, per le banche dati, V. SPOLIDORO, *Il contenuto del diritto connesso alle banche dati*, in *AIDA*, 1997, 45 ss.

²⁷¹ Astraendo totalmente l'indagine circa l'individuazione dell'oggetto di tale attività, a volte si riconosce una tutela all'attività stessa quale servizio prodotto. La questione già da tempo è stata affrontata con riferimento all'organizzazione di spettacoli, anche in base ad un'impostazione contrattualistica. Cfr. G. OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, cit., pp. 29 ss., ove osserva che si può anche sostenere che lo spettacolo sia un bene solo quando è opera dell'ingegno, ma non può dubitarsi che, anche al di fuori di tale ipotesi, lo spettacolo sia dell'imprenditore che lo ha prodotto, almeno nel senso che a lui spettano quelle utilità che se ne possono ricavare a prescindere dalla configurazione di una tutela reale.

²⁷² Relativamente ai diritti sugli spettacoli sportivi cfr. E. PODDICHE, *Diritti televisivi e teoria dei beni*, cit., p. 250. A fronte delle difficoltà di individuazione dell'oggetto della tutela, richiama rimedi di natura contrattuale che suppongono la validità del contratto F. MANCO, *Economia dell'immateriale e produzione di nuovi beni*, cit., p. 377. Relativamente alla tutelabilità di un'idea su basi contrattuali cfr. M. FABIANI, *Diritto d'autore e diritti degli artisti, interpreti ed esecutori*, cit., p. 52, ove osserva che in tal caso oggetto del rapporto contrattuale sarà un diritto avente come riferimento non una creazione intellettuale tutelata, ma il risultato di un'attività di lavoro. Per un'analisi, compiuta dallo stesso autore, delle diverse prospettive assunte dal diritto d'autore v. ID, *La satira tra libertà di espressione, diritto d'autore e tutela della personalità* – Nota a T.Roma, 27 settembre 2007, in *Dir. autore*, 2010, pp. 194 ss.; ID, *Contratto di edizione per la stampa ed e-book*, in *Dir. autore*, 2010, pp. 329 ss.; ID, *Diritto d'autore: disciplina generale*, in *Il diritto – Encicl. Giur.*, Milano, 2007, vol. 5, pp. 316 ss.; ID, *Moda, sfilate di modelle, protezione del diritto di autore*, in *Dir. autore*, 2008, pp. 492 ss.; ID, *Il diritto d'autore nella diffusione di programmi televisivi in camere d'albergo* – Nota a CGCE, 7 dicembre 2006, n. 306/05, in *Dir. autore*, 2007, pp. 298 ss.; ID, *La durata di protezione del diritto d'autore tra armonizzazione e proroghe di guerra*, - Nota a Cour de Cassation, 27 febbraio 2007, in *Dir. autore*, 2007, pp. 514 ss.; ID, *Il caso "M.G.M. contro Grokster"* – Ovvero della responsabilità per l'altrui indebito utilizzo di opere protette, in *Dir. autore*, 2006, pp. 14 ss.; ID, *Opere di scultura esposte al pubblico e diritto d'autore* – Nota a Cour de Cassation, 15 marzo 2005, in *Dir. autore*, 2006, pp. 580 ss.; ID, *Il giardino, oggetto di diritto d'autore*, in *Dir. autore*,

autonoma all'entità immateriale, quale bene in senso giuridico e si giunge ad ammettere implicitamente la validità dei contratti che l'assumano ad oggetto. La contraddizione è tale che ne rende evidente la scarsa percorribilità.

Diversamente sembra potersi condividere la tesi di chi riconosce al contratto l'idoneità ad individuare il bene relativamente al quale si produrranno gli effetti del contratto stesso²⁷³. Non si intende affermare che sia il mercato, e non l'ordinamento, a regolare il processo di oggettivazione giuridica²⁷⁴. Si vuole solo evidenziare che, all'esito del riscontro di meritevolezza, il contratto possa operare quale atto idoneo all'individuazione dei beni in senso giuridico. La rilevanza giuridica di tali beni, tuttavia, precederà il contratto stesso²⁷⁵, in quanto necessaria per la validità di quest'ultimo. Riconoscere validità ad un contratto avente ad oggetto una data utilità implica il superamento del controllo di meritevolezza degli interessi che il contratto stesso è diretto a regolare²⁷⁶ e sottintende l'aver riconosciuto nell'oggetto del contratto una rilevanza giuridica e la sussistenza di forme di tutela degli interessi su cui si fonda tale rilevanza.

3. La natura dei diritti sui beni immateriali

Per la dottrina tradizionale oggetto dei diritti reali possono essere solo le cose materiali, con conseguenti difficoltà a configurare un diritto reale su un bene immateriale²⁷⁷. Ancora oggi si sostiene che la relazione di proprietà tra soggetto e bene giuridico sarebbe caratterizzata dall'*immediatezza*, intesa nel senso di godimento diretto della cosa materiale, dall'*esclusività* e dall'*ampiezza dell'utilizzazione*, la quale ultima sarebbe segnata dai limiti fisici

2005, pp. 483 ss.; ID, *La protezione del profumo tra marchio d'impresa e diritto d'autore*, in *Dir. autore*, 2005, pp. 325 ss.

²⁷³ Sul punto P. LISI, *La tutela dei bozzetti pubblicitari non creativi*, in *Contratti*, 2004, pp. 478 ss.

²⁷⁴ In tal senso P. BARCELONA, *Diritto privato e società moderna*, cit., pp. 231 ss.

²⁷⁵ Cfr. A. IANNARELLI, *Profili generali, Beni interessi, valori*, cit., pp. 381 ss., il quale tuttavia perviene ad affermare che il bene non preceda il contratto, ma sorga con e nel contratto stesso.

²⁷⁶ Al riguardo V. ROPPO, *Il contratto*, in *Tratt. Dir. priv.*, G.IUDICA- P.ZATTI (a cura di), 2001, pp. 425 ss, ove evidenzia la necessità di una valutazione di meritevolezza anche per i contratti tipici.

²⁷⁷ Aderiscono a tale concezione S. PUGLIATTI, *La proprietà*, cit., p. 250; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali*, cit., p. 56; M. COMPORI, *Diritti reali in generale*, in *Tratt. Dir. civ. e comm.*, diretto da A. CICU e F. MESSINEO e continuato da L. MENGONI, Milano, 1980, pp. 68 ss.; O.T. SSCOZZAFAVA, *I beni*, cit., p. 389; V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Cose*, cit., p. 444.

della cosa stessa²⁷⁸. Vi sarebbe un fenomeno di incorporazione del diritto nella cosa che ne è oggetto, definito come *realità*. Il diritto dunque, per esprimersi, richiederebbe la necessaria materialità della cosa stessa²⁷⁹. Si afferma quindi che i beni immateriali sono insuscettibili di costituire oggetto di un diritto di proprietà in quanto materialmente inappropriabili e che le cose materiali e quelle immateriali non sono idonee alla medesima forma di godimento, poiché variano le modalità in cui tale godimento si esplica²⁸⁰. Nel caso dei beni immateriali, infatti, il godimento sarebbe esclusivamente dinamico o indiretto, e cioè derivante da un'attività economica con terzi, e l'esclusività non riguarderebbe il rapporto con il bene, ma i mezzi di estrinsecazione dello stesso²⁸¹.

In realtà anche i beni immateriali ed, in particolare, le creazioni intellettuali possono formare oggetto del diritto di proprietà²⁸². Per rilevanza, funzione e struttura la proprietà che ha per oggetto tali beni non è diversa rispetto da quella relativa a tutti gli altri beni. Una volta chiarito questo aspetto, la disciplina generale dell'istituto offre innumerevoli possibilità di applicazione²⁸³. In proposito devono richiamarsi le considerazioni in

²⁷⁸ A tal proposito F. CARNELUTTI, *L'editore*, cit., p. 5, il quale sottolinea come, mentre il diritto di proprietà ha per contenuto l'esclusione degli altri dal godimento, il diritto d'autore si fonda invece sulla diffusione agli altri del godimento.

²⁷⁹ M. COMPORI, *Diritti reali in generale*, cit., p. 200; D. MESSINETTI, *Oggettività*, cit. pp. 58 ss.; R. FRANCESCHELLI, *L'oggetto*, cit., p. 45. La questione è esaminata anche da P. D'ADDINO SERRAVALLE, *I nuovi beni*, cit., pp. 40-48.

²⁸⁰ La concezione tradizionale tende ad identificare il concetto di bene con quello di diritto di proprietà. Da un lato, infatti, il diritto di proprietà permetterebbe di individuare e qualificare i beni in senso giuridico e, dall'altro, i beni nella loro materialità delimiterebbero il contenuto del diritto stesso. In base a tale tendenza è evidente il ruolo essenziale assunto dalla relazione diretta con la cosa nella sua materialità. Tale relazione costituisce infatti condizione indispensabile per individuare l'entità verso cui indirizzare la tutela e criterio per l'individuazione del contenuto del diritto. Conseguentemente si spiega come l'esclusività, nel caso dei beni materiali, sia già di fatto esistente, in quanto determinata dall'individualità oggettiva della cosa e identificata in base ad una relazione diretta ed immediata con essa. Quando invece, come nel caso dei beni immateriali, non sia configurabile una relazione materiale con il bene, l'esclusività sarà necessariamente posta dalla legge (D.MESSINETTI, op. ult. cit., p. 58) e risultante da un'operazione complessa che, partendo dal dato normativo, tenga conto delle caratteristiche fisiche ed ontologiche dell'entità che dovrà essere oggetto di tutela. Più in particolare, mentre nella situazione proprietaria esiste un rapporto in atto con la cosa, per le creazioni intellettuali non sarebbe possibile configurare tale rapporto, il quale deriverebbe da una finzione dell'ordinamento. Quest'ultimo attribuirebbe un diritto di sfruttamento in esclusiva, che si risolverebbe non in un *habere* ma in un *facere*, e cioè nell'attività di riproduzione dell'idea.

²⁸¹ F. GAZZONI, *Manuale*, cit., pp. 1342 ss.

²⁸² Per una lettura in chiave proprietaria del diritto d'autore e del diritto brevettuale U. MATTEI, *Qualche riflessione su struttura proprietaria e mercato*, in *Riv. critica dir. priv.*, 1997, pp. 19 ss.; A. DE GREGORIO, *Il contratto di edizione*, cit., pp. 70 ss.; in giurisprudenza Cass., 13 novembre 1973, n. 3004, in *Foro it.*, 1974, I, pp. 1121 ss. In senso contrario G. ALPA, *Il diritto d'autore tra persona, proprietà e contratto*, in *Dir. Inf.*, 1989, pp. 366 ss.

²⁸³ Si pensi ad esempio ai diversi tentativi che vengono compiuti per predisporre regole giuridiche idonee a disciplinare l'utilizzo di tecnologie informatiche, dei flussi di informazioni generati dai siti web su internet e dei fatti, degli atti e dei rapporti giuridici che ruotano attorno alla loro utilità. La questione potrebbe essere

precedenza condotte circa il processo di oggettivazione giuridica dei beni, che risulta svincolato dalla logica dell'appartenenza. Esso riposa infatti su una valutazione dell'ordinamento circa la rilevanza giuridica delle utilità che le cose sono idonee ad offrire. La tesi tradizionale, dunque, nel momento in cui ritiene inconcepibile il possesso dei beni immateriali in ragione del fatto che, in questi casi, il godimento viene attuato da una pluralità di soggetti, non tiene conto che la nozione di possesso prescinde dalla materialità e dall'esclusività del rapporto di fatto²⁸⁴²⁸⁵. Il possesso è piuttosto fondato sul riconoscimento sociale della situazione possessoria, cioè sull'atteggiamento dei terzi nei confronti del possessore²⁸⁶.

A conclusioni non dissimili si giunge se si esamina l'affermazione per la quale nella proprietà la relazione immediata e diretta con il bene costituirebbe l'essenza del diritto di proprietà²⁸⁷. Sotto il profilo dogmatico si riconosce la sostanziale distinzione tra possesso

affrontata, con esiti certamente positivi, ponendosi da un punto di vista proprietario ed adottando le soluzioni previste in quella sede, quale la disciplina relativa allo *ius excludendi e opponendi* del proprietario. Così come nella realtà materiale il proprietario può escludere i terzi dall'utilizzazione del bene stesso, ugualmente nella realtà digitale un soggetto identificato come proprietario di un sito web può essere ritenuto degno di ottenere la medesima tutela. Una soluzione simile è stata adottata nei sistemi di *common law*, si pensi al ricorso operato da alcuni giudici nordamericani alla dottrina del *trespass to chattle* (azione solitamente utilizzata per reagire ad interferenze connesse all'uso dei beni) per dirimere alcune controversie connesse all'uso di tecnologie informatiche. Sul punto T. HARDY, *The Ancient Doctrine of Trespass to Web Sites*, 1996, J.Online L. art 7, reperibile sul sito www.wm.edu/law/publications/jol/hardy.html.

²⁸⁴ Sul punto cfr. G. GITTI, *Il possesso di beni immateriali e la riverzione dei frutti*, in *AIDA*, 2000, pp. 152 ss e in particolare 162 ove, in relazione all'ipotizzabilità di un godimento simultaneo di fatto di un medesimo bene, richiama la massima di Cass. 16 dicembre 1987, n. 9338, in tema di possesso di acqua sorgiva da parte di due imprese; nonché L.CAROSSO, *Il possesso dei beni immateriali*, Torino, 1983.

²⁸⁵ La tendenza della dottrina tradizionale a ritenere inconcepibile il possesso dei beni immateriali deriva dal fatto che, nei tentativi di ricostruzione della nozione di possesso, è stato spesso riconosciuto un ruolo rilevante all'elemento della materialità. Si pensi ad esempio a F. GAZZONI, *Manuale*, cit., p. 222, ove afferma che "il potere sulla cosa presuppone il c.d. impossessamento, che si realizza innanzitutto mediante apprensione materiale unilaterale". Si tratta di una materializzazione del possesso che viene a coincidere con l'idea comune secondo cui possedere una cosa voglia dire averla (sul punto cfr. L. BARASSI, *Diritti reali e possesso*, cit., p. 145). In base a tale tendenza il possesso, quale potere sulla cosa, si sostanzierebbe nel rapporto effettivo con la stessa, nel godimento e nella disponibilità materiale di essa, aspetto piuttosto dubbio dal momento che la necessità della suddetta relazione di fatto tra possessore e cosa è sconosciuta alla stessa disciplina positiva, che recita "si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa" (art. 1140, co. 2, c.c.). In concreto il problema è stato affrontato con esiti contrastanti relativamente ai beni immateriali *energia elettrica* (cfr. L. COSTANZO, *Sulla tutela possessoria dell'utente d'energia elettrica*, in *Riv. trim. dir. civ.*, 1974, pp. 1039 ss. e *ivi* riferimenti) e *frequenze televisive* (cfr. F. SCAFALIONE, *Possesso dell'etere e tutela del canale televisivo*, cit., pp. 42 ss e *ivi* richiami).

²⁸⁶ Cfr. A. LEVONI, *La tutela del possesso, L'oggetto della tutela e le azioni*, Milano, 1979, I, pp. 73 e 99 ss.; A. FEDELE, *Possesso ed esercizio del diritto*, Torino, 1950, pp. 48 ss.; C.A. FUNAIOLI, *La tradizione*, in *Studi di dir. civ. comm. E proc. civ.*, vol. III, Milano, 1942, pp. 164 ss.

²⁸⁷ Cfr. F. VOLTAGGIO LUCCHESI, *I beni*, cit., p. 389, dove osserva che il godimento connaturale all'entità materiale, a cui corrisponde il diritto di proprietà, comporti un *tenere per sé* l'oggetto, la cui disponibilità

ed esercizio del diritto di proprietà²⁸⁸; tuttavia possesso ed esercizio del diritto non vengono adeguatamente distinti, quali fenomeni differenti e diversamente rilevanti per il diritto. Si giunge ad affermare così che, proteggendo il fatto esteriore e facilmente accertabile del possesso, la legge assicuri allo stesso proprietario, che di solito è anche il possessore, una difesa rapida ed efficace del suo diritto²⁸⁹. In realtà è dubbio che il contenuto del diritto di proprietà coincida con quelle attività di godimento della cosa che costituiscono il possesso²⁹⁰. L'esercizio del diritto di proprietà è una nozione che comprende una serie più o meno ampia di attività. Tuttavia non si può affermare che ogni potere sulla cosa, che si manifesti in un'attività sulla stessa e che possa dar luogo ad una situazione possessoria, rientri nel contenuto del diritto²⁹¹. Molte di tali attività, infatti, rientrano tra i comportamenti meramente leciti cui si contrappone soltanto il generico obbligo del *neminem laedere*. È chiaro che, correlativamente, le facoltà che consentono al proprietario, non in quanto tale, ma in quanto detentore della cosa, di pretendere che non sia violato tale precetto, siano estranee al contenuto del diritto di proprietà²⁹². Alla luce delle

materiale assicura il soddisfacimento del bisogno da parte del proprietario. Sulla questione cfr. anche M. COSTANTINO, *Contributo*, cit., pp. 51 ss.

²⁸⁸ Cfr. M. FORNACIARI, *Il risarcimento del danno da lesione del possesso*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2012, pp. 89 ss.; U. COREA, *Profili della tutela possessoria*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, pp. 14 ss.; C. RISI, *Il possesso*, Milano, 2011; A. GAMBARO - U. MORELLO, *Trattato dei diritti reali - vol. I: Proprietà e possesso*, Milano, 2011; L. BALESTRA - F. DISTEFANO - M. ESCHER - M. MAGRI - M.E. VALAZZI, *Art. 1140-1172: Possesso*, in P. CENDON (a cura di), *Commentario al codice civile*, Milano, 2009; R. SACCO - R. CATERINA, *Il possesso*, in *Tratt. Dir. civ. e comm.*, diretto da A. CICU e F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, Milano, 2000, pp. 133 ss.; F. GALGANO, voce *Possesso*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXII, Roma, 1990, p. 1; R. SACCO, voce *Possesso (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, XXXIV, Milano, 1985, pp. 510 ss.; A. LEVONI, *La tutela del possesso. L'oggetto della tutela e le azioni*, cit., I, pp. 73 e 99 ss.; R. SARRO, *Il possesso. La denuncia di nuova opera e di danno temuto*, in *Tratt. Dir. civ.*, diretto da GROSSO e SANTORO PASSARELLI, Milano, 1960, *passim*; A. MONTEL, *Il possesso*, in *Tratt. Dir. civ.*, diretto da VASSALLI, IV.4, Torino, 1962; A. FEDELE, *Possesso ed esercizio del diritto*, cit., pp. 37 ss.; E. FINZI, *Il possesso dei diritti*, Roma, 1915; A. BOZZI, voce *Interesse e diritto soggettivo*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1962, pp. 851 ss.; P. BARCELONA, voce *Frutti*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1969, XVIII, pp. 227 ss.; L. BIGLIAZZI GERI - U. BRECCIA - F.D. BUSNELLI - U. NATOLI, *Diritto civile, 2 I diritti reali, Il sistema giuridico italiano*, Torino, 1996, p. 52.

²⁸⁹ A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, *Manuale*, cit., p. 385.

²⁹⁰ Al riguardo M. COSTANTINO, op. ult. cit., p. 53, ove osserva che non sussiste un problema di compatibilità, essendo ammessa la contemporanea realizzazione della proprietà e del possesso da parte di soggetti diversi, differentemente tutelati.

²⁹¹ Circa la diversa estensione tra possesso ed esercizio del diritto voce A. FEDELE, *Possesso*, cit., pp. 33 ss e 57-60 ss. Cfr. anche M. COSTANTINO, op. ult. cit., p. 54, ove afferma come non sembra decisivo osservare che l'area del possesso sia più estesa di quella dell'esercizio del diritto di proprietà, evidenziando che, per quanto possano sussistere differenze relative all'estensione, in realtà le differenze sono di natura qualitativa, nel senso che è decisivo considerare il modo in cui le diverse situazioni che possono verificarsi tra soggetto e bene sono giuridicamente rilevanti.

²⁹² Si tratta di una tesi che ripropone la necessità di distinguere tra azioni reali e azioni personali che competono al proprietario in quanto detentore del bene, distinzione che a sua volta ha alla base la differenza tra utilizzazione e godimento del bene giuridico. La questione è approfondita da M. COSTANTINO, *Contributo*,

considerazioni fin qui condotte deve concludersi che tra l'attività di un soggetto che dia luogo ad una situazione di possesso e l'esercizio del diritto di proprietà, inteso nel senso di realizzazione dell'interesse giuridicamente protetto, non sussista alcun rapporto.

La tutela del possesso mira esclusivamente a conservare lo stato di fatto (artt. 1168-1170 c.c.). Il potere di fatto impone un comportamento di rispetto e di astensione da parte dei consociati²⁹³. Per tale motivo il comportamento del possessore nei confronti della cosa assume esclusivamente il valore di causa dell'astensione e insieme di elemento identificativo del soggetto che è avvantaggiato da questa situazione di astensione. Il potere di fatto, in altri termini, non consiste nella possibilità di escludere i terzi, ma nel fatto che questi ultimi debbano astenersi²⁹⁴. Diversamente la tutela dell'esercizio del diritto non si risolve nell'ottenere un comportamento di astensione dei consociati, ma mira alla soddisfazione dell'interesse giuridicamente protetto (artt. 840, 844, 949, 972, 1015 c.c.).

L'attività di godimento del proprietario costituisce lo strumento per realizzare l'interesse tutelato. Poiché tale interesse ha per oggetto il bene, la qualificazione giuridica dello stesso è essenziale per determinare il contenuto del diritto di proprietà²⁹⁵. L'attività del proprietario è segnata nei suoi confini dalla natura giuridica del bene. È possibile riconoscere che l'ambito dell'esercizio del diritto di proprietà sia normativamente determinato e la legittimità dell'attività del proprietario sia valutabile *a priori*. Del resto, la non coincidenza tra godimento del possessore e godimento del proprietario si desume dal fatto che quest'ultimo non subisca una diminuzione del contenuto del diritto quando la facoltà di godere della cosa sia attribuita ad altri, come avviene, ad esempio, nel caso in cui si costituisca un diritto d'usufrutto o d'uso sul bene.

cit., pp. 178 ss. e G. GUGLIEMETTI, *Il marchio*, cit., pp. 230-231. Cfr. anche S. PUGLIATTI, *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Milano, 1935, pp. 88 ss., che distingue tra lecito indifferente per diritto e legittimo conforme a diritto.

²⁹³ Sul punto A. FEDELE, op. ult. cit., pp. 62-63, nota 78 ed *ivi* riferimenti. Analogamente, ma distingue tra due categorie di poteri di fatto, quella del potere fisico e quella del potere economico, rispettivamente con riguardo agli edifici ed ai beni mobili il primo, ai fondi il secondo, E. FINZI, *Il possesso*, cit., pp. 62 ss.

²⁹⁴ Cfr. A. FEDELE, op. ult. cit., p. 63.; G. GITTI, *Il possesso di beni immateriali*, cit., p. 162.

²⁹⁵ In tal senso M. COSTANTINO, op. ult. cit., pp. 55 ss. L'autore, inoltre, evidenzia come nella proprietà il bene emerga quale termine di riferimento del comportamento qualificato, permettendo di definirlo *a priori*, mentre nel possesso la qualificazione del comportamento in chiave possessoria avvenga *a posteriori*.

Da tanto emerge che il possesso non è esercizio del diritto di proprietà e che il diritto di godere del proprietario non può essere inteso come diritto di possedere²⁹⁶. Di conseguenza, l'immediatezza non può stare ad indicare che nel rapporto diretto con la cosa il proprietario realizza il suo interesse e non può essere considerata un fattore imprescindibile e determinante per potere configurare un diritto di utilizzazione quale diritto di proprietà²⁹⁷.

Le predette conclusioni sono un primo passo verso il superamento delle obiezioni circa l'impossibilità di configurare il diritto sui beni immateriali quale diritto di proprietà. Restano tuttavia altri assunti da verificare. Occorre dimostrare come la concezione tradizionale, secondo cui nel diritto di proprietà la posizione di esclusiva rispetto al bene sia determinata dalla cosa nella sua materialità, non possa essere accolta senza riserve. Dovrà poi chiarirsi come l'ampiezza di contenuto della proprietà non si traduca nel diritto di escludere qualunque altro dalla cosa, intesa nella sua materialità²⁹⁸.

I confini materiali della cosa sono criteri di individuazione della stessa e non limiti all'esercizio del diritto di proprietà, poichè l'ambito di esercizio del diritto non è segnato dalla cosa nella sua fisicità. La tesi contraria è imperniata sull'idea che l'attuazione di qualsiasi forma di godimento costituisca esercizio del diritto e che, conseguentemente, il proprietario goda di uno *jus excludendi* illimitato entro i confini della cosa stessa. Ne conseguirebbe l'individuazione, nei termini materiali della cosa, del requisito imprescindibile dell'esclusività²⁹⁹. A tal proposito si può osservare che, se si dovesse intendere l'esclusività quale conseguenza di un potere fisico esercitato sulla cosa, si

²⁹⁶ Sul punto M. COSTANTINO, op. ult. cit., pp. 58-65, il quale evidenzia come la tesi della facoltà di godere come contenuto del diritto di proprietà sia inidonea a giustificare il divieto di atti emulativi. Sul punto v. anche P. POLLICE, *Contributo allo studio del compossesso*, Napoli, 1993, p. 40; A. GAMBARO, *La proprietà*, cit., pp. 78-80 e 110-111. L'autore osserva come a torto si ritenga che il diritto ad estrinsecare direttamente l'attività di godimento costituisca un aspetto essenziale della proprietà. L'autore tuttavia ritiene che l'area di applicazione dei diritti reali venga necessariamente definita dall'area di applicazione del possesso pervenendo ad escludere il possesso dei beni immateriali.

²⁹⁷ In tal senso G. GUGLIELMETTI, *Il marchio*, cit., pp. 230-231. In senso contrario D. MESSINETTI, *Oggettività*, cit., pp. 128 ss.

²⁹⁸ Cfr. L. BARASSI, *Proprietà e comproprietà*, Milano, 1951, pp. 58 ss., che, dopo aver osservato come l'esclusività finisca per essere un aspetto consequenziale dell'ampiezza di signoria, individua nell'inviolabilità del confine l'espressione fondamentale dell'esclusività.

²⁹⁹ Al riguardo F. CARNELUTTI, *L'editore*, cit., pp. 3-6, il quale osserva come il diritto di proprietà sia un diritto sulla cosa finita. Secondo l'autore la sua ragione è la finitezza della cosa, in quanto, essendo il contenuto tipico del diritto di proprietà il godimento esclusivo, la finitezza è condizione dell'esclusività. In tanto si può escludere un altro dal godimento in quanto ci siano confini. L'esclusione, che è un limite, contraddice alla mancanza di limiti, caratteristica tipica dei beni immateriali.

dovrebbe ammettere che essa implichi la necessaria materialità della cosa stessa. Infatti, in questo caso, l'esclusività sarebbe il risultato, prima ancora che di una regola giuridica, di una legge fisica che impedisce la coesistenza di più possessi materiali in solido sulla medesima cosa³⁰⁰. Come si è visto, tuttavia, l'esercizio del diritto di proprietà non si traduce in un potere fisico sulla cosa, ma consiste nel potere giuridicamente tutelato di utilizzare un determinato bene in conformità alla sua natura giuridica³⁰¹. Ne deriva che l'esclusività non è legata alla materialità della cosa, né è individuata in base alla relazione tra questa e il proprietario, ma che, al contrario, è un concetto giuridico che si riferisce alla titolarità del diritto di utilizzazione del bene³⁰².

Se si rifiuta la tendenza a ritenere che l'esclusività sia una sorta di conseguenza del godimento diretto, vengono meno le ragioni di distinzione fondate sulla natura materiale o immateriale del bene. Non può essere accolta la tesi secondo cui i beni immateriali possono essere utilizzati integralmente e simultaneamente da più soggetti, mentre quelli materiali non possono essere goduti contemporaneamente ed in maniera piena da più di un soggetto³⁰³, con la conseguenza che questi se ne avvantaggia necessariamente in via esclusiva. Tale impostazione non distingue tra il semplice godimento e l'utilizzazione del bene da parte del titolare del diritto. Non è dal godimento diretto che il proprietario trae la realizzazione dell'interesse protetto, ma dall'utilizzazione del bene in via esclusiva. Tale esclusiva è tutelata, in caso di violazione, mediante le azioni reali³⁰⁴. Conseguentemente, circa la rilevata vocazione al godimento plurimo che caratterizzerebbe i beni immateriali³⁰⁵, risulta ancora più chiaro come il godimento dei terzi, in questi casi, non coincida affatto con l'esercizio del diritto da parte del titolare, trattandosi di due fenomeni completamente

³⁰⁰ La questione è rilevata da G. GUGLIELMETTI, op. ult. cit., p. 232.

³⁰¹ Sul punto P. GRECO, *I diritti*, cit., p. 25.

³⁰² In tal senso, cfr. D. BARBERO, *Sistema del diritto privato italiano*, I, Torino, 1962, pp. 673 ss.

³⁰³ Cfr. F. CARNELUTTI, *L'editore*, cit., p. 5, ove osserva che la cosa corporale è fatta per il godimento di uno solo e la cosa incorporale per il godimento di tutti. Sottolinea l'ambiguità di un tale punto di vista D. MESSINETTI, *Oggettività*, cit., pp. 147 ss., il quale osserva come tale affermazione colga una differenza essenziale tra le cose corporali e quelle incorporali, ma non consideri adeguatamente le diverse modalità di godimento dei beni, che secondo l'autore costituiscono i criteri in base ai quali si attua la qualificazione del bene in senso giuridico. V. anche F. VOLTAGGIO LUCCHESI, *I beni*, cit., p. 389.

³⁰⁴ Ugualmente, relativamente ai beni immateriali, si può distinguere tra l'azione inibitoria, concessa al titolare del diritto di utilizzazione in esclusiva contro l'attività di contraffazione commessa da terzi e l'azione di risarcimento danni che ha riguardo, invece, alla lesione all'integrità patrimoniale.

³⁰⁵ F. CARNELUTTI, op. ult. cit., p. 5; G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, cit., p. 191.

distinti³⁰⁶. Esso non solo non incide sul diritto d'autore, ma rappresenta la sua piena realizzazione, in quanto presuppone il soddisfacimento dell'interesse dell'autore medesimo.

La tesi precedentemente evidenziata non tiene conto che, se le affermazioni su cui si basa possono trovare riscontro in materia di beni di consumo, dove il godimento del proprietario di fatto esclude il terzo, rivelano la loro insufficienza con riferimento ad altri beni, come quelli immobili, laddove il godimento di fatto può coinvolgere più soggetti contemporaneamente. In realtà le cose, materiali o immateriali, rilevano per il diritto quali beni, cioè per le utilità giuridicamente rilevanti che sono idonee ad offrire. Di conseguenza l'ambito dell'esclusività di cui il proprietario gode è segnato dalle utilità del bene stesso. Il diritto di proprietà non ha per oggetto la cosa o lo spazio entro i confini della cosa stessa, ma le utilità del bene in senso giuridico³⁰⁷. Pertanto l'ambito della tutela e, correlativamente, lo *jus excludendi alios* del proprietario, necessariamente riguarda soltanto quelle attività che si traducono nella soddisfazione dell'interesse giuridicamente tutelato, quindi quelle attività di utilizzazione del bene conformi alla sua qualificazione giuridica. Se ne deduce che l'esclusività, anche nel caso dei beni materiali, non sia già di fatto esistente, in quanto è il riflesso del contenuto del diritto. Esso è il risultato di una valutazione normativa³⁰⁸, che non traduce necessariamente sul piano giuridico ciò che è già esistente sul piano fisico³⁰⁹. Si tratta sempre di un'esclusiva artificiale, cioè legale.

L'esclusività non è un carattere tipico del diritto di proprietà e dei diritti reali in genere, infatti è caratteristica comune a molti altri rapporti. Basti pensare che, anche nei diritti di credito, il creditore è titolare esclusivo del diritto di esigere quella data prestazione dal debitore e che la disciplina del pagamento al creditore apparente considera l'esclusività

³⁰⁶ Sottolinea come non si debba confondere il godimento spirituale con il godimento economico, in quanto solo quest'ultimo appartiene al contenuto del diritto sul bene, G. OPPO, op. ult. cit., p. 192. Distingue i due fenomeni, osservando come tra il godimento dell'autore e quello dei terzi non ci sia né affinità né omogeneità, D. MESSINETTI, op. ult. cit., pp. 150-152. Cfr. anche F. VOLTAGGIO LUCCHESI, *I beni immateriali*, cit., p. 384. Tali due ultimi autori, tuttavia, fondano proprio su tale osservazione l'ulteriore considerazione che il godimento del titolare del diritto di proprietà sia identico a quello del titolare del diritto sul bene immateriale.

³⁰⁷ Al riguardo M. COSTANTINO, *Il diritto di godere: la funzione sociale dei modi di godimento. Il diritto di proprietà*, in *Tratt. Di dir. priv.*, diretto da RESCIGNON, Torino, 2005, I, p. 262.

³⁰⁸ Cfr. G. GITTI, *Il possesso di beni immateriali*, cit., pp. 161-162.

³⁰⁹ La tesi riflette la considerazione secondo cui riguardo alle cose materiali sarebbe tipico l'interesse di sfruttamento e di utilizzazione per cui sarebbero tipizzabili le singole facoltà di godimento, mentre circa quelle immateriali non esisterebbero interessi tipicamente individuabili, e, quindi, la funzione dell'intervento normativo non sarebbe solo quella di rendere l'entità immateriale oggetto di godimento e di diritti esclusivi, ma anche di determinare i presupposti che concorrono alla nascita del bene giuridico. In tal senso D.

del diritto. Uguali osservazioni, del resto, si potrebbero compiere con riguardo al creditore pignoratizio (art. 2786 ss. c.c.) o al locatario (artt. 1571 ss c.c.)³¹⁰. Anche situazioni di fatto quali il possesso e la detenzione comportano l'esclusività, ma non è questa a costruire il criterio di individuazione di tali istituti³¹¹.

In realtà l'esclusività è un carattere comune a tutte le situazioni di appartenenza dei beni giuridici, materiali e immateriali, e, in quanto tale, non è idonea ad operare quale criterio di individuazione dei diritti assoluti e, in particolare, del diritto di proprietà. Si tratta di un criterio che permette di identificare il soggetto in favore del quale opera un fatto o un atto attributivo di una situazione giuridica, non la situazione giuridica stessa³¹².

Anche con riguardo ai beni materiali determinare l'ambito fisico della cosa non permette di individuare il contenuto del diritto, in quanto oggetto del diritto di proprietà non sono le cose, ma i beni, cioè le utilità delle cose, le loro funzioni giuridicamente rilevanti. È evidente il ruolo essenziale che riveste la natura giuridica del bene e, al contrario, l'irrilevanza della struttura, materiale o immateriale, della cosa, termine di riferimento oggettivo del bene stesso. Vi sono dunque molteplici ragioni che conducono ad escludere che l'immaterialità del bene possa costituire un fattore decisivo per l'individuazione della natura del diritto di cui costituisce oggetto e, in particolare, per la sua riconducibilità al diritto di proprietà.

La circostanza che la cosa oggetto di diritti abbia una determinata conformazione e natura e che, quindi, come tale sia presa in considerazione dall'ordinamento giuridico al fine della sua qualificazione, permette di definire e delimitare il bene, cioè l'oggetto del diritto, non il diritto stesso. La tesi contraria, peraltro, segue la concezione secondo cui alla pluralità dei modi di appartenenza e di godimento, dovuta alla particolare natura dei diversi beni - quali, ad esempio, i beni di consumo o quelli di interesse pubblico e, quindi anche i

MESSINETTI, *Oggettività*, cit., p. 66; S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà*, cit., p. 251; F. VOLTAGGIO LUCCHESI, *I beni immateriali*, cit., p. 374; M. ARE, *L'oggetto*, cit., pp. 255-256.

³¹⁰ Su questo punto cfr. R. NICOLÒ, *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano, 1936, p. 84 nota 121, che osserva come sia noto che anche il diritto di credito possa considerarsi *erga omnes* come potere di escludere ogni altro soggetto dal godimento della situazione che è a suo favore tutelata. Analogamente L. BARASSI, *Diritti reali e possesso*, cit., pp. 18 ss.; L. VOLTAGGIO LUCCHESI, *I beni immateriali*, cit., pp. 371 ss.

³¹¹ Sul punto cfr. M. COSTANTINO, *Oggetto e tutela dell'esclusività dell'immagine di sé. Danni temuti, rischi attesi e tutela giuridica*, Milano, 2002, pp. 257 ss.

³¹² In tal senso M. COSTANTINO, op. ult. cit., p. 257.

beni immateriali - corrisponderebbero pluralità di forme singolari e specifiche di proprietà³¹³.

Tale tendenza trova il suo fondamento nell'idea che il diritto di proprietà abbia una struttura neutra e tuteli un interesse dal contenuto indefinito, corrispondente alla realizzazione di qualsiasi godimento della cosa. La neutralità della proprietà determinerebbe dunque la nascita di una nuova forma di tale diritto ogniqualvolta si manifesti la necessità di tutelare un interesse specificamente individuato. Tante proprietà, dunque, quanti interessi³¹⁴.

Per individuare la natura di un diritto, è decisiva non tanto la natura del suo oggetto, quanto la relazione giuridica tra questo e il titolare, che si manifesta attraverso il contenuto del diritto e la relativa tutela giuridica³¹⁵. A questo punto risulta chiaro come si sia compiuto un errore di metodo, in quanto non si è desunto il contenuto del diritto dal carattere, dalla natura del bene, ma si è diversamente proceduto. Si è partiti da un concetto di situazione soggettiva, modellata su un'idea preconcepita di proprietà, intesa come potere immediato, assoluto, illimitato ed esclusivo, e si è escluso che tale situazione soggettiva potesse avere ad oggetto il bene immateriale, termine di riferimento oggettivo dei diritti di proprietà intellettuale. Sembra opportuno adottare una prospettiva completamente diversa, cominciando col verificare come le cose possano formare oggetto di diritti.

Si è detto che per il diritto le cose esistono solo nei limiti della loro qualificazione, cioè esistono come beni. Si è anche detto che i beni in senso giuridico esprimono le cose non nella loro fisicità materiale, ma così come risultano dall'immagine socialmente e generalmente riconosciuta sotto il profilo della loro funzione e in base alla qualificazione giuridica che l'ordinamento assegna a questa loro funzione. Pertanto nella realtà giuridica non ci sono le cose, ma i beni, cioè quei modi di essere, quelle funzioni delle cose che sono

³¹³ Cfr. S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà (con particolare riguardo alla proprietà terriera). La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1964, pp. 145 ss. e 300 ss. L'autore sottolinea l'opportunità di considerare l'esigenza di una pluralità di tipi di proprietà: "le proprietà". In particolare lucidamente l'autore osserva come non sia possibile determinare i caratteri di un istituto se non si individuano gli interessi che il legislatore abbia inteso tutelare, in quanto l'interesse funge da principio di individuazione. Quindi rilevando nella disciplina positiva l'esistenza di una molteplicità di interessi, cui corrispondono necessariamente una molteplicità di funzioni, ne deduce l'esistenza di una pluralità di forme di proprietà. Per i rilievi critici a tale concezione cfr. M. COSTANTINO, *Contributo*, cit., pp. 33 ss.

³¹⁴ Cfr. M. COSTANTINO, op. ult. cit., pp. 33 ss.

³¹⁵ Cfr. G. GUGLIEMMETTI, *Il marchio*, cit., p. 142, nota 1 ed *ivi* citazioni. Cfr. anche C. MAIORCA, *L'oggetto dei diritti*, Milano, 1939, pp. 80 ss. Diversamente D. MESSINETTI, op. ult. cit., p. 55 nota 42.

state prese in considerazione dall'ordinamento, in quanto idonee a soddisfare interessi meritevoli di tutela. È evidente che ogniqualvolta un bene assume ad oggetto di un diritto o di altra situazione giuridicamente rilevante, si pone, quale oggetto di quel diritto, nei limiti della sua qualificazione giuridica. In altri termini, le cose possono formare oggetto di diritti non "come sono", ma sulla base della qualificazione che l'ordinamento ne dà³¹⁶.

I diritti, le facoltà ed i poteri che fanno capo al titolare di una situazione giuridicamente rilevante avente ad oggetto un bene, come anche il grado di autonomia di cui questi gode nell'utilizzazione del bene stesso, non possono essere individuati in astratto, ma vanno valutati in concreto, in quanto risultano conformati dalla natura giuridica del bene stesso e, quindi, dalla sua disciplina³¹⁷.

Dunque, quando ci si riferisce al concetto di esclusività in relazione ad un determinato bene giuridico, occorre considerare tutte le forme giuridicamente ammesse e i modi giuridicamente regolati di utilizzazione e circolazione di quel determinato bene. Di conseguenza, l'idea dell'appartenenza esclusiva sottintende il richiamo a tutta la disciplina normativa relativa a quello specifico bene giuridico. Solo a seguito di tale richiamo diviene possibile individuare l'ambito dell'esclusività, cioè il contenuto del diritto, e, conseguentemente, delineare le situazioni soggettive relative.

La preventiva individuazione del bene, oggetto del diritto, è essenziale per poter pervenire alla delimitazione del contenuto del diritto stesso e per poter affermare l'esclusività della titolarità del diritto e dell'utilizzazione del bene che ne forma oggetto. Tali elementi devono essere tenuti presenti ogni qual volta ci si debba interrogare sull'esistenza e sul contenuto dell'esclusività di un diritto, come accade di fronte alle nuove risorse immateriali.

Le predette considerazioni consentono di affrontare la questione, attualmente oggetto di particolare attenzione³¹⁸, relativa all'esigenza di intervenire per limitare il

³¹⁶ Cfr. Cass. 18 aprile 1994, n. 366, cit., pp. 516 ss., ove si sottolinea come le diverse discipline cui i beni vengono assoggettati non dipenda dalle loro caratteristiche materiali e di fatto, ma dal differente modo di operare della qualificazione giuridica.

³¹⁷ M. COSTANTINO, *I beni in generale*, cit., p. 49.

³¹⁸ In particolare la dottrina rileva l'aumento esponenziale di diritti esclusivi aventi ad oggetto risorse immateriali attuato dalla legislazione comunitaria e nazionale degli ultimi anni (v. tra tutte le direttive 1996/9/CE, 1998/44/CE, 2001/29/CE e le corrispondenti leggi nazionali di attuazione) nonché l'analogo processo riscontrabile nell'esperienza giurisprudenziale; e conseguentemente paventa il rischio che tale fenomeno possa compromettere il necessario bilanciamento tra la sfera pubblica dell'immateriale e quella privata riservata all'appropriazione esclusiva risolvendosi in un danno per il progresso ed il benessere della

processo di privatizzazione delle risorse immateriali, cioè di individuare i limiti all'appropriabilità delle stesse. Ci si riferisce non tanto alla questione relativa all'esigenza che venga attuato un giusto bilanciamento dei diritti esclusivi sui beni immateriali, in funzione di incentivo della loro produzione, di tutela della cultura e della libertà dell'informazione³¹⁹, quanto piuttosto al dibattito sul progressivo ed eccessivo ampliamento della sfera di tutela ad ambiti sempre più vasti del reale, che sarebbe in atto nel campo dei beni immateriali.

Il problema è reale, ma probabilmente viene esasperato per due ordini di motivi. Da un lato perché si ritiene che il riconoscimento di diritti esclusivi sia nocivo, in quanto la presunta assolutezza del diritto e, dunque, il potere di escludere i terzi, condurrebbe inevitabilmente all'instaurazione di un regime di monopolio. Dall'altro perché spesso si tende a ravvisare l'esistenza di diritti esclusivi anche in casi in cui questi non sussistono. Basti pensare alle controversie relative allo sfruttamento dell'immagine di beni mobili ed immobili. Si tratta di quei casi in cui il proprietario di un bene³²⁰ agisce per inibire o perseguire in via risarcitoria l'utilizzazione non autorizzata di immagini del bene stesso³²¹. Esulano da tali ipotesi quelle fattispecie in cui il bene raffigurato sia un bene "opera dell'ingegno", o meglio, un bene materiale su cui vertono dei diritti d'autore (quale, ad esempio, un quadro o una statua); in questi casi, infatti, salvo le cause di utilizzazione libera (v. ad esempio l'art. 70 LDA) l'attività di riproduzione è riservata all'autore (art. 31 LDA); il

collettività. Per un chiarimento delle implicazioni che la problematica cfr. G. GHIDINI, *Proposta una terza via tra arroccamenti monopolistici e assenza di regole*, in *Il Sole24Ore*, 17.03.2006, pp. 31 ss.. Quest'ultimo richiama, ad esempio, la questione oggetto di diffuse polemiche dell'accesso dei paesi più poveri ai farmaci brevettati per la cura di gravi malattie, o del blocco alla concorrenza che può comportare il possesso di un pacchetto di *copyright* su standars informatici, o sulla compressione di tradizionali diritti individuali alla fruizione di opere della cultura e dell'informazione determinata da limitazioni pressoché totali di usi privati per tradizione liberi, semplici esempi, tra i tanti possibili, che bastano ad evidenziare le possibili tensioni tra le ragioni della tutela della proprietà intellettuale e quella di altri interessi meritevoli di tutela, quali, appunto, quelli della salute, della concorrenza, della circolazione della cultura e dell'informazione. Cfr. anche G. RESTA, *L'appropriazione dell'immateriale*, cit., pp. 22 ss.

³¹⁹ Sul punto G. SCAZZIA, *Il bilanciamento degli interessi in materia di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2005, pp. 198 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Diritto d'autore e libertà di espressione: una relazione ambigua*, in *AIDA*, 2005, pp. 151 ss.; A. CELOTTO, *Diritto d'autore e circolazione delle informazioni: quale bilanciamento fra valori costituzionali (e comunitari)?*, in *AIDA*, 2005, pp. 504 ss.; L. NIVARRA, *La proprietà intellettuale tra mercato e non mercato*, in *Riv. critica dir. privato*, 2004, pp. 517 ss. che descrive i diritti di proprietà intellettuale come oceani di mercato dove galleggia qualche isola di non mercato.

³²⁰ Il più delle volte si tratta di un immobile di pregio esposto alla pubblica vista, ma non sono infrequenti casi diversi, quali immagini di animali in un parco pubblico, di piscine, di vulcani, etc. Al riguardo cfr. G. RESTA, *L'appropriazione dell'immateriale*, cit., pp. 29-30 e *ivi* riferimenti.

³²¹ Per un'analisi complessiva della problematica si rinvia a G. RESTA, op. ult. cit., pp. 29 ss. e si riferimenti dottrinali e giurisprudenziali *ivi* richiamati.

suo esercizio quindi implica l'autorizzazione di quest'ultimo³²². Si intende far riferimento, invece, a quelle fattispecie in cui l'attività di riproduzione, fotografica o cinematografica e, quindi, l'immagine che ne deriva riguarda un "normale" bene, mobile o immobile, che costituisce oggetto di un diritto di proprietà. Sono molteplici ormai i casi, particolarmente nella giurisprudenza francese³²³, in cui in presenza di fattispecie di tal genere si è riconosciuto al proprietario del bene stesso un diritto esclusivo sull'immagine del proprio bene, con le connesse tutele³²⁴. Tale soluzione ha suscitato grande perplessità e non si è mancato di evidenziare che qualsiasi attività presuppone modo l'utilizzazione di risorse parzialmente "altrui". Pertanto, ritenere che ciascuno di questi passaggi debba essere sempre e comunque monetizzato significherebbe incrinare profondamente il senso di reciprocità su cui si fonda una comunità³²⁵. A ben vedere, per ridurre il rischio di un'eccessiva estensione del riconoscimento di diritti esclusivi nel campo dell'immateriale, basterebbe adottare un cambio di prospettiva. Occorrerebbe porsi in un'ottica che muova dal profilo oggettivo di ogni fattispecie e dall'individuazione del bene giuridico che costituisce oggetto della relativa situazione soggettiva³²⁶. Questo consentirebbe di

³²² Al riguardo cfr. Cass. 19 dicembre 1996, n. 11343, in *Giust. Civ.*, 1997, I, pp. 1604 ss, con nota di L. ALBERTINI, *La riproduzione fotografica in cataloghi delle opere d'arte figurativa*, in cui si è evidenziato che costituisce attività di riproduzione riservata all'autore quella che realizza una riproduzione fotografica di un'opera, mediante la realizzazione di cataloghi o cartoline, indipendentemente dalla scala adottata e dunque dalla proporzione rispetto all'originale.

³²³ Si segnala in particolare la sentenza dell'Assemblée plénière de la Cour de cassation del 7 maggio 2004, n. 02-10.450, D.2004.1459, commentata criticamente da T. REVET, *Image des biens, Propriété et droits réels*, in *RTDCiv*, 2004, pp. 528 ss.; in particolare nella pronuncia si riconosce che il proprietario di una cosa non ha un diritto esclusivo sull'immagine di quella, ma può opporsi all'utilizzazione da parte di terzi solo se tale utilizzazione sia idonea ad arrecargli un "trouble anormal".

³²⁴ Tendenza fondata a volte su un presunto *ius excludendi* illimitato di cui godrebbe il proprietario, ciò nelle ipotesi in cui l'accesso al bene da fotografare, ad esempio un edificio, implichi l'accesso al fondo o si tratti di bene accessibile da chiunque, ma verso il pagamento di un corrispettivo; altre volte è basata sulla considerazione dell'immagine quale frutto che si ricava dall'uso del bene; in realtà la questione è il risultato di una mancata individuazione dell'oggetto del diritto, in altre parole del riferimento ad un'esclusività dell'oggetto indefinito. Per i riferimenti giurisprudenziali cfr. G. RESTA op. ult. cit., pp. 32 ss. Per la giurisprudenza francese cfr. T. REVET, op. ult. cit., pp. 528 ss.

³²⁵ Così G. RESTA, op. ult. cit., p. 39. Questione che solleva analoghe perplessità è quella relativa al limite giornaliero alla riproducibilità a scopo personale delle opere acquistate da biblioteche pubbliche e destinate ad uso pubblico di cui all'art. 68 LDA. Sul punto cfr. M. COSTANTINO, *Oggetto e tutela dell'esclusività*, cit., p. 264, che manifesta profondi dubbi circa la legittimità costituzionale di tale disciplina.

³²⁶ Criterio che permette di affrontare e risolvere innumerevoli altre problematiche giuridiche. Tra tutte, si pensi ad esempio a quella relativa all'estensione del brevetto che ha ad oggetto un prodotto chimico. Al riguardo, le tendenze sono sostanzialmente due, alcuni giuristi ritengono che la tutela conferita al brevettante sia assoluta, ovvero garantisca la protezione più ampia possibile. Opinione che conduce a ritenere che configuri contraffazione del brevetto di per sé qualunque forma di produzione, vendita o importazione del ritrovato chimico, indipendentemente da qualsiasi circostanza, quali modalità di presentazione, effetto ricercato, uso consigliato o settore d'impiego. Chi segue tale tesi ritiene quindi che una nuova e originale

riconoscere l'inesistenza di diritti esclusivi al di là degli interessi meritevoli di tutela ritraibili dal bene in conformità alla sua natura giuridica. risulterebbero così in parte superate le perplessità relative al rischio di un'eccessiva estensione della logica proprietaria ad ambiti sempre più vasti della realtà, in quanto il più delle volte si constatarebbe che l'esclusività non esiste.

Quanto detto permette di riconoscere che le diverse norme dell'ordinamento, lungi dal costituire limitazioni ad una presunta libertà di cui godrebbe il titolare del diritto, sono in realtà norme volte a disciplinare i beni, regolandone le modalità d'utilizzazione. Esse non comprimono l'esercizio dei diritti o il contenuto dei diversi rapporti giuridicamente rilevanti di cui i beni stessi costituiscono oggetto.

Le riflessioni formulate, inoltre, consentono di concludere che le norme dirette a disciplinare i beni non alterano lo schema della proprietà, ma ne determinano semplicemente un diverso modo d'essere e non modificano la sostanza dell'istituto³²⁷. Non si nega che la proprietà, in quanto strumento di utilizzazione dei beni, può assumere differenti espressioni in ragione delle diverse discipline dei beni che ne sono oggetto. Si intende tuttavia evidenziare che sul piano astratto non sembrano potersi riscontrare modifiche della struttura del diritto tali da giustificare il riconoscimento di una pluralità di proprietà.

Sembra potersi convenire sull'opportunità di distinguere tra norme che dettano modalità d'uso dei beni, cioè che disciplinano i beni, e norme che regolano la relazione di

utilizzazione di una sostanza nota, già oggetto di un precedente brevetto, sia certamente brevettabile, ai sensi dell'art. 46, ultimo comma c.p.i. (considerato disciplina speciale derogatoria del principio secondo cui l'invenzione di prodotto concerne il prodotto in sé, indipendentemente dal suo uso), ma come invenzione dipendente (art 68, co. 2, c.p.i.). Altri autori, invece, seguendo una tesi maggiormente condivisibile, evidenziano che le invenzioni chimiche sono limitate all'uso brevettato e che pertanto il corrispondente brevetto non è dipendente dal brevetto del prodotto precedente, cfr. G. FLORIDIA, *Tutela brevettuale delle invenzioni farmaceutiche*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, pp. 118 ss.; V. DI CATALDO, *Sistema brevettuale e settori della tecnica. Riflessioni sul brevetto chimico*, in *Riv. dir. comm.*, 1985, I, pp. 277 ss. Lo scopritore del nuovo uso di una sostanza già nota e brevettata, in base a tale tendenza, non sarebbe perciò tenuto a chiedere nessuna licenza a colui che ha brevettato quel prodotto. Emerge chiaramente che, se si partisse dall'individuazione dell'oggetto di quell'esclusività, risulterebbe che la scoperta di una nuova funzione di un prodotto chimico crea un nuovo bene, completamente autonomo dal precedente. Si deve evidenziare tuttavia che sul punto l'orientamento prevalente è quello di accordare al brevetto di prodotto una tutela assoluta ed estesa a tutte le sue utilizzazioni, conosciute o meno che siano; e di considerare pertanto disciplina speciale la norma che prevede la possibilità di un brevetto d'uso per le nuove utilizzazioni di sostanze già note. Sul punto cfr. M. SCUFFI, *Product-by-process claims: un contrastato impiego nell'invenzione chimico-farmaceutica e biotecnologica*, in *Dir. ind.*, 2002, pp. 340 ss.

³²⁷ In tal senso M. COSTANTINO, *Contributo*, cit., pp. 47 ss.

godimento tra soggetto e bene giuridico e quindi disciplinano la proprietà³²⁸. A tale stregua diventa possibile dimostrare che i beni immateriali, ed in particolare le creazioni intellettuali, possano formare oggetto del diritto di proprietà.

4. Il diritto d'autore quale modello per la disciplina dei beni immateriali.

Occorre a questo punto esaminare la disciplina del diritto d'autore, archetipo normativo della disciplina dei beni immateriali³²⁹.

Le considerazioni sviluppate circa l'oggettività autonoma dei beni immateriali e, in particolare, dell'opera dell'ingegno, induce ad escludere che la posizione dell'autore relativamente all'utilizzazione in esclusiva del bene si configuri come diritto di monopolio³³⁰. Se si potesse definire il diritto in esame come diritto di precludere a terzi lo svolgimento di una determinata attività individuata come *genus*, si potrebbe effettivamente parlare di monopolio³³¹. Ciò non corrisponde tuttavia al sistema attuale. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno, generalmente libero, trova infatti limiti soltanto nella preclusione di attività che vengano ad incidere sul diritto altrui.

Tale conclusione è confermata dall'esperienza. Il diritto su un'opera di per sé non accorda al suo titolare alcuna posizione di monopolio, dal momento che potranno realizzarsi opere sempre nuove e diverse, ciascuna dotata di un proprio mercato, senza che l'esclusiva sull'una possa pregiudicare in alcun modo la possibilità per le altre opere di competere con essa.

³²⁸ Per tali conclusioni cfr. M. COSTANTINO, op. ult. cit., pp. 47-48.

³²⁹ Relativamente a queste ed alle successive considerazioni cfr. M. ARE, *L'oggetto*, cit., pp. 295 ss., nonché M. COSTANTINO, *Contributo*, cit., pp. 129-140. Per le affinità esistenti tra marchio, opere letterarie-artistiche e invenzioni industriali, che portano ad escludere una netta distinzione tra gli istituti, cfr. G. GUGLIELMETTI, *Il marchio*, cit. p. 139.

³³⁰ Tale tesi ha trovato diversi sostenitori in dottrina (R. FRANCESCHELLI, *Struttura monopolistica degli istituti del diritto industriale*, cit., pp. 137 ss.; ID., *Beni immateriali, Saggio di una critica del concetto*, cit., p. 381; M. CASANOVA, *Beni immateriali*, cit., pp. 76 ss. *Contra* M. ARE, *L'oggetto*, cit., pp. 265 ss.; D. BARBERO, *I beni immateriali*, cit., pp. 310 ss.; P. GRECO, *I diritti*, cit., pp. 5 ss.).

³³¹ Cfr. M. ARE, op. ult. cit., pp. 266-270, il quale osserva che, come origine storica e fino all'emanazione di norme oggettive che hanno posto tutti i soggetti in posizione di parità, il diritto di sfruttare economicamente le opere dell'ingegno e le invenzioni si pose come privativa, in armonia al sistema giuridico-politico in cui la libertà di iniziativa economica costituiva l'eccezione piuttosto che la regola. ARE aggiunge che attualmente la concezione del diritto d'autore come *privilegio* è ormai superata dall'attribuzione di un carattere assolutamente oggettivo alla tutela giuridica, non più subordinata "ad un atto di grazia sovrana".

Né si potrebbe pervenire a configurare i diritti sulle opere dell'ingegno come diritti di monopolio in base alla considerazione che quest'ultimo possa avere ad oggetto non solo una determinata attività, ma anche un bene specificamente individuato³³². Pur volendo considerare l'opera dell'ingegno come bene immateriale, ci si troverebbe di fronte ad un bene individuato, ma non chiaramente individuabile. Inoltre si dovrebbe necessariamente includere nell'ambito dei diritti di monopolio anche il diritto di proprietà³³³. Seguendo tale impostazione, infatti, ogni bene, materiale o immateriale, di cui ciascuno è proprietario verrebbe a rappresentare l'oggetto di un monopolio. Non si può negare infatti che anche il diritto di proprietà potrebbe essere definito quale diritto di utilizzazione di un bene in regime di esclusiva³³⁴.

La tesi del diritto di monopolio si sviluppa dando risalto al carattere di esclusività che contraddistingue il diritto sui beni immateriali in genere³³⁵. In realtà, anche sotto questo profilo, la tesi non persuade. L'esclusività non è, infatti, una peculiarità tipica di questo diritto, né dei diritti sui beni immateriali e nemmeno dei diritti reali in genere, in quanto è una caratteristica che si ritrova in molti altri rapporti, come, ad esempio, nel diritto di credito, nel possesso e nella locazione³³⁶. Del resto l'appartenenza esclusiva permette di identificare il soggetto in favore del quale opera un fatto o un atto attributivo di una situazione giuridica, non la situazione giuridica stessa³³⁷.

A questo punto sembra possibile sostenere che l'opera dell'ingegno, con le sue particolari caratteristiche, si collochi sullo stesso piano dei beni materiali quanto alla possibilità di costituire il termine di riferimento oggettivo in ordine al quale misurare la legittimità o meno dell'attività altrui. Anche qui la legittimità dell'attività dei terzi si valuterà non in quanto si tratti o meno di un'attività specificamente individuata, cioè di quell'attività

³³² R. FRANCESCHELLI, *Struttura monopolistica*, cit., pp. 137 ss.

³³³ Sul punto cfr. per tutti l'analisi di M. ARE, op. ult. cit., pp. 269 ss.

³³⁴ Al riguardo, trattandosi di affermazioni che non tengono in debito conto quale sia l'oggetto dei rispettivi diritti, non possono condividersi le obiezioni di quella dottrina che ha negato il rischio di tale confusione sulla base della considerazione che il proprietario, a differenza del titolare del diritto d'autore, non ha la facoltà di impedire all'acquirente di valersi della cosa da lui alienata nel modo ritenuto più opportuno, e che pertanto, in tal caso, si verifica un'invasione nella sfera dominicale altrui caratteristica dei diritti di monopolio. Così G. GUGLIELMETTI, *Il marchio*, cit., p. 226. Si riferisce alla proprietà dei beni immateriali come piccolo monopolio M. LEHMANN, *La teoria dei property rights e la protezione della proprietà intellettuale e commerciale – Un'analisi giuridica ed economica*, in *Riv. dir. ind.*, 1984, I, pp. 32 ss. e in particolare 37-38.

³³⁵ Si ritiene in particolare che sia l'esclusività a dar vita al diritto d'autore sulle opere dell'ingegno, come, del resto, anche su tutte le altre creazioni intellettuali. Cfr. F. GAZZONI, *Manuale*, cit., p. 1342.

³³⁶ Sul punto cfr. M. COSTANTINO, *Contributo*, cit., p. 76.

riservata, come nel caso del diritto di monopolio, ma in quanto consista o meno in un'attività incidente sull'esercizio del diritto dell'autore o dell'inventore.

4.1. Natura e funzione del diritto d'autore

Esclusa la possibilità di configurare il diritto d'autore quale diritto di monopolio, accertata anche la rilevanza giuridica dei beni immateriali e, specificatamente, dell'opera dell'ingegno, quale bene giuridico autonomo, non resta che esaminare la possibilità di configurare il diritto di utilizzazione esclusiva che ha per oggetto questo bene come diritto di proprietà.

La questione, che apparentemente potrebbe risultare di carattere prettamente dogmatico, presenta interessanti risvolti pratici. La tesi prospettata, infatti, permetterebbe di riconoscere la legittimità di un'applicazione in via analogica delle norme relative alla proprietà e, conseguentemente, di ricondurre una tutela giuridica anche alle nuove risorse immateriali giuridicamente rilevanti, anche qualora non appaiano direttamente sussumibili nell'ambito della disciplina del diritto d'autore.

Già in passato il diritto d'autore era stato ricondotto nell'alveo del diritto di proprietà³³⁸. Tale ricostruzione dell'istituto è stata effettuata sempre con cautela. Lo stesso uso dell'espressione terminologica "proprietà intellettuale", ad esempio, il più delle volte è accompagnato dal riconoscimento del suo valore puramente descrittivo oltre che molto limitato³³⁹. Anche chi vi ricorre, ammettendo che possa parlarsi di proprietà con

³³⁷ Così M. COSTANTINO, *Oggetto e tutela dell'esclusività dell'immagine di sé*, cit., p. 257.

³³⁸ Cfr. F. MESSINEO, op. ult. cit., pp. 354 ss.; P. GRECO, op. ult. cit., pp. 20 ss.; M. ROTONDI, op. ult. cit., pp. 248 ss.; A. DE GREGORIO, op. ult. cit., pp. 61 ss.; S. MESSINA, op. ult. cit., pp. 481 ss.; T. ASCARELLI, op. ult. cit., pp. 317 ss.; M. ARE, op. ult. cit., p. 297. *Contra* G. GIACOBBE, voce *Proprietà intellettuale*, in *Enc. Dir.*, XXXVII, Milano, 1988, pp. 370 ss., per il quale il richiamo alla proprietà è discutibile, a meno che non si voglia solo descrivere un'affinità disciplinare.

³³⁹ Sul punto M. COSTANTINO, op. ult. cit., pp. 130-131, evidenzia che la terminologia proprietà letteraria, artistica e industriale trovò probabilmente la sua ragione nell'esigenza di garantire l'esclusività ed inviolabilità dell'appartenenza. Per l'autore la dottrina che accoglie questa terminologia lo fa in base alla considerazione che anche questi diritti non presuppongono l'esistenza di un'altra situazione soggettiva e si esercitano *erga omnes*. Tuttavia, oltre a questo tenue legame di valore descrittivo, non viene colta alcun'altra nota essenziale comune. Conseguentemente Costantino conclude che la prospettiva secondo cui i diritti sui beni immateriali costituiscono forme nuove di proprietà sembra da respingere, perché è un modo elegante di rifiutare la recisione critica dello schema della proprietà come indeterminata posizione di vantaggio del titolare verso gli

riferimento ai beni immateriali, sottolinea l'esistenza di essenziali differenze di struttura, determinate dalla peculiare natura dell'oggetto³⁴⁰.

Attualmente, nel nono considerando della direttiva 2001/29/CE³⁴¹, la proprietà intellettuale viene riconosciuta quale parte integrante del diritto di proprietà³⁴² e che l'uso dell'espressione "proprietà intellettuale" trova diretto riscontro normativo nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dove al secondo comma dell'art. 17, sotto la rubrica "Diritto di proprietà", si legge: "La proprietà intellettuale è protetta". Segno di quanto la figura abbia ormai assunto una rilevanza pari, se non superiore, a quella che nei secoli scorsi rivestiva la proprietà fondiaria³⁴³.

Poiché la tendenza a rifiutare l'inquadramento del diritto sui beni immateriali come diritto di proprietà si basa su affermazioni di carattere descrittivo, che spesso non vanno oltre il riconoscimento delle particolari caratteristiche dell'oggetto, tale prospettiva non sembra condivisibile. Del resto si potrebbe evidenziare come il diritto sui beni immateriali, analogamente alla proprietà, non presupponga l'esistenza di un'altra situazione soggettiva e sia esercitabile *erga omnes*.

altri soggetti, dipendendo il carattere di novità soltanto dall'accoglimento della concezione tradizionale dell'istituto.

³⁴⁰ Sul punto D. MESSINETI, *Oggettività*, cit., pp. 57 ss., il quale osserva come da un punto di vista concettuale l'identificazione tra proprietà dei beni materiali, come forma generale ed unitaria di tutela esclusiva di cose materiali, ed i diritti sulle entità immateriali manchi di basi obiettive.

³⁴¹ Si tratta della direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione che è stata attuata in Italia con il D.lgs 9 aprile 2003, n. 68 ed ha novellato la l. 633 del 1941 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Sul punto cfr. M. FABIANI, *L'attuazione della direttiva CE su diritto di autore nella società dell'informazione. un'analisi comparativa*, cit., pp. 331 ss.; M.S. SPOLIDORO, *Una nuova riforma per il diritto d'autore nella società dell'informazione*, in *Corriere giuridico*, 2003, p. 845; G. SENA – P.A. FRASSI – G. D'AMASSA – S. GIUDICI – D. MINOTTI – F. MORRI *Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione*, Milano, 2003, *passim*; F. MACARIO, *La proprietà intellettuale delle informazioni*, cit., p. 355 ss.; L. CHIMIENTI, *Lineamenti del nuovo diritto d'autore, aggiornato con la direttiva 2001/29/Ce e con il d.leg. 68/2003*, Milano, 2004.

³⁴² In particolare nel nono considerando di tale direttiva si legge: "ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia ed allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà".

³⁴³ Si intende evidenziare che nei secoli scorsi rapporti giuridici e conflitti sociali avevano prevalentemente ad oggetto beni materiali e, in particolare, gli immobili. Correlativamente per oltre un secolo ogni tentativo di formulazione di una teoria della proprietà ha rivolto speciale attenzione alla proprietà fondiaria, ossia alla proprietà dei beni che all'epoca erano socialmente ed economicamente più importanti. Nell'attuale società, invece, il ruolo che fu della proprietà fondiaria è ormai ricoperto dalla proprietà intellettuale. Di qui il posto a sé che gli viene riconosciuto sia nel diritto interno che nel diritto europeo.

È indubbio che l'opera dell'ingegno, come anche l'invenzione e gli altri oggetti di proprietà industriale³⁴⁴, abbiano una natura particolare. Questi beni nascono a seguito della creazione e di un'adeguata esteriorizzazione. Nello stesso momento, realizzandosi una fattispecie acquisitiva a titolo originario del relativo diritto, essi diventano anche oggetto di diritti soggettivi, quindi vengono meno con il decorso del termine di durata³⁴⁵. Ugualmente non sembra potersi dubitare della rilevanza giuridica autonoma del bene immateriale, in quanto punto di convergenza di interessi ed esigenze meritevoli di tutela, e ciò a prescindere dal riconoscimento del sorgere del diritto su di esso³⁴⁶. Infatti, l'essere la cosa idonea a formare oggetto di diritti è il presupposto affinché alla fattispecie concreta, di cui essa costituisce il termine di riferimento oggettivo, sia riconducibile l'effetto dell'acquisto del diritto e della nascita di rapporti giuridicamente rilevanti³⁴⁷.

Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che, con la materializzazione dell'idea meritevole di tutela, esista già una cosa immateriale idonea a formare oggetto di diritti. Proprio in funzione di tale rilevanza, il legislatore riconosce, a seguito dell'esteriorizzazione dell'idea³⁴⁸, il sorgere di un diritto di sfruttamento esclusivo e le connesse tutele. Occorre quindi distinguere tra il momento della rilevanza giuridica dell'idea e il momento della qualificazione formale del bene "opera dell'ingegno". Tale qualificazione determina l'assoggettamento del bene a una determinata disciplina giuridica, idonea a stabilirne i modi di utilizzazione e le forme di circolazione. È indiscutibile che non siano l'atto di creazione o la scoperta in sé a produrre effetti giuridicamente rilevanti, ma siano questi atti in quanto presi in considerazione dall'ordinamento giuridico.

Si tende a ricondurre l'origine del diritto d'autore all'atto di creazione. Viene richiamata la formula di cui all'art. 6 LDA, in cui si afferma che il titolo originario dell'acquisto del diritto è costituito dalla creazione, sottintendendo, ovviamente, che l'idea debba essere estrinsecata³⁴⁹. La creazione costituisce soltanto il presupposto, cioè il fatto cui

³⁴⁴ Al riguardo nell'art. 1 c.p.i. si legge: "Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali".

³⁴⁵ M. COSTANTINO, op. ult. cit., p. 131.

³⁴⁶ M. ARE, *L'oggetto*, cit., p. 257.

³⁴⁷ Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, *Fatto giuridico*, cit., p. 331 ss.

³⁴⁸ Su questo punto G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, cit., pp. 194 ss.

³⁴⁹ Per un'attenta analisi sul punto cfr. G. OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti*, cit., 1969, I, p. 1.

la legge collega l'acquisto del diritto³⁵⁰. Individuare nella "creazione" il titolo dell'acquisto significa fissare il criterio legale di individuazione del soggetto cui fa capo l'interesse e la relativa tutela giuridica.

La peculiarità del bene "opera dell'ingegno", risultato della creatività dell'uomo, induce frequentemente a riconoscere un presunto carattere individualistico anche al diritto d'autore. Pur nella consapevolezza del ruolo rilevante che esso svolge per lo sviluppo della cultura, si ritiene che il suo fine essenziale sia quello di attuare la tutela di interessi individuali. Al riguardo occorre dimenticare tener presente che tutto il diritto privato riposa su una formula ideologico-normativa avente natura pubblicistica. L'interesse del privato non è un interesse assolutamente egoistico, poiché si tratta sempre di un interesse selezionato dall'ordinamento, al quale è stata conferita una rilevanza pubblicistica³⁵¹.

A ben vedere anche la disciplina in esame, come ogni norma giuridica, è diretta a risolvere un conflitto, sia pure potenziale, di interessi. L'ordinamento, infatti, mediante l'attribuzione all'atto creativo di quella particolare rilevanza giuridica, persegue un fine non esclusivamente individualistico³⁵².

Anche la disciplina dell'acquisto a titolo originario dei diritti di proprietà intellettuale non è stata apprestata per appagare i desideri dell'autore e dell'inventore. Dalla stessa

³⁵⁰ Relativamente al fatto *creazione*, è discussa in dottrina la rilevanza o meno per l'ordinamento giuridico dell'elemento della volontarietà dell'azione creativa, tale da portare a qualificare la creazione stessa come atto giuridico e non come fatto. In realtà sembra potersi riconoscere che la disciplina in esame consideri il risultato dell'attività creativa e non lo stato psichico di colui che l'ha realizzata, anche un minore o un incapace possono creare un'opera dell'ingegno e la loro creazione non è affatto diversa da quella di persona giuridicamente capace, né è diversamente tutelata. In tal senso T. ASCARELLI, op. ult. cit., p. 14 nota 29; A. GIANNINI, *Questioni e note sul diritto d'autore*, in *Riv. dir. comm.*, 1955, I, p. 268. In materia di marchio G. GUGLIELMETTI, *Il marchio*, cit., pp. 60-61. Ritiene trattarsi di atto materiale in cui rileva la volontarietà dell'azione A. CANDIAN, op. ult. cit., pp. 54 ss.

³⁵¹ In tal senso M. NIGRO, *Conclusioni*, in M. COSTANTINO (a cura di), *Convenzioni urbanistiche e tutela nei rapporti tra privati*, Milano, 1978, p. 519. Diversamente, circa il carattere individualistico del sistema del diritto civile cfr. D. MESSINETTI, *Oggettività*, cit., p. 35 e relativa nota 25.

³⁵² Sottolinea come sia un principio fondamentale quello per il quale ogni tutela giuridica debba trovare il proprio fondamento nell'interesse generale T. ASCARELLI, *Produzione in massa e tutela della probabilità*, in *Riv. dir. ind.*, 1954, I, p. 311. È interessante richiamare al riguardo una pronuncia della Corte Costituzionale in materia di diritto d'autore in cui si evidenzia che il riconoscimento in capo all'autore della titolarità dell'opera e del suo diritto di sfruttamento economico è attuato dalla legge mediante un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti, realizzato in sintonia con i valori costituzionali e finalizzato, tramite l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona e a promuovere lo sviluppo della cultura (C. Cost. 6 aprile 1995, n. 108, in *Dir. Aut.*, 1995, pp. 421 ss., con nota di V.M. DE SANCTIS, *La corte costituzionale e il diritto d'autore*). In ciò, pertanto, va individuato l'interesse generale che, accanto all'interesse particolare dell'autore, giustifica il riconoscimento dell'opera dell'ingegno da parte dell'ordinamento giuridico e la conseguente protezione normativa. In tal senso anche G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, cit., pp. 190-191.

disciplina positiva si ricava che la rilevanza giuridica della fattispecie, ai fini dell'acquisto di tali diritti, è condizionata dalla rilevanza giuridica della cosa stessa, cioè dalla circostanza che l'atto di creazione sia diretto a soddisfare interessi riconosciuti dall'ordinamento come meritevoli di tutela³⁵³.

Se si guarda dunque il fenomeno dell'acquisto dei diritti di proprietà intellettuale all'interno della rete di rapporti che lega ogni fenomeno giuridico, emerge la necessità di una valutazione oggettiva in cui il bene sia posto in primo piano, quale criterio di individuazione del fenomeno stesso.

Il ragionamento fin qui condotto potrebbe apparire sterile dal momento che la disciplina positiva sancisce i requisiti giuridicamente rilevanti per la sussunzione della cosa nel novero dei beni e ne condiziona la nascita del relativo diritto. In realtà esso consente di sottolineare che, in ogni caso, anche nell'ipotesi di un eventuale superamento del filtro attuato da tale disciplina tra creatività e idea libera priva di tutela³⁵⁴, non può ricondursi una tutela giuridica relativamente a qualsiasi entità immateriale, in quanto frutto di un'attività intellettuale umana. Non è l'atto umano in sé, ma la rilevanza giuridica della cosa, a consentire la nascita di rapporti giuridicamente rilevanti in relazione ad essa.

³⁵³ Si vedano gli artt. 1-5 LDA che stabiliscono i requisiti dell'opera dell'ingegno affinché possa essere oggetto del diritto d'autore: carattere creativo, appartenenza ad uno dei campi dell'arte e della cultura indicati dalla LDA, concretezza di espressione; nonché gli artt. 45-50 c.p.i. che stabiliscono invece i requisiti dell'innovazione per poter essere oggetto del diritto di brevetto: novità, industrialità, liceità. Al riguardo L. SORDELLI, *Idee, opere dell'ingegno ed invenzioni come oggetto di rapporti giuridici*, cit., pp. 85 ss. In giurisprudenza Cass. 1 giugno 1999, n. 5301, in *Dir. autore*, 2000, pp. 373 ss.; ID. 28 febbraio 1995, n. 1807, in *Dir. autore*, 1998, pp. 494 ss.; ID. 2 giugno 1995, n. 908, in *AIDA*, 1997, pp. 440 ss.; ID. 2 dicembre 1993, n. 11953, in *Dir. autore*, 1994, pp. 593 ss.; ID. 21 febbraio 1992, in *Giust. Civ.*, 1993, I, pp. 3072 ss.; Trib. Milano, 4 aprile 2001, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, pp. 370 ss.; Trib. Ferrara, 5 aprile 2000, in *Dir. autore*, 2001, pp. 483 ss., con nota di F. ASCANI, *La pubblicazione dell'opera postuma inedita e i diritti degli eredi*; Trib. Monza, 15 maggio 2000, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, pp. 304 ss., con nota di F. SERPIERI, *Cartine geografiche e diritto d'autore*.

³⁵⁴ Su questo aspetto cfr. M. FABIANI, *Creatività e diritto d'autore*, cit., pp. 600 ss., ove afferma che il rapporto tra creatività e diritto d'autore si ricolleggi ai presupposti stessi dell'attribuzione e giustificazione politico-legislativa di tale diritto. L'autore evidenzia come oggi si assista ad una protezione di beni che sono il risultato di un impegno finanziario e d'impresa, piuttosto che di un'attività di creazione intellettuale e sottolinea come, a suo parere, tale tendenza vada contrastata.

4.2. L'opera dell'ingegno quale strumento per la soddisfazione di interessi personali dell'autore.

L'idoneità dell'opera dell'ingegno ad essere oggetto del diritto d'autore non deriva soltanto dal suo essere risultato dell'attività creativa, e, quindi, frutto della personalità dell'autore³⁵⁵; oltre ad essere dotata di autonoma individualità rispetto alla persona dell'autore, essa ha sicuramente una valenza patrimoniale. Peraltro il riconoscimento dell'attitudine della cosa a soddisfare interessi suscettibili di apprezzamento economico non è invalidato dall'obiezione che il suo valore economico sia condizionato dall'esistenza di una protezione normativa³⁵⁶. Chi compra un disco, ad esempio, lo fa per conseguire il godimento di ciò che esso esprime. L'acquirente, in questi casi, paga un prezzo per assicurarsi questo godimento, che assume in tal modo un valore economico. Il fondamento dell'acquisto non è dato dalla normativa del diritto d'autore, ma dal valore intrinseco dell'opera. In tale contesto la funzione della norma è quella di individuare e qualificare il bene permettendo che, attraverso il riconoscimento di un'esclusiva nell'utilizzazione dello stesso, soltanto l'autore possa convertirne il godimento intellettuale in un'utilità economica³⁵⁷. Se la disciplina giuridica mancasse, l'autore non avrebbe uno strumento concreto per riservarsi le utilità del prodotto intellettuale che ha creato; tuttavia, se l'idea esteriorizzata non fosse idonea a soddisfare interessi rilevanti in sede pregiudiziale e non avesse un valore economico, non avrebbe i requisiti per essere qualificata dalla norma come "opera dell'ingegno" e, di conseguenza, tutelata.

La valenza patrimoniale del bene in esame non è conseguenza della tutela normativa, in quanto precede la disciplina stessa e non viene meno una volta perito il bene, cioè quando l'opera dell'ingegno sia caduta in pubblico dominio. Decorso il termine di protezione, l'opera, divenuta *res communis omnium*, non perde la propria valenza economica. Essa non esiste più quale bene "opera dell'ingegno", suscettibile di costituire oggetto di utilizzazione esclusiva e di rapporti di scambio; tuttavia, anche dopo tale momento, l'idea esteriorizzata che ne costituiva il termine di riferimento oggettivo ha ancora una valenza

³⁵⁵ Tesi sostenuta in particolare da A. CANDIAN, op. ult. cit., pp. 19 ss. Più di recente cfr. A. DONATI, *La fondazione giusnaturalistica del diritto sulle opere dell'ingegno*, cit., p. 405, nonché F. PROSPERI, *Natura e limiti della tutela offerta dal diritto d'autore*, cit., p. 85.

³⁵⁶ Cfr. P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, cit., p. 16.

patrimoniale. Basti considerare come anche l'esemplare di un'opera caduta in pubblico dominio abbia un prezzo che viene pagato non per conseguire il bene materiale, ma per assicurarsi il godimento dell'elemento intellettuale.

Il carattere di patrimonialità dell'oggetto del diritto d'autore risulta ampiamente dall'analisi della disciplina normativa. Essa riserva agli autori, in via esclusiva, l'utilizzazione economica e, di conseguenza, i proventi derivanti dalla diffusione della loro opera. La patrimonialità si deduce altresì dall'art. 2424 c.c. che contempla tra le voci da iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale, e, segnatamente, tra le immobilizzazioni immateriali, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, confermando il carattere patrimoniale del corrispondente bene.

Il riconoscimento della componente patrimoniale del diritto d'autore vede ormai l'accordo pressoché unanime. Anche se con diverse impostazioni sistematiche³⁵⁸ si concorda sulla necessità di distinguere tra gli aspetti patrimoniali e gli aspetti morali di questo diritto³⁵⁹. È sufficiente osservare che l'art. 107 LDA stabilisce che i diritti di utilizzazione delle opere possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge³⁶⁰. Tali diritti possono essere alienati dall'autore sia singolarmente che nel loro complesso³⁶¹. In questa seconda ipotesi l'acquirente acquista un diritto il cui oggetto è privo di tutti quegli elementi personali che costituirebbero la particolare caratteristica del bene immateriale; la tutela del suo interesse è inoltre diversa da quella spettante all'autore³⁶². Ciò induce a condividere la tesi secondo cui lo schema unitario

³⁵⁷ Cfr. M. ARE, op. ult. cit., p. 256.

³⁵⁸ Fermo restando il riconoscimento della duplicità delle tutele, gli autori si dividono tra la concezione che riconosce l'esistenza di un unico diritto patrimoniale e quella che vede la configurabilità di un diritto misto. Per l'analisi delle diverse tesi si rinvia a F. VOLTAGGIO LUCCHESI, *I beni immateriali*, cit., pp. 238 ss.

³⁵⁹ Circa la necessità di distinguere tra diritti di utilizzazione economica e diritti morali, pur con evidenti differenze circa la qualificazione del diritto patrimoniale d'autore, cfr. G. AULETTA – V. MANGINI, *Del marchio. Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche*, in *Comm. Cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna, 1977, p. 160; P. GRECO - P. VERCELLONE, *I diritti*, cit., pp. 185 ss.; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., p. 318; F. VOLTAGGIO LUCCHESI, op. ult. cit., pp. 222 ss. e 242-246; P. GRECO, *Saggio sulle concezioni del diritto d'autore. Monismo e dualismo*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, pp. 539 ss.; D. BARBERO, *I beni immateriali*, cit., p. 297; R. FRANCESCHELLI, *Beni immateriali*, cit., p. 351; M. ARE, op. ult. cit., pp. 295 ss.; A. DE GREGORIO, *Contributo ad uno studio sulla natura del diritto d'autore*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, I, pp. 777 ss.; G. SANTINI, *I diritti della personalità*, cit., p. 22.

³⁶⁰ Al riguardo cfr. Trib. Milano, 10 dicembre 1992, in *AIDA*, 1993, p. 170, in cui si precisa che tale cessione può realizzarsi mediante contratti tipici e atipici e non esclusivamente tramite il contratto di edizione.

³⁶¹ In argomento M. FABIANI, *Diritto d'autore e diritto degli artisti*, cit., pp. 113 ss.; L. CHIMELI, *Diritto d'autore nella prassi contrattuale*, Milano, 2003, *passim*; V.M. DE SANCTIS – M. FABIANI, *I contratti di diritto d'autore*, Milano, 2007, *passim*.

³⁶² In tal senso M. COSTANTINO, *Contributo*, cit., p. 132.

all'origine, bene immateriale-estrinsecazione della personalità, si divida dando luogo a due diversi beni giuridici, idonei a costituire oggetto di situazioni soggettive distinte³⁶³.

Si è visto come il concetto di bene debba essere differenziato da quello di cosa. La rilevanza delle cose quali beni dipende dalla rilevanza giuridica delle utilità che esse offrono, dagli interessi meritevoli di tutela, in quanto giuridicamente rilevanti. Ciò consente di ravvisare l'esistenza di una pluralità di beni giuridici sulla medesima cosa in corrispondenza dei diversi interessi autonomamente riconosciuti dal legislatore che sulla cosa stessa si appuntano³⁶⁴. È possibile identificare relativamente all'opera dell'ingegno un bene giuridico diverso dalla medesima. La tutela giuridica assicura infatti relativamente all'opera stessa il soddisfacimento di altri interessi in relazione ai quali la creazione intellettuale non costituisce direttamente l'oggetto della tutela, ma assume una funzione strumentale. L'opera, infine, rappresenta il mezzo per soddisfare gli interessi relativi alla personalità dell'autore³⁶⁵.

Questa linea interpretativa e la conferma della dualità del termine di riferimento oggettivo del diritto d'autore, del resto, si ricavano dalla stessa disciplina positiva. Quest'ultima, con riferimento ad ogni bene immateriale o creazione intellettuale, distingue due differenti diritti: da una parte quello posto a difesa della personalità dell'autore, cioè il diritto ad essere riconosciuto come tale (artt. 20-24 LDA), dall'altra il diritto di utilizzazione economica, ovvero di sfruttamento in esclusiva dell'opera dell'ingegno (artt. 25 ss. LDA). La titolarità di tale ultimo diritto può spettare anche a soggetti diversi dall'autore. Si pensi al fatto, altrimenti inspiegabile, che, successivamente alla cessione dei diritti patrimoniali, permangono in capo all'autore una pluralità di altri diritti³⁶⁶. L'autore, poi, dopo la cessione di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera, conserva il diritto di ritirarla dal commercio ove

³⁶³ Così M. COSTANTINO, op.ult.cit., p. 132; M.ARE, op. ult. cit., pp. 284-286; apparentemente contrario A. DE GREGORIO, *Il contratto di edizione*, cit., pp. 54 ss., il quale segue la tesi dell'unicità del bene opera dell'ingegno, ma, allo stesso tempo, riconosce l'esistenza di più diritti quando, pur essendoci un unico bene, questo sia oggetto di più interessi distintamente protetti dall'ordinamento giuridico. L'antinomia, pertanto, riposa nel concetto di bene in senso giuridico accolta dall'autore.

³⁶⁴ Cfr. S. PUGLIATTI, *Beni e cose in senso giuridico*, cit., p. 27.

³⁶⁵ M. ARE, op. ult. cit., p. 285.

³⁶⁶ In tal senso anche M. ARE, op. ult. cit., pp. 286-288, che distingue tra un diritto sul bene (diritto patrimoniale) e un diritto in relazione al bene (diritto morale); cfr. anche S. MESSINA, *Oggetto del diritto*, cit., pp. 481 ss. che sottolinea come permanga in tal caso un legame ideale con l'opera.

sussistano gravi ragioni morali (art. 142 LDA)³⁶⁷. Vi è inoltre il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o modifica e ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possano essere di pregiudizio all'onore dell'autore o alla sua reputazione (v. art. 20 LDA) e il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, nonché, nel caso di opera anonima o sotto pseudonimo, di rivelarla (v. art. 21 LDA)³⁶⁸. L'attuazione degli interessi alla cui tutela sono posti i diritti sopraindicati è assicurata all'autore anche quando il diritto di sfruttamento in esclusiva dell'opera dell'ingegno si sia estinto a seguito del decorso del termine di durata³⁶⁹. L'attuazione di tali interessi è ugualmente riconosciuta nei casi in cui il diritto di utilizzazione in esclusiva non compete all'autore, come nelle ipotesi in cui l'attività creativa costituisca oggetto di un rapporto di lavoro (v. artt. 12 bis, 12 ter LDA; nonché in materia di brevetto artt. 2590 c.c. e 64 c.p.i.)³⁷⁰.

Sussiste una totale differenza tra l'interesse protetto dalle norme poste a favore del diritto ad essere riconosciuto autore, rispetto all'interesse allo sfruttamento in esclusiva dell'opera creata³⁷¹. Si tratta di due tutele distinte, in cui la prima non assorbe e non rimane assorbita dalla seconda.

La tutela della personalità dell'autore non si traduce nel diritto di escludere i terzi dall'utilizzazione di per sé dell'opera dell'ingegno e, quindi, nel potere di vietare gli atti illeciti, in quanto incidenti sul contenuto del diritto patrimoniale d'autore; essa consiste nel potere di escludere quell'attività di terzi la cui illiceità deriva dalle modalità in cui viene compiuta, idonee a renderla, in concreto, lesiva della personalità dell'autore³⁷². La liceità

³⁶⁷ Circa il ritiro dell'opera dal commercio cfr. A. GIANNINI, *Questioni di diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 1953, pp. 270-276.

³⁶⁸ In giurisprudenza, sul diritto di opporsi a modifiche di cui all'art. 20 LDA, cfr. Cass. 5 luglio 1990, n. 7077, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, p. 48; si segnala anche App. Firenze, 26 settembre 1977, in *Dir. autore*, 1978, p. 372. Si trattava di modifiche apportate dall'editore ad un'opera scolastica destinata all'insegnamento della storia, che venivano a modificare il pensiero dell'autore in ordine a determinati eventi storici, attribuendo al medesimo giudizi politici diversi da quelli che intendeva esprimere.

³⁶⁹ Analogamente M. ARE, op. ult. cit., p. 264.

³⁷⁰ È possibile accordarsi perché la fattispecie acquisitiva produca i suoi effetti a favore di un soggetto diverso dall'autore, ma ciò può attenersi al solo profilo patrimoniale, non certo per il diritto ad essere riconosciuto come tale; sul punto cfr. G. OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti*, cit., pp. 8 ss., e in particolare 22-23, ove sottolinea che affinché operi l'attribuzione diretta a soggetto diverso dall'autore o dall'inventore non sia sufficiente la sola volontà attributiva ma sia essenziale l'apporto imprenditoriale del committente nella creazione. Cfr. anche G. PELLICANI, *Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore*, in *AIDA*, 2005, pp. 29 ss.

³⁷¹ Cfr. M. ARE, op. ult. cit., pp. 272-295 e *ivi* riferimenti.

³⁷² Sui diritti della personalità, relativamente ai rapporti in esame, cfr. tra gli altri F. VOLTAGGIO LUCCHESI, *I beni immateriali*, cit., pp. 235 ss.; G. SANTINI, *I diritti della personalità*, cit., p. 22; G. GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1958, I, pp. 548 ss.; R.

dell'attività di utilizzazione di un'opera dell'ingegno compiuta da un terzo deriva esclusivamente dalla circostanza che essa sia attuata con o senza il consenso dell'autore. Si tratta tuttavia di questione che attiene al solo diritto patrimoniale: un atto illecito in quanto lesivo del diritto patrimoniale non necessariamente si configura come lesivo della personalità dell'autore.

Vi può essere lesione del diritto patrimoniale in assenza di lesione agli interessi della personalità dell'autore e, viceversa, l'autore può essere leso dall'usurpazione della paternità dell'opera anche da chi legittimamente utilizzi il bene patrimoniale "opera dell'ingegno" avendone acquistato i relativi diritti. Ad esempio, nell'ipotesi di plagio di un'opera vengono lese entrambe le posizioni, cioè tanto il diritto di utilizzazione economica, quanto l'interesse alla paternità dell'opera stessa che altri si sia attribuito; ciò non si verifica invece qualora venga contraffatta un'opera, ma sia utilizzato il nome del suo autore, ipotesi in cui si attua una lesione del solo diritto patrimoniale d'autore³⁷³. Diversamente, nel caso in cui la pubblicazione dell'opera altrui fosse realizzata dal cessionario dei relativi diritti, ma a proprio nome, si avrebbe la sola lesione degli interessi di personalità dell'autore: sarebbero infatti le modalità dell'utilizzazione e non l'utilizzazione di per sé a determinare l'illiceità

FRANCESCHELLI, *L'oggetto*, cit., pp. 48 ss.; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., pp. 439 ss. e 505 ss.; A. CANDIAN, *Il diritto d'autore*, cit., pp. 61 ss.; nonché più in generale D. MESSINETTI, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. Dir.*, XXXIII, Milano, 1983, pp. 359 ss.; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1950; M. ALLARA, *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, Torino, 1953, pp. 637 ss.; S. PUGLIATTI, *Gli istituti del diritto civile*, cit., pp. 135 ss.; F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1946, pp. 125 ss.; R. PARDOLESI, *Diritti della personalità*, in *AIDA*, 2005, pp. 3 ss.; infine, per una lettura del diritto d'autore in chiave giusnaturalistica, A. DONATI, *La fondazione giusnaturalistica del diritto sulle opere dell'ingegno*, cit., pp. 405 ss.

³⁷³ Sulla distinzione tra plagio e contraffazione, cfr. M. FABIANI, *Diritto d'autore e diritti degli artisti*, cit., pp. 259 ss., che chiarisce come il plagio si identifichi nell'appropriazione di elementi creativi dell'opera altrui o di parti di opera altrui, attribuendosene la paternità, e che qualora non vi sia appropriazione di paternità si dovrà parlare di contraffazione, che si ha quando si utilizza abusivamente l'opera altrui solo per trarne le utilità economiche che ne possono derivare, ma senza usurparne la paternità intellettuale; T. ANDRIOLI, *Il plagio: un'originalità non variata*, *Dir. aut.*, 2002, pp. 255 ss.; G. BONELLI, *Il plagio musicale*, in *Dir. aut.*, 2000, p. 196. Per la giurisprudenza in materia di plagio relativamente tanto ad opere letterarie che musicali cfr., tra le tante, Cass. 14 marzo 2001, n. 3072, in *Dir. aut.*, 2001, p. 463, relativa all'utilizzazione di una composizione di Branduardi per la realizzazione di uno spot pubblicitario, nonché, per i precedenti gradi di giudizio, App. Roma 11 maggio 1998 e Trib. Roma 12 maggio 1993, in *Dir. aut.*, 1994, pp. 459 ss, con nota di M. FABIANI, *Plagio parziale o camuffato di composizione musicale*; App. Milano 12 maggio 1999, in *Dir. aut.*, 2000, p. 127 (*Carrisi c. M. Jackson*) in cui si evidenzia come si debba escludere il plagio qualora la parte dell'opera originaria ripresa nell'opera successiva non possieda quel minimo di creatività perché possa ritenersi tutelata dal diritto d'autore; Trib. Milano 11 giugno 2001, in *Giur. it.*, 2001, pp. 2079 ss., in cui relativamente al plagio di un'opera narrativa si osserva che non è sufficiente che alcune idee sviluppate in un testo trovino collocazione in un altro, ma deve potersi cogliere una vera trasposizione di quel nucleo individualizzante che caratterizza l'opera come originale, frutto dell'attività creativa dell'autore.

dell'atto³⁷⁴. Si potrebbe osservare come siano ipotizzabili casi in cui la tutela della personalità si traduca nel diritto di escludere i terzi dall'utilizzazione del bene "opera dell'ingegno"³⁷⁵: ciò deriva dalla funzione strumentale di questo bene, quale mezzo per soddisfare gli interessi relativi alla personalità dell'autore³⁷⁶ la quale, in queste ipotesi, interferisce con il diritto di utilizzazione economica del bene. È certo, tuttavia, che essa, anche se giunge ad impedire l'esercizio del diritto sull'opera dell'ingegno, non ha ad oggetto tale bene³⁷⁷ né si traduce in un potere di utilizzazione del bene stesso. L'autore che abbia, ad esempio, imposto al cessionario di ritirare l'opera dal commercio non è titolare del diritto alienato e nemmeno può esercitare quell'attività di utilizzazione che ha precluso a quest'ultimo³⁷⁸.

Accanto alla sfera di interessi che fanno capo al bene opera dell'ingegno, tutelati mediante l'attribuzione all'autore di una situazione soggettiva di carattere patrimoniale, si pongono gli interessi personali dell'autore. La tutela di questi ultimi si traduce nelle prerogative dirette a tutelare la paternità dell'opera dell'ingegno nonché l'onore e la reputazione che vi sono collegati³⁷⁹. Si è visto, peraltro, che il termine di riferimento oggettivo di tale tutela non è il bene immateriale, anche se possono configurarsi fattispecie in cui essa può interferire con le vicende relative a tale bene³⁸⁰.

L'oggetto della tutela della paternità dell'opera dell'ingegno è l'interesse dell'autore a che gli sia riconosciuta la paternità dell'opera stessa. Più in generale si tratta dell'interesse alla tutela della persona dell'autore, in certe sue qualità e attributi inseparabili da essa, ma in essa distintamente identificabili. Tale interesse alla tutela deriva dal rapporto di paternità,

³⁷⁴ Al riguardo cfr. M. ARE, op. ult. cit., p. 290; analogamente si verifica nel caso di tagli apportati per esigenze pubblicitarie all'opera cinematografica teletrasmessa, problema frequentemente affrontato dalla giurisprudenza negli ultimi anni, cfr. G. ALPA, *Il diritto d'autore tra persona, proprietà e contratto*, cit., p. 365 e *ivi* richiami.

³⁷⁵ Ci si riferisce al caso della ritrattazione e, in particolare, al diritto spettante all'autore di ritirare l'opera dal commercio qualora sussistano gravi ragioni morali, ex artt. 142 e 143 LDA.

³⁷⁶ M. ARE, op. ult. cit., p. 285; circa l'interferenza tra le due tutele cfr. L. ORLANDO, *Conflitto tra la tutela del diritto morale dell'erede dell'autore e la tutela del diritto di proprietà sul supporto materiale nel quale si estrinseca l'opera protetta*, cit., pp. 778 ss.

³⁷⁷ Cfr. F. VOLTAGGIO LUCCHESI, op. ult. cit., p. 378.

³⁷⁸ Su questo punto M. ARE., op. ult. cit., p. 293, il quale evidenzia che qualora l'autore modifichi l'opera in modo da eliminare o correggere quelle parti su cui si fonda il ritiro dell'opera dal commercio, non sarebbe l'autore, bensì il cessionario, a poter riprendere l'utilizzazione dell'opera restituendo l'indennizzo.

³⁷⁹ Cfr. G. ALPA, *Il diritto d'autore tra persona, proprietà e contratto*, cit., pp. 364-366.

³⁸⁰ F. VOLTAGGIO LUCCHESI, op. ult. cit., p. 378.

precisamente dall'essere l'opera dell'ingegno il prodotto della personalità dell'autore³⁸¹. Il termine di riferimento oggettivo della tutela si identifica con l'interesse dell'autore, cioè con la situazione soggettiva che corrisponde al diritto della personalità dell'autore stesso. Oggetto della tutela e interesse dell'autore, pertanto, corrispondono³⁸². In questo caso il concetto di bene non si identifica con quello di oggetto del diritto soggettivo in quanto disciplina del bene e disciplina del diritto vengono a coincidere. Basti considerare che si tratta di una situazione soggettiva intrasferibile (art. 22 LDA). L'inalienabilità, nel caso in esame, deriva dalla peculiarità dell'interesse tutelato, quale quello della personalità, dell'onore e della reputazione dell'autore, che comporta un carattere necessariamente personale della tutela³⁸³.

Tale situazione soggettiva, anche nell'ipotesi di successione a causa di morte, non si trasmette agli eredi. L'art. 23 LDA (e ugualmente 93 LDA) riconosce ad alcuni familiari la possibilità di far valere, senza limite di tempo, l'interesse alla reputazione del congiunto. Tuttavia, in questo caso tali soggetti fanno valere l'interesse proprio alla reputazione del loro familiare. Si tratta di una facoltà propria riconosciuta a tali soggetti, anche qualora siano stati esclusi dalla successione, in virtù di un interesse personale di natura familiare³⁸⁴.

Tale tutela è autonoma rispetto alle vicende del diritto di utilizzazione economica relative al bene opera dell'ingegno, quale bene patrimoniale; e permane anche successivamente all'estinguersi di questo diritto per perimento del suo oggetto.

L'art. 21 LDA stabilisce che l'autore di un'opera anonima o pseudonima abbia sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità d'autore; ne consegue che egli potrà far accertare tale sua qualità anche qualora abbia alienato a terzi i propri diritti di utilizzazione economica (art. 170 LDA) o non gli competano *ab origine* (artt. 12 *bis* e 12 *ter* LDA) o sia scaduto il termine di durata (art. 27 LDA), nonché, in tutti gli altri casi in cui il diritto sul bene immateriale patrimoniale si sia comunque estinto (art. 25 ss. LDA).

³⁸¹ Al riguardo P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, cit., p. 201; ID., voce *Beni immateriali*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, pp. 364 ss.; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., pp. 25 ss.

³⁸² Sull'oggetto del rapporto inerente alla paternità dell'opera letteraria cfr. G. GUGLIELMETTI, op. ult. cit., pp. 90-91; circa l'oggetto dei diritti della personalità cfr. D. MESSINETTI, *Oggettività*, cit., pp. 296 ss.

³⁸³ In giurisprudenza cfr. Pret. Milano, ord. 25 ottobre 1991, in *AIDA*, 1992, pp. 67 ss.

³⁸⁴ Per tutti F. VOLTAGGIO LUCCHESI, op. ult. cit., p. 266 nota 91 e *ivi* riferimenti.

4.3. Distinzione tra oggetto del diritto d'autore e suo contenuto

È da escludere la riconduzione della tutela dell'interesse a essere riconosciuto autore al diritto di proprietà, quale diritto di utilizzazione secondo autonomia del bene giuridicamente protetto. Tale concetto è inadeguato a spiegare il fenomeno in esame, dal momento che la proprietà non costituisce una manifestazione della personalità dell'individuo né consiste nella generica possibilità di riconoscere a un soggetto la protezione di un interesse tutelato³⁸⁵.

Diversamente sembra potersi concludere in relazione al diritto di sfruttamento economico in via esclusiva che ha per oggetto l'opera dell'ingegno. La nozione di tutela dell'interesse a utilizzare il bene giuridico in condizioni di autonomia risulta adeguata a rappresentare il contenuto di tale diritto. Del resto, il diritto avente ad oggetto l'opera dell'ingegno è un diritto assoluto patrimoniale di utilizzazione³⁸⁶, anche se si esclude che possa trattarsi di proprietà, in base alla considerazione della natura peculiare dell'oggetto e, quindi, del contenuto del diritto e della relativa disciplina.

Da tempo si è suggerita l'opportunità di distinguere tra le norme che dettano modalità di utilizzazione dei beni e norme che regolano la relazione di godimento tra soggetto e bene giuridico e disciplinano il diritto di utilizzazione in esclusiva del bene stesso, cioè la proprietà³⁸⁷. Tale concezione risulta persuasiva e, nella materia in esame, permette di distinguere la disciplina delle opere dell'ingegno dalla disciplina del diritto di sfruttamento in esclusiva delle stesse. È possibile conseguentemente distinguere l'oggetto

³⁸⁵ Cfr. M. COSTANTINO, op. ult. cit., p. 134; cfr. anche P. RESCIGNO, *Per uno studio sulla proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1972, pp. 1 ss., in cui l'autore, alla luce del dettato costituzionale, illustra la relazione tra la proprietà e la tutela della personalità, nonché la tematica dei beni immateriali; riconduce invece il diritto sulle opere dell'ingegno al diritto di proprietà sulla propria persona e, quindi, al diritto della personalità, configurandolo, in chiave giusnaturalistica, quale diritto naturale, A. DONATI, *La fondazione giusnaturalistica del diritto sulle opere dell'ingegno*, cit., pp. 421-422; per interessanti spunti di riflessione circa le linee evolutive che hanno interessato le tematiche dei diritti della personalità e del diritto morale d'autore e dell'inventore, L.C. UBERTAZZI, *Il diritto morale d'inventore e d'autore*, in *Quaderni AIDA*, 2003, pp. 56 ss.

³⁸⁶ Su questo punto cfr. F. VOLTAGGIO LUCCHESI, op. ult. cit., p. 403 e *ivi* riferimenti. Già in passato, A. DE GREGORIO, *Il contratto di edizione*, cit., p. 63 e 73, osservava che tra diritto di proprietà e diritto patrimoniale d'autore non esistono differenze strutturali tali da imporre di classificarle in categorie diverse, ma differenze di disciplina derivanti dalla diversità dell'oggetto; l'autore, inoltre, sottolineava che non poteva ritenersi difetto di tecnica giuridica l'assumere tale diversità accompagnata da una differente regolamentazione giuridica come carattere distintivo restringendo il concetto di proprietà alle sole cose materiali.

³⁸⁷ Cfr. M. COSTANTINO, *Contributo*, cit., pp. 47 ss.; A. AURICCHIO, *La individuazione*, cit., p. 142.

del diritto d'autore dal suo contenuto³⁸⁸. Si consente in tale modo di risolvere anche la questione del possesso dei beni immateriali, il quale, diversamente, si dovrebbe configurare come possesso di diritti, con le difficoltà che ne discendono³⁸⁹.

Accolta tale tendenza, non si può che convenire circa l'idoneità dell'opera dell'ingegno a costituire il termine di riferimento oggettivo di diverse situazioni e rapporti, come qualunque altro bene giuridico³⁹⁰.

Numerosi indici normativi confortano la tesi circa la distinzione tra disciplina del bene opera dell'ingegno e disciplina del diritto di utilizzazione in via esclusiva del bene stesso. Si consideri che, trascorso il termine della protezione concessa dalla norma, per quanto continui ad esistere la cosa immateriale, quale porzione della realtà intellettuale, è venuto meno il bene in senso giuridico opera dell'ingegno³⁹¹, non essendo configurabile una situazione possessoria in riferimento ad esso³⁹².

Decorso il termine di durata non si ha una *res nullius* suscettibile di costituire oggetto di una nuova vicenda acquisitiva a titolo originario, come si dovrebbe riconoscere qualora lo scadere del termine comportasse l'estinzione del diritto. Si deve convenire che sia il perimento del bene a determinare la conseguente estinzione del diritto, allo stesso modo in

³⁸⁸ Cfr. S. MESSINA, *Oggetto del diritto d'autore*, cit., pp. 481 ss. e in particolare 482.

³⁸⁹ Cfr. M. COSTANTINO, *Contributo*, cit., p. 135; L. BARASSI, *Diritti reali e possesso*, cit., p. 153. Tale ultimo autore perviene ad ammettere il possesso per un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto d'autore nella sua duplice espressione (proprietà letteraria, brevetto).

³⁹⁰ Quanto al possesso cfr. G. GUALTIERI, *Detenzione dei diritti di utilizzazione economica di opere dell'ingegno*, cit., p. 148; circa invece la disciplina della comunione è l'art. 10 LDA che ne prevede espressamente l'applicazione facendo esplicito rinvio alle norme relative; al riguardo cfr. A. FEDELE, *La comunione*, in *Tratt. Dir. civ.*, diretto da Grosso e Santoro Passarelli, Milano, 1967, pp. 76 ss., ove osserva che ciò prova che anche tale comunione è comunione di proprietà; diversamente in L. BIGLIAZZI GERI – U. BRECCIA – F.D. BUSNELLI – U. NATOLI, *Diritto civile, 2 I diritti reali*, cit., p. 296, si afferma che tale espressa previsione si rende necessaria proprio in ragione della diversa natura dei diritti, diversità che però non impedisce di estendere entro i limiti della compatibilità ai diritti sui beni immateriali le norme sulla comunione dei diritti reali posto che anche qui c'è una comunione di godimento. Cfr. anche C. UBERTAZZI, *Spunti sulla comunione di diritto d'autore, I diritti d'autore e connessi. Scritti*, Milano, 2000, pp. 49 ss.; circa la comproprietà del diritto di utilizzazione economica di un'opera cinematografica, cfr. Trib. Roma 2 aprile 1992, in *AIDA*, 1992, pp. 954 ss.; nonché P. GRECO, *La struttura delle opere cinematografiche*, cit., pp. 195 ss.; per alcuni spunti di riflessione relativamente all'usufrutto del diritto d'autore cfr. invece A. GIANNINI, *Usufrutto del diritto d'autore, Questioni di diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 1955, I, pp. 33 ss. e *ivi* richiami.

³⁹¹ Analogamente si potrebbe ragionare relativamente alle invenzioni, circa la durata della tutela brevettuale. Del resto, ciò risponde alla *ratio* della tutela stessa: se concedere un diritto di utilizzazione esclusiva assolve a una funzione generale, cioè sociale, quale quella di promuovere la ricerca, tant'è che se il brevetto non viene attuato, decade (v. art. 70, co. 4, c.p.i.), decorso il termine di durata, il prolungare la tutela si ritorcerebbe a danno dell'interesse generale. Di qui dunque il perimento del bene, in quanto gli interessi che vi si appuntano non sono più ritenuti dall'ordinamento giuridico meritevoli di essere tutelati. Per una lettura della questione sotto il profilo della concorrenza, cfr. M. LEHMANN, *La teoria dei property rights*, cit., pp. 37-38.

³⁹² In tal senso, M. ARE, *L'oggetto*, cit., p. 264; M. COSTANTINO, *Contributo*, cit., p. 136.

cui avviene nel caso di trasformazione irreversibile del bene privato in opera pubblica o nell'ipotesi di cose consumabili. Solo durante il tempo in cui il bene è esistente è possibile concepire, pertanto, un'opera dell'ingegno *nullius*.

Tali considerazioni non contrastano con la previsione di cui all'art. 85 ter LDA. La norma riconosce, per una durata di 25 anni e salvi i diritti morali dell'autore, i diritti di utilizzazione economica dell'opera a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente abbia pubblicato o comunicato al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente. È chiaro che in questo caso il bene immateriale sia ancora idoneo a formare oggetto di diritti, in quanto punto di riferimento di quegli interessi in funzione della cui rilevanza è riconosciuto all'autore il diritto di sfruttamento in esclusiva. Si giustifica dunque l'analogo diritto a favore di chi lecitamente pubblica o comunica al pubblico, cioè utilizza, diffondendola, l'opera dell'ingegno fino a quel momento non esteriorizzata.

In presenza dei termini di durata si possono verificare tutte le fattispecie possessorie compatibili con le peculiari caratteristiche del bene, dal momento che, come puntualizzato in precedenza, la sua immaterialità non comporta l'inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 1140 ss. c.c.³⁹³

³⁹³ In tal senso cfr. di B. DA RIN, *Sul legittimo possesso dei diritti di utilizzazione patrimoniale di opere dell'ingegno*, in *Giur. comm.*, 2001, II, p. 752; e di G. GUALTIERI, *Detenzione dei diritti di utilizzazione*, cit., p. 148, il quale evidenzia come nella stessa disciplina positiva del diritto d'autore siano rinvenibili gli elementi necessari per una ragionevole estensione dell'applicazione dei principi del possesso ai prodotti dell'ingegno, considerato che il diritto patrimoniale d'autore ha i caratteri propri del diritto di proprietà; nonché più di recenti, cfr. ID., Nota a Trib. Milano 14 novembre 1996, in *AIDA*, 1997, p. 835 e *ivi* riferimenti dottrinari e giurisprudenziali; nonché ID., *Conflitto tra più acquirenti successivi dello stesso diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno*, in *Dir. radio. Tele.*, 1975, p. 229. In giurisprudenza per il riconoscimento dell'applicabilità in materia delle disposizioni di cui agli artt. 1153 e 1155 c.c., cfr. Cass. 13 novembre 1973, cit., p. 50; App. Roma 21 marzo 1985, in *Dir. aut.*, 1986, p. 320; Pret. Milano 29 luglio 1992, in *AIDA*, 1992, p. 999; Pret. Milano, ord. 12 aprile 1986, in *Riv. dir. ind.*, 1988, II, p. 97, con nota di S. PADOVANI, *Diritto d'autore e regola possesso vale titolo*; nonché Trib. Milano, 13 maggio 1980, in *Riv. ind.*, 1980, II, p. 292. In senso contrario, per la tesi che le norme del codice civile che assumono il possesso o il conseguimento del godimento come criterio risolutivo dei conflitti non siano applicabili ai beni immateriali, poiché sono per loro natura insuscettibili di possesso e godimento esclusivi, cfr. M. FABIANI, *Usucapione e prescrizione del diritto di autore*, in *Dir. aut.*, 1977, p. 193; V. DE SANCTIS, *Contratto di edizione*, in *Tratt. Dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu e Messineo continuato da Mengoni, Milano, 1984, pp. 57 ss. Esclude l'applicabilità dell'art. 1155 c.c. ma non la configurabilità di un possesso del diritto di utilizzazione ad altri fini, G. OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti*, cit., pp. 39 ss., e, in giurisprudenza, Cass. 24 febbraio 1977, n. 825, in *Dir. aut.*, 1977, p. 192; Trib. Torino, 24 novembre 1994, in *AIDA*, 1995, p. 591; cfr. inoltre G. GITTI, *Il possesso di beni immateriali e la riversione dei frutti*, cit., p. 159 e *ivi* riferimenti; C. TENELLA SILLANI, voce *Possesso e detenzione*, in *Digesto civ.*, XIC, Torino, 1996, p. 27; E. PROTETTI, *Possesso e tutela possessoria dei diritti di utilizzazione economica del diritto d'autore*, in *Rass. Dir. civ.*, 1962, p. 36.

La necessità di una relazione di fatto tra il possessore e la cosa è estranea alla disciplina del possesso, come emerge chiaramente dalla stessa formulazione del secondo comma dell'art. 1140 c.c.. La figura è fondata sul riconoscimento sociale della situazione possessoria³⁹⁴. Un'analisi sul punto dimostra immediatamente come al possessore legittimo di un'opera dell'ingegno (art. 167 LDA) sia riconosciuta una tutela giuridica da attuarsi tramite l'esercizio di azioni che sono molto simili alle azioni possessorie e alle denunce (art. 156 ss LDA)³⁹⁵.

La peculiarità del bene rende impossibile, per la loro incompatibilità, l'applicazione di alcune norme del possesso; ci si riferisce ad esempio alla disciplina delle riparazioni, miglioramenti e addizioni di cui all'art. 1150 c.c.

La distinzione, nell'ambito della disciplina del diritto d'autore, tra norme che disciplinano il bene e norme che regolano il diritto di utilizzazione in esclusiva del bene stesso, trova conferma anche sotto il profilo della tutela. Vi è infatti una diversa natura delle azioni di danni e delle azioni reali, che nel caso in esame si traducono nella distinzioni tra i rimedi risarcitori³⁹⁶ e l'azione inibitoria³⁹⁷, ovvero nelle peculiari azioni, rispettivamente, di concorrenza sleale e di plagio³⁹⁸.

³⁹⁴ Sul punto cfr. A. LEVONI, *La tutela del possesso*, cit., pp. 99 ss.; G. GITTI, *Il possesso dei beni immateriali*, cit., pp. 162 ss.; A. FEDELE, op. ult. cit., p. 62; E. FINZI, *Il possesso*, cit., pp. 62 ss.; C.A. FUNAIOLI, *La tradizione*, cit., pp. 164 ss.

³⁹⁵ L'art. 167 LDA stabilisce i diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno possano essere fatti valere da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi. Al riguardo si è precisato che possessore legittimo sia colui che abbia conseguito il possesso *nec vi, nec clam, nec precario* e si trovi in una posizione, relativamente all'opera, analoga a quella di chi abbia la titolarità del diritto; e che ciò, ad esempio, possa aversi se egli sia l'esclusivo utilizzatore dell'opera o qualora possa individuarsi una legittimazione di fatto o apparente. Cfr. M. FABIANI, *Diritto d'autore e diritti degli artisti*, cit., pp. 238-240; in giurisprudenza App. Venezia 11 dicembre 1997, in *AIDA*, 1997, p. 458; App. Milano, 27 gennaio 1968, in *Dir. aut.*, 1968, p. 176; Trib. Milano 14 novembre 1996, in *AIDA*, 1997, p. 479; Trib. Milano 13 maggio 1980, cit., p. 292; relativamente alla tutela apprestata dall'art. 156 LDA a favore di chi abbia ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione a lui spettante al fine di far cessare la violazione stessa e al rapporto tra tale azione e le azioni possessorie, in particolare l'art. 1170 c.c., cfr. P. BARBIERI, *Tutela del possesso di diritti sull'opera dell'ingegno*, in *Dir. aut.*, 1974, pp. 285 ss.; S. PADOVANI, *Diritto d'autore e regola "possesso vale titolo"*, cit., pp. 97 ss e *ivi* riferimenti; sottolinea la natura più possessoria che petitoria della tutela inibitoria introdotta con le modifiche agli artt. 161 co. 1, 162 e 163 LDA dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, G. GITTI, *Il possesso di beni immateriali*, cit., pp. 152 ss. e, in particolare, 165. L'autore peraltro osserva che sarebbe utile in materia il ricorso piano e lineare alla disciplina sostanziale del possesso nei casi in cui la disciplina speciale non dia soluzioni a questioni controverse. Più nel dettaglio l'autore analizza la possibilità di applicare la disciplina di cui all'art. 1148 c.c. relativa alla restituzione dei frutti al caso di usurpazione di diritti d'autore a seguito di contraffazione e conclude che l'usurpatore non possa far suoi e trattenere i frutti della corrispondente iniziativa, ma al contrario secondo la norma non scritta ma ricavata in via interpretativa dalla stessa disposizione dell'art. 1148 c.c. dovrà restituirli al legittimo possessore (art. 167 LDA).

³⁹⁶ Sia esso per equivalente o in forma specifica; la natura del risarcimento in forma specifica è oggetto di contrastanti visioni in dottrina e in giurisprudenza. Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, *Il risarcimento del danno in forma*

La tutela dell'esercizio del diritto è orientata a difendere l'interesse del proprietario in relazione al bene, ovvero le possibilità di utilizzazione secondo autonomia del bene giuridico che costituisce oggetto del suo diritto. Ciò significa che il titolare del diritto di sfruttamento dell'opera dell'ingegno è tutelato con le azioni reali (inibitoria, plagio) contro l'attività di terzi che pregiudichino tale suo diritto, indipendentemente dalla natura del loro comportamento. Queste azioni tendono a rimuovere lo stato di fatto contrario al diritto (quindi al ripristino dello stesso)³⁹⁹ e si traducono nella pronuncia di accertamento del diritto stesso e nella condanna del soggetto a cessarne la violazione.

Non è dubbio che al fine di garantire l'effettività del diritto e rimediare alle lesioni arrecate, l'azione inibitoria sia effettivamente la tutela più adeguata, tendendo alla rimessione in pristino. Essa non solo è conforme all'essenza teleologica del diritto, ma rappresenta la sanzione ideale dell'illecito, permettendo l'immediata cessazione dell'attività lesiva⁴⁰⁰.

Diversamente l'azione di danni si atteggia a tutela dell'interesse al godimento diretto del bene, ovvero al libero godimento. Si tratta di una tutela dell'interesse all'integrità patrimoniale⁴⁰¹ volta a rimediare alla lesione che un'illecita ingerenza nel godimento abbia cagionato e che si risolve nella condanna al risarcimento del danno (v. art. 158 LDA)⁴⁰².

specifica, in *Studi in onore di F. Messineo*, vol. I, Milano, 1959, pp. 521 ss., nonché A. PROTO PISANI, *Brevi note in tema di tutela specifica e tutela risarcitoria*, in *Foro it.*, 1983, V, pp. 121 ss.; L. MONTESANO, *Ripristino di diritti e di possessi, risarcimento specifico ed esecuzione specifica in recenti dottrine e sentenze*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1991, pp. 1041 ss.; infine, per una sintesi delle posizioni nella materia industriale cfr. G. GHIDINI, *La concorrenza sleale*, Torino, 2001, pp. 358.

³⁹⁷ Cfr. F.P. LUISO, *Pretese risarcitorie verso la pubblica amministrazione fra giudice ordinario e giudice amministrativo*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p.46, ove evidenzia come l'azione inibitoria e le *restitutiones in integrum* siano mezzi di tutela in forma specifica del diritto o dell'interesse leso.

³⁹⁸ In tal senso si veda M. COSTANTINO, *Contributo*, cit., p. 137 nota 24 e p. 138 nota 29 ed *ivi* riferimenti.

³⁹⁹ D. SARTI, *L'assegnazione in proprietà*, in *AIDA*, 2000, pp. 226 ss.

⁴⁰⁰ Cfr. A. PLAIA, *L'inibitoria cautelare e la misura compulsoria a tutela del diritto d'autore*, in *Contratto e impresa*, 2001, pp. 750 ss.

⁴⁰¹ Ciò in attuazione dell'ordinario principio che regge la responsabilità extracontrattuale, secondo cui chi reca ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo, con il limite del risarcimento in forma specifica, ex artt. 2043 e 2058 c.c.

⁴⁰² Si consideri che i provvedimenti di cui all'art. 158 LDA possono essere chiesti nei confronti di chiunque concorra nell'atto lesivo, quindi anche contro i terzi che detengano i prodotti costituenti la violazione, siano essi in buona o mala fede, salvo l'uso personale. Cfr. M. FABIANI, *Diritto d'autore*, cit., p. 225, il quale, attribuendo alla particella "o" del previgente art. 158 LDA un significato disgiuntivo, evidenziava già prima della recente modifica in tal senso introdotta dal D.lgs 16 marzo 2006, n. 140 (attuativo della direttiva 2004/48/CE in materia di rafforzamento del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale), la possibilità di un concorso dell'azione di distruzione con quello di risarcimento del danno. Analogamente, in materia di brevetto, cfr. gli artt. 124 e 125 cpi. Per spunti di riflessione sul tema cfr. G. SENA, *Il risarcimento del danno derivante da contraffazione di brevetto, la sorte dei beni contraffatti e l'arricchimento del contraffattore*, in *Riv. dir. ind.*, 1971, I,

Tale tutela dell'interesse al libero godimento, nei rapporti tra concorrenti, si traduce nella specifica azione di concorrenza sleale⁴⁰³. Il libero godimento in questi casi non è altro che espressione della libertà di iniziativa economica nei reciproci rapporti tra concorrenti⁴⁰⁴. Colui a cui fa capo tale interesse è tutelato con questa azione contro l'attività del concorrente sleale, il quale compie un atto estraneo al contenuto del suo diritto. La disciplina della concorrenza sleale riguarda l'attività diretta a soddisfare l'interesse tutelato, determinandone il suo concreto modo d'essere in relazione all'interesse del concorrente. Ciò permette di concludere che essa non stabilisca limitazioni alla realizzazione dell'interesse giuridicamente protetto, ma costituisca disciplina del bene; e correlativamente che l'atto di concorrenza sleale si ponga completamente al di fuori dell'interesse tutelato⁴⁰⁵.

Riassumendo, con le azioni reali viene difeso il diritto di utilizzazione economica e il suo esercizio, ovvero l'interesse alle *probabilità di guadagno* ritraibili dall'utilizzazione stessa, in contraddittorio con il controinteressato all'utilizzazione dello stesso bene⁴⁰⁶. Viceversa con i rimedi risarcitori viene difeso il patrimonio del danneggiato^{407 408 409}. Tale distinzione avvalorata la ripartizione prospettata tra norme che disciplinano il bene e norme che regolano

pp. 5 ss.. L'analisi dell'autore, per quanto effettuata alla luce della disciplina anteriore alla modifica operata dal D.lgs 140/2006, risulta ancora attuale, in quanto vengono affrontati molti aspetti fatti propri dalla formulazione dell'attuale art. 125 c.p.i.. Per altro aspetto, sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento, cfr. O. TROIANO, *La tutela del diritto d'autore attraverso la disciplina dell'arricchimento ingiustificato*, in *AIDA*, 2000, pp. 207 ss.; P. DI MARTINO, *Danno e arricchimento da lesione del diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 1977, II, pp. 457 ss.; e, più in generale, L. BARBIERA, *L'ingiustificato arricchimento*, Napoli, 1964.

⁴⁰³ Per la riconduzione di tali rapporti a quelli di vicinato cfr. G. MINERVINI, *Concorrenza e consorzi*, cit., pp. 11 ss.

⁴⁰⁴ Cfr. M. COSTANTINO, *Contributo*, cit., p. 194 nota 112; D. MESSINETTI, *Oggettività*, cit., pp. 252-263.

⁴⁰⁵ In ambito più generale circa i rapporti tra diritto d'autore e disciplina della concorrenza in chiave comunitaria, cfr. F. MACARIO, *La proprietà intellettuale e la circolazione delle informazioni*, cit., pp. 401-404.

⁴⁰⁶ In ordine all'oggetto delle azioni reali cfr. S. MENCHINI, *Il giudicato civile*, con la collaborazione di C. CARIGLIA, in *Giur. sist. Dir. proc. civ.*, A. PROTO PISANI (diretto da), Torino, 2002, pp. 93 ss.

⁴⁰⁷ Vale a dire di chi si trova nel godimento diretto del bene e abbia subito un'effettiva diminuzione patrimoniale (pari al guadagno probabile mancato) per il fatto illecito altrui. Al riguardo, ma relativamente al danno da contraffazione di brevetto, cfr. G. SENA, *Il risarcimento del danno derivante da contraffazione*, cit., pp. 5-6 e 18 ss.

⁴⁰⁸ Per la tradizionale ricostruzione dell'oggetto delle domande risarcitorie cfr. A. CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale e il suo contenuto*, in *Comm. Cod. proc. civ.*, diretto da Allorio, Torino, 1980, II, sub 163, pp. 191 ss.; S. MENCHINI, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano, 1987, pp. 248 ss.; ID. *Il giudicato civile*, cit., pp. 122 ss. Circa la quantificazione del danno risarcibile cfr. Cass. 8 luglio 1998 n. 6674, in *AIDA*, 1999, p. 583; Trib. Roma 21 giugno 2001, in *AIDA*, 2002, p. 851; nonché R. ROMANO, *Diritto d'autore, tecniche di tutela e risarcimento del danno*, in *Dir. aut.*, 2003, pp. 406 ss.; M. FABIANI, *Diritto d'autore*, cit., pp. 229 ss. e *ivi* riferimenti.

⁴⁰⁹ La distinzione trova concorde la giurisprudenza, che riconosce trattarsi di azioni che hanno presupposti e natura diversi ed autonomi, avendo la prima carattere reale, mentre la seconda carattere personale. Cfr. Cass. 25 settembre 1998, n. 9617, in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, pp. 227 ss., con nota di G. PULLINI, *Osservazioni in tema di marchi deboli e marchi forti e concorrenza*; Cass. 27 marzo 1998, n. 3236, in *Giur. ann. Dir. ind.*, 1998, p. 3725; Trib. Napoli, (ord.) 3 luglio 2001, *Gius.*, 2003, 3, p. 363.

il diritto di utilizzazione in esclusiva del bene stesso e, sotto altro profilo, spiega la possibilità di cumulo tra i diversi rimedi⁴¹⁰. Mantenere chiaramente distinto il piano dell'attuazione del diritto da quello della responsabilità per danni si rivela essenziale, in quanto permette di affrontare e risolvere agilmente innumerevoli questioni. Si pensi, ad esempio, a quelle fattispecie in cui si verifichi il perimento del bene immateriale, a causa del fatto illecito altrui (ad es. marchio estinto per volgarizzazione, imputabile al fatto del terzo). In questi casi risulterebbe chiaro come non vi sia sicuramente più spazio per l'esercizio di un'azione reale, essendosi ormai estinto il diritto, ma che al titolare del marchio volgarizzato restino certamente rimedi di tipo risarcitorio⁴¹¹.

4.4. Contenuto del diritto d'autore e ius excludendi del titolare

La distinzione delineata tra atti impeditivi all'esercizio del diritto e lesione al godimento diretto, determinata da un atto illecito altrui, è il riflesso del fatto che non tutte le forme di godimento costituiscono esercizio del diritto d'autore.

La tutela dell'esercizio del diritto mira a difendere le possibilità di utilizzazione secondo autonomia del bene giuridico che ne costituisce oggetto. L'esclusività del diritto, pertanto, riguarda lo sfruttamento, cioè l'utilizzazione economica del bene. Ne consegue che il godimento (profitto) che si ricava dall'utilizzazione (diffusione) stessa è definito dalla legge in relazione al suo oggetto⁴¹².

Queste considerazioni permettono di concludere per l'inesistenza di un'esclusiva dell'utilizzazione in astratto. L'esclusività va determinata in concreto in relazione al suo oggetto, cioè al bene giuridico. Essa è segnata dalle utilità che si possono trarre dal bene secondo l'ordinamento giuridico, quindi, nel caso in esame, concerne le utilità che derivano

⁴¹⁰ Cfr. D. SARTI, *L'assegnazione in proprietà*, cit., pp. 231 ss e *ivi* riferimenti, il quale evidenzia, tra l'altro, la funzione riparatoria e non risarcitoria tanto dell'ordine di distruzione che dell'assegnazione in proprietà (aggiudicazione).

⁴¹¹ Su questo punto cfr. M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, Bologna-Roma, 1993, pp. 1110 ss.; in giurisprudenza cfr. Corte Giust., 27 aprile 2006, causa C-145/05, *Levis Strauss & Co. – Casucci s.p.a.*, in *Giur. it., Recentissime Corti Europee*, 2006, pp. 223 ss.

⁴¹² Nonché, eventualmente, è determinato o determinabile in base al contratto che ne regola la cessione.

dalla diffusione e riproduzione dell'opera dell'ingegno, quali strumenti per il conseguimento di utilità di carattere economico⁴¹³.

La tutela reale contro il terzo sussiste se e nella misura in cui l'attività del terzo leda l'interesse protetto o impedisca l'esercizio del diritto, cioè lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno. In altri termini, come il proprietario non può opporsi ad attività che non abbia interesse ad escludere (art. 840, co. 2, c.c.) così il titolare del diritto d'autore non può opporsi a qualsiasi ingerenza di terzi che non sia lesiva del suo interesse alle probabilità di guadagno ritraibili dall'attività economica⁴¹⁴.

Il mero godimento dei terzi, cioè la semplice fruizione dell'opera dell'ingegno non è lesiva, poiché non coincide con l'utilizzazione esclusiva spettante all'autore. Si deve riconoscere che il soddisfacimento dell'interesse giuridicamente protetto, quale quello di trarre profitto economico dall'esteriorizzazione dell'opera dell'ingegno, si realizza proprio in virtù del godimento che è reso possibile ai terzi attraverso l'acquisto dei mezzi materiali⁴¹⁵.

Anche gli utenti godono del bene immateriale, ma non acquistano i diritti sull'opera dell'ingegno. Il loro godimento non tocca il bene giuridicamente tutelato dal diritto d'autore, non incide cioè sull'esclusività del diritto di utilizzazione economica, ma piuttosto corrisponde al fine che il titolare si propone. Maggiore è l'apprezzamento dei terzi, maggiore sarà la diffusione e di conseguenza più piena la realizzazione del diritto dell'autore e più ampio il soddisfacimento del suo interesse⁴¹⁶.

Chi acquista la copia quale mezzo per la diffusione, la conoscenza e il godimento dell'opera diviene titolare di un diritto il cui contenuto è segnato dalle utilità del singolo bene acquistato⁴¹⁷. Si giustificano pertanto il prestito (art. 69 LDA) e la rivendita del bene

⁴¹³ Cfr. M. COSTANTINO, *Oggetto e tutela*, cit., pp. 263 ss. ove solleva, proprio perché in contrasto con tale lettura, serie perplessità circa la legittimità costituzionale dei limiti di riproducibilità (in fotocopia) delle opere acquistate da biblioteche pubbliche e destinate ad uso pubblico (v. art. 68 LDA).

⁴¹⁴ T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., pp. 422 ss.

⁴¹⁵ F. VOLTAGGIO LUCCHESI, *I beni*, cit., p. 384.

⁴¹⁶ Relativamente al mero godimento dell'opera telematica, cfr. D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, 1996, pp. 358 ss., nonché A.M. GAMBINO, *Le trasmissioni telematiche del bene immateriale*, in *AIDA*, 1997, pp. 478 ss.

⁴¹⁷ Quanto all'esemplare unico, come evidenziato in dottrina, il diritto di sfruttamento esclusivo di cui all'art. 12 LDA si traduce nel diritto di utilizzazione economica dell'esemplare originale, mediante il riconoscimento all'autore del diritto di seguito (artt. 144 ss. LDA), del diritto di esposizione al pubblico dell'originale dell'opera e di accesso all'opera stessa, diritto, quest'ultimo, che costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico dell'opera e chiaramente solleva problemi relativamente al tema del conflitto tra il proprietario dell'opera (sotto il profilo materiale) e l'autore stesso. Cfr. R. ROMANO, *L'opera e l'esemplare nel diritto della proprietà intellettuale*, Padova, 2001, pp. 47 ss.; in particolare, per le questioni sollevate

stesso, ma non la riproduzione, nel senso di moltiplicazione e susseguente diffusione del bene. Tali attività attengono infatti all'utilizzazione del bene immateriale riservata al titolare del relativo diritto (artt. 13, 64 bis, 64 quinquies, 109, comma 1, LDA)⁴¹⁸.

Quando la cessione non ha ad oggetto il singolo bene materiale, ma il diritto di diffondere l'opera dell'ingegno, il godimento (profitto) che si avrà diritto a ricavare non sarà illimitato e indefinito, ma determinato o determinabile per legge o per contratto. Si spiega in tal modo, ad esempio, perché la giurisprudenza riconosca quale effetto naturale della cessione dei diritti di sfruttamento in esclusiva la riproducibilità in televisione dell'opera cinematografica⁴¹⁹, mentre altrettanto non viene riconosciuto circa il diritto di radiodiffusione dell'opera⁴²⁰ o circa il diritto di riprodurre in un libro gli articoli destinati ad un quotidiano⁴²¹.

4.5. Critica alla tesi della tassatività dell'elencazione ex artt. 1 e 2 LDA

Sembra a questo punto opportuno concludere con alcune brevi considerazioni.

Innanzitutto va affrontata la questione relativa all'elencazione dei beni immateriali di cui agli artt. 1 e 2 LDA. È diffusa l'opinione per la quale si dovrebbe distinguere l'elenco di cui all'art. 1 LDA, che dovrebbe intendersi come tassativo, da quello dell'art. 2, che si dovrebbe invece ritenere meramente esemplificativo⁴²².

dalla distruzione dell'originale nel caso di opera d'arte figurativa, cfr. F. VOLTAGGIO LUCCHESI, *I beni*, cit., p. 385 nota 213.

⁴¹⁸ Occorre sottolineare che si è riconosciuta come attività di riproduzione dell'opera di cui all'art. 13 LDA, riservata all'autore, anche quella che realizza una riproduzione fotografica dell'opera stessa, indipendentemente dalla scala adottata e dunque dalla proporzione rispetto all'originale. Cfr. P.A.E FRASSI, *Riflessioni sul diritto d'autore*, cit., p. 374 nota 10 e *ivi* riferimenti.

⁴¹⁹ Quanto alla spettanza, al produttore piuttosto che all'autore dei diritti di diffusione televisiva o mediante vendita di videocassette del film cfr. Cass. 1 dicembre 1999, in *Corr. Giur.*, 2000, p. 764; ID 21 maggio 1998 n. 5072, in *Giust. Civ.*, 1998, I, p. 1837; L.C.UBERTAZZI, *Diritto d'autore, cinematografia*, cit., pp. 519 ss.

⁴²⁰ Al riguardo Cass. 7 luglio 1998, in *AIDA*, 1998, repertorio, I 7.4.3.

⁴²¹ Sul punto si rinvia a M. COSTANTINO, *Oggetto e tutela*, cit., pp. 264-265, nota 11.

⁴²² Cfr. M. FABIANI, *Diritto d'autore e diritti degli artisti*, cit., pp. 46-47. Per il riconoscimento dell'esistenza di una contrapposizione tra una regola generale di appropriabilità delle cose materiali e l'inedoneità dei beni immateriali ad essere considerati tali in assenza di un'espressa previsione legislativa, cfr. T. ASCARELLI, op. ult. cit., p. 307. In giurisprudenza, cfr. App. Milano, 7 giugno 1968, in *Riv. dir. ind.*, 1967, pp. 5 ss; *contra*, per il carattere esemplificativo di entrambe le norme, cfr. Cass. 27 ottobre 1977, n. 4625, in *Giust. Civ.*, 1978, I, pp. 500 ss. Trib. Torino, 4 dicembre 1995, in *AIDA*, 1996, 4160/2.

In base a questa impostazione l'opera potrebbe considerarsi tale e, quindi, suscettibile di essere oggetto della protezione normativa, in quanto estrinsecata in una delle forme espressive specificate nell'art. 1 LDA. In caso contrario, si dovrebbe escludere la sua rilevanza giuridica, con conseguentemente impossibilità di tutela.

La tematica è di indubbio interesse ai fini che ci occupano. È chiaro che il riconoscimento del carattere aperto dell'elencazione in esame consenta di ricondurre a tale disciplina le nuove utilità immateriali, anche qualora non appaiano espressamente riconducibili ad essa. Tuttavia in base alla nozione di bene accolta in precedenza, la non qualificabilità come opera d'ingegno della creazione intellettuale non esclude di per sé il suo rilievo giuridico. Essa potrà infatti rilevare come bene immateriale o creazione intellettuale⁴²³, qualora sia idonea a soddisfare interessi meritevoli di tutela, anche se diversi rispetto a quelli propri del diritto d'autore.

Da tempo la questione è stata affrontata e risolta: si ritiene che l'elenco dei beni immateriali sia aperto e si ammette che un'opera dell'ingegno, cui corrisponda un interesse meritevole di tutela, sia un bene giuridico, benché non espressamente nominata⁴²⁴. Il fondamento della rilevanza dell'opera non citata nell'elenco risulta dall'art. 12 della legge sul diritto d'autore e la disciplina applicabile sarà ovviamente quella della specie di beni immateriali che abbia un elemento di identità⁴²⁵.

Affrontato questo aspetto sembra opportuno riprendere le conclusioni circa la natura da riconoscere al diritto sull'opera dell'ingegno, quale bene patrimoniale. Nel caso in esame, come sottolinea la stessa disciplina positiva, la "relazione" giuridica tra l'opera dell'ingegno e il titolare del relativo diritto si configura come utilizzazione in esclusiva. All'autore viene riconosciuto il potere di scegliere quale destinazione economica imprimere al bene in conformità alla sua natura giuridica.

⁴²³ Cfr. G. OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti*, cit., pp. 29 ss.

⁴²⁴ Seguendo tale impostazione in passato si è ricondotta una tutela giuridica, ad esempio, ai format televisivi e agli slogan pubblicitari, cfr. F. TOZZI, *Il format televisivo: prospettive di tutela giuridica*, in NGCC, 2003, pp. 429 ss. e *ivi* riferimenti; C. BERTI, *La tutela della ideazione pubblicitaria nella giurisprudenza civile e autodisciplinare*, cit., pp. 58 ss.; G. SAVINI, *Programmi e giochi televisivi*, in *Giur. it.*, 1988, I, 2, pp. 331 ss.

⁴²⁵ Cfr. M. COSTANTINO, *Contributo*, cit., p. 137; circa il valore di regole generali delle norme sul contenuto del diritto d'autore, cfr. M. BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Milano, 2000, p. 480 e *ivi* riferimenti bibliografici.

Tanto la struttura quanto la funzione del diritto in esame permettono di configurarlo quale diritto di proprietà⁴²⁶; deve quindi riconoscersi che l'opera dell'ingegno sia idonea a costituire oggetto di tanti diritti di proprietà, quante sono le differenti utilizzazioni autonome di cui è suscettibile (cfr. gli artt. 12 ss. LDA)⁴²⁷.

Del resto, tornando alle obiezioni formulate, si può sostenere che il “diffondere a terzi” rientri nella nozione di utilizzazione del bene, ovvero nella nozione giuridica di proprietà, di cui agli artt. 832 ss. c.c.

Resta da osservare che la ricostruzione non riveste un rilievo puramente dogmatico, ma assume un importante risvolto pratico, per la possibilità di richiamare in materia la disciplina generale dell'istituto proprietario.

5. Conclusioni

L'indagine svolta circa la nozione di bene in senso giuridico ha permesso di affrontare le questioni che tradizionalmente vengono sollevate dalla natura immateriale delle cose, offrendone un chiarimento. Si è dimostrato che l'immaterialità non sia d'ostacolo all'oggettivazione giuridica, qualora le *res* immateriali siano individuabili come “porzioni della realtà intellettuale” - concettualmente e funzionalmente suscettibili di uso autonomo - e siano riconosciute dall'ordinamento giuridico quali punti di confluenza di interessi ed esigenze meritevoli di tutela, in quanto giuridicamente rilevanti.

Quanto evidenziato ha consentito di riconoscere che l'esercizio della proprietà non si risolve nel godimento di fatto del bene, poichè il proprietario non realizza il proprio interesse mediante il rapporto diretto con la cosa. Si è sottolineato altresì che il possesso

⁴²⁶ Al riguardo v. Cass. 13 novembre 1973 n. 3004, cit., p. 1121. Essendo stato chiarito come la questione della temporaneità del diritto sia riconducibile alla provvisorietà della rilevanza giuridica del bene opera dell'ingegno, non sorgono problemi nemmeno sotto il profilo dell'ammissibilità di una proprietà temporanea. Tale questione, peraltro, è stata superata con il riconoscimento della legittimità della disciplina della multiproprietà nel nostro ordinamento. Non si pongono quindi questioni di temporaneità del diritto di proprietà.

⁴²⁷ Circa la suscettibilità di formare oggetto di utilizzazione separata anche per le diverse parti, funzionalmente autonome, di una medesima opera, come quella cinematografica, cfr. P. GRECO, *La struttura delle opere cinematografiche*, cit., pp. 243 ss.

prescinda dal rapporto materiale con la cosa. Conclusioni in base alle quali si è potuto affermare che i beni immateriali possano costituire oggetto del diritto di proprietà.

L'analisi compiuta relativamente al contenuto del diritto di proprietà ha permesso di riscontrare come la determinazione dell'ambito fisico della cosa non permetta di individuare il contenuto del diritto, in quanto oggetto del diritto di proprietà non sono le cose, ma i beni, ovvero le loro funzioni giuridicamente rilevanti. Sotto questo profilo, dunque, si è aderito alla tesi dell'irrilevanza della struttura materiale o immateriale della cosa, termine di riferimento oggettivo del bene stesso.

Si è chiarito che il contenuto del diritto di proprietà è segnato dalle utilità giuridicamente rilevanti del bene e che l'esclusività e la sua tutela attengono solo a quelle forme di godimento che si traducono nell'utilizzazione economica del bene stesso, in conformità alla sua natura giuridica.

Tali considerazioni hanno portato a concludere come la preventiva individuazione del bene sia essenziale tanto per la definizione del contenuto del relativo diritto, quanto ai fini dell'esclusività della titolarità del diritto e dell'utilizzazione del bene che ne forma oggetto. La predetta riflessione è di indubbia rilevanza quando ci si debba interrogare sull'esistenza e sul contenuto dell'esclusività di un diritto, come per le risorse immateriali.

Infine, il riconoscimento della concezione che suggerisce la distinzione tra norme che dettano discipline dei beni e norme che, regolando la relazione di godimento tra soggetto e bene giuridico, disciplinano la proprietà, ha condotto a riconoscere che i beni immateriali possono costituire oggetto del diritto di proprietà. In particolare essi, se ed in quanto giuridicamente rilevanti, sono idonei a formare oggetto di molteplici situazioni, alla stessa maniera di qualunque altro bene giuridico.

A questo punto, alla luce della disamina svolta, è possibile procedere all'esame dei contratti aventi ad oggetto i beni immateriali. Segnatamente ci si soffermerà su una specifica tipologia contrattuale: i contratti per il trasferimento di tecnologia.

CAPITOLO IV

Capitolo 4

Rapporto giuridico di ricerca e contratti per il trasferimento di tecnologia

SOMMARIO: 1.1 Il rapporto giuridico di ricerca: profili generali; 1.2. La prestazione di ricerca; 1.3. Il valore della prestazione di ricerca nelle logiche d'impresa; 1.5. La titolarità istituzionale della situazione giuridica complessa riferibile al ricercatore; 1.6. L'oggetto del negozio di ricerca; 1.7. La funzione normativa del contratto di ricerca; 1.8. Opera dell'ingegno e capacità; 1.9. La funzione dei diritti di privativa sul bene giuridico prodotto dal rapporto di ricerca; 2. Il Rapporto di ricerca: profili giuridici ed economici; 2.1 Problematiche giuridico-economiche dei contratti per il trasferimento di tecnologia; 2.2. Forme di trasferimento.- 2.2.1. Forme ibride di trasferimento tecnologico – 2.3. Oggetto del contratto di trasferimento tecnologico. - 2.4. Trasferimento forzoso di tecnologia. - 3. Il rapporto giuridico di ricerca: gli accordi per il trasferimento di tecnologia. – 3.1 Il contratto di cessione della tecnologia – 3.2. Il contratto di licenza – 3.3. I *material transfert agreements*. – 3.4. La titolarità delle invenzioni accademiche. 3.4.1. – Attività creativa e disciplina del rapporto di lavoro dei ricercatori. 3.4.2– Le invenzioni accademiche nell'ordinamento statunitense. – 3.4.3. L'esperienza del *Massachusetts Institute of Technology*– 3.4.4. La creazione di *spin-off*— 3.4.5. La creazione di uffici per il trasferimento di tecnologia da parte degli atenei – 3.5. Il trasferimento di tecnologia nel VII e VIII Programma Quadro CE. - 4. Determinazione dei corrispettivi nei contratti per il trasferimento di tecnologia.

1. Il rapporto giuridico di ricerca: profili generali

La prestazione di ricerca, in base alla propria funzione pratico-giuridica, può perseguire un interesse patrimoniale, esistenziale o misto⁴²⁸. Essa produce interessi giuridici meritevoli di tutela poichè consente di soddisfare nuovi bisogni o, di individuare prestazioni a carattere patrimoniale per l'appagamento di interessi esistenziali dell'uomo. La funzione patrimoniale dell'attività di ricerca è dunque inscindibile da quella esistenziale.

Assume rilievo la ragione giustificatrice della prestazione di ricerca che determina un diverso grado di tutela giuridica, specie sotto il profilo della diffusione dei risultati. Non a caso i risultati della ricerca soggiacciono ad un diverso regime giuridico a seconda che siano l'esito di un obbligo assunto, siano stati supportati da un finanziamento pubblico o privato ovvero rientrino nella strategia aziendale di innovazione tecnologica. Questi profili di rilevanza del titolo dell'attività di ricerca incidono sulla qualificazione della stessa e la sottopongono ad un distinto processo valutativo in termini di meritevolezza e liceità.

⁴²⁸ In tal senso E. CATERINI, *Il negozio giuridico di ricerca*, cit., p. 75.

1.1. La prestazione di ricerca

La prestazione di ricerca assume in concreto una conformazione libera, comprensiva di attività consistenti nel fare, dare o non fare⁴²⁹. Essa si caratterizza, anche sotto il profilo metodico, per un obbligo di cooperazione, poiché è l'esito di un'attività collettiva in cui diversi ricercatori apportano il proprio contributo innovativo⁴³⁰.

L'attività di ricerca è inoltre una prestazione lavorativa, dal momento che presenta un inscindibile legame con gli enti nell'ambito dei quali o per i quali viene svolta. Essa presenta una forte connotazione sociale, poiché obbliga il ricercatore alla conoscenza di altre discipline e, conseguentemente, favorisce la diffusione interdisciplinare del sapere.

Il lavoro di ricerca è componente di ogni altra attività lavorativa e prestazione esclusiva e strumentale dell'attività scientifica. Nella prima fattispecie la ricerca è un onere della prestazione lavorativa, di cui garantisce il continuo miglioramento; nella seconda caratterizza l'obbligazione avente ad oggetto esclusivo la ricerca: non può infatti ritenersi che la ricerca possa implicare libertà di non ricercare⁴³¹.

La libertà di ricerca è *arbitrio nello scopo*, poiché lo Stato non può imporre limiti o divieti al pensiero; *obbligo nella prestazione*, dal momento che è imposta al ricercatore la metodica scientifica della cooperazione, della verifica e dell'analisi; *discrezione di scopi*, ove promossa e sostenuta secondo le priorità della società; *funzione sociale e morale*, in quanto volta al bene della collettività⁴³². L'attività scientifica ha, quindi, una limitazione interna data

⁴²⁹ Sull'inutilità delle tipologie del fare, dare o non fare rispetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto di dei rapporti obbligatori cfr. P. PERLINGIERI, *Manuale*, cit., pp. 227 ss.

⁴³⁰ Cfr. A. LABRIOLA, *L'università e la libertà della scienza*, 1996, pp. 39 ss.

⁴³¹ Cfr. E. CATERINI, op. ult. cit., p. 77.

⁴³² In questa dimensione si collocano gli studi sull'abuso del diritto, quale esercizio del potere oltre i limiti imposti dalla funzione per la quale è accordato. Sul punto cfr. M. LAMICELA, *Dolo e abuso del diritto: il giudice controlla le parti contraenti*, in *Contratto e impr.*, 2012, pp. 1447 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *L'abuso del diritto*, in *Contratti*, 2012, pp. 5 ss.; R. SACCO, *Abuso del diritto* [aggiornamento-2012], in *Digesto civ.*, Torino, p. 1; L. CRUCIANI, *Clausole generali e principi elastici in Europa: il caso della buona fede e dell'abuso del diritto*, in *Riv. critica dir. privato*, 2011, p. 473; F. GALGANO, *Qui suo iure abutitur neminem laedit?*, in *Contratto e impr.*, 2011, p. 311; A. PALMIERI - R. PARDOLESI, *Della serie «a volte ritornano»: l'abuso del diritto alla riscossa*, in *Foro it.*, 2010, p. 95; L. DELLI PRISCOLI, *Abuso del diritto e mercato*, in *Giur. comm.*, 2010, p. 834; C. SCOGNAMIGLIO, *Abuso del diritto, buon fede, ragionevolezza*, in *Nuova giur. civ.*, 2010, II, p. 139; G. VETTORI, *L'abuso del diritto*, in *Obbligazioni e contratti*, 2010, p. 166; G. NEGRI, *Appunti per uno studio sull'abuso del diritto*, in *Jus*, 2009, p. 107; P. RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, Bologna, 1998, pp. 11 ss.; *Conseil de L'Europe, Actes du 19^o Colloque de droit européen, Lussemburgo*, 6-9 novembre 1989, *L'abus de droit et les concepts équivalents: principe et applications actuelles*, Strasburgo, 1990, e, in particolare, M.J. VOYAME - M.B. COTTIER - M.B. ROCHA, *L'abus de droit en droit comparé*, pp. 23-53; D. SPIELMANN, *La notion d'abus de droit à la lumière de la Convention européen de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales*, pp. 58-78.

dalla funzione che l'obbligazione di ricerca contiene. La connessa situazione giuridica è dunque complessa, composta di un diritto di ricercare al quale si affianca un obbligo le cui misure variano in concreto.

Nel contratto di ricerca la prestazione è caratterizzata da un'elevata complessità derivante dalla particolare natura dell'oggetto del contratto. Maggiore è l'assenza di un referente materiale per l'attività scientifica, minore è la possibilità di ripetibilità fisica della prestazione eseguita totalmente o parzialmente⁴³³.

In assenza di una causa giustificatrice del trasferimento della situazione avente ad oggetto il risultato della ricerca, il ricercatore potrà richiedere l'equivalente. Occorrerà considerare se la reintegrazione per equivalente del patrimonio del ricercatore debba essere rapportata al valore economico della prestazione⁴³⁴, al valore dell'eventuale corrispettivo pattuito⁴³⁵ ovvero al valore di mercato che lo sfruttamento dell'idea può procurare al committente⁴³⁶. Invero tale ultima evenienza si pone maggiormente con riguardo alla sola

⁴³³ Cfr. U. BRECCIA, *Indebito (ripetizione dell')*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1989, pp. 2-3, ove si amplia la portata dell'istituto dell'indebito a tutte le categorie di prestazioni. La disciplina dell'indebito trova infatti il suo presupposto minimo e costante in un'attività destinata oggettivamente a una funzione esecutiva. Conferma tale impostazione in giurisprudenza Cass. 2 aprile 1982, n. 2029, in *Dir. e giur.*, 1985, p. 802. Cfr. altresì P. GALLO, *Ripetizione dell'indebito* [aggiornamento-2012], in *Digesto civ.*, Torino, p. 880; E. BARGELLI, *Indebito (ripetizione dell')*, in *Il diritto-Encicl. giur.*, Milano, 2007, vol. VII, p. 634;

⁴³⁴ Il criterio della valutazione economica della prestazione è da considerarsi insoddisfacente, in particolare avendo riguardo al disposto di cui al secondo comma dell'art. 23 RD 26 giugno 1939 n. 1127, ove si fa riferimento all'equo compenso da valutarsi sulla base dell'importanza dell'invenzione. In giurisprudenza si è affermato che il criterio dell'importanza dell'invenzione per la determinazione dell'equo premio può essere concretizzato assumendo come punto di riferimento gli utili prevedibili ed i risultati economici consolidati, relativi allo sfruttamento del trovato da parte del datore di lavoro. Cfr. Trib. Como, 11 maggio 1989, in *Riv. dir. ind.*, 1993, II, p. 346.

⁴³⁵ Cfr. V. MANGINI, *Invenzioni industriali – Modelli di utilità e disegna ornamentali*, in G. AULETTA– V. MANGINI, *Concorrenza*, a sua volta contenuto nel commentario del Codice Civile a cura di A. SCIALOJA – G. BRANCA, Bologna-Roma, 1987, p. 89. L'autore esclude il carattere del prezzo o della retribuzione, muovendo dalla considerazione che una siffatta qualificazione del premio implicherebbe l'effetto traslativo del trovato, laddove, invece, quest'ultimo si reputa acquisito a titolo originario nella sfera giuridica del committente. Sostengono la natura indennitaria a carattere straordinario del prezzo o della retribuzione P. GRECO - P. VERCELLONE, *Le invenzioni ed i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. VASSALLI, Torino, 1994, p. 237. Secondo tali autori, poiché l'art. 4 RD 29 giugno 1939, n. 1127 subordina il conferimento e l'esercizio dei diritti esclusivi di sfruttamento economico di un'invenzione alla concessione del brevetto, lo stesso diritto del dipendente-inventore alla corresponsione dell'equo premio nasce solo da questo momento e si configura come prestazione patrimoniale non avente natura di retribuzione, ma di controprestazione straordinaria erogata *una tantum*. In giurisprudenza cfr. Trib. Napoli, 30 luglio 1984, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, c. 496.

⁴³⁶ Cfr. V. CATALDO, *I brevetti per invenzione e modello*, Milano, 2000, pp. 192-193, ove l'autore lamenta come l'esperienza giurisprudenziale in materia di quantificazione dell'equo premio non risulti soddisfacente. Spesso infatti la quantificazione viene operata indicando una somma della quale non viene offerta alcuna reale giustificazione; altre volte l'entità del premio viene raccordata ai profitti che l'impresa ha conseguito grazie all'invenzione, ma viene individuato erroneamente il termine di riferimento (ad esempio in caso di invenzione

materia non brevettabile⁴³⁷ e finisce per coincidere con la prima soluzione prospettata: si tratta infatti del valore economico che assume la prestazione nel mercato delle idee. Anche il parametro del corrispettivo pattuito, usato nel rapporto di lavoro nullo (art. 2126 c.c.), rappresenta il valore economico della prestazione, o quantomeno è ciò in linea tendenziale⁴³⁸.

Il corrispettivo nel contratto di ricerca può risultare sproporzionato⁴³⁹ rispetto al valore di mercato del trovato o del creato ed è dunque solo un elemento indiziario per desumere il valore commerciale della prestazione. Quest'ultima, nel caso della sua

di perfezionamento i profitti da cui partire non sono gli interi profitti realizzati grazie alla vendita del prodotto, ma solo una parte di essi e, precisamente, quelli aggiuntivi che il perfezionamento ha consentito).

⁴³⁷ *Contra* G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, cit., p. 214, il quale desume dagli artt. 12 e 13 RD 26 giugno 1939 n. 1127 e dall'art. 14 l. n. 190 del 13 maggio 1985 sui quadri intermedi, il riconoscimento di un corrispettivo per quelle idee non brevettabili ma che si manifestano in termini di organizzazione e di *know how* aziendale. Per l'autore i contratti collettivi possono definire le modalità tecniche di valutazione e l'entità del corrispettivo economico dell'utilizzazione, da parte dell'impresa, sia delle invenzioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione, sia delle invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto ex art. 23, co. 2, RD 26 giugno 1939 n. 1127.

⁴³⁸ Sul punto cfr. art. 4 l. 13 maggio 1985, n. 190, circa il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi. La giurisprudenza ha ritenuto che il premio per le invenzioni d'azienda sia determinato con riferimento all'importanza dell'invenzione, con conseguente abbandono non solo della simmetria tra prestazione ed utilità traibile dal suo sfruttamento, ma anche del concetto di proporzionalità retributiva. Ne deriva l'infondatezza della tesi secondo cui dovrebbe sussistere una proporzione tra premi e retribuzione globale di fatto. Di contro la legittimità dell'adozione della c.d. formula tedesca emerge dal rilievo che il premio non può essere considerato come un prezzo, in quanto l'acquisto dei diritti derivanti dall'invenzione da parte dell'imprenditore non è l'effetto di un negozio traslativo simile alla vendita, ma di una controprestazione straordinaria per una straordinaria prestazione. Detta formula deve essere applicata in conformità con i principi del nostro ordinamento: si deve dunque tener conto, nella determinazione dell'equo premio, non del prezzo ma dell'importanza dell'invenzione. Sul punto cfr. Cass., sez. lavoro, 2 aprile 1990, n. 2646, in *Giur. dir. ind.*, 1990, p. 53; per una dettagliata esposizione della formula tedesca cfr. L.MANSANI, *La determinazione dell'equo premio spettante al dipendente inventore secondo la formula tedesca*, in *Contr. Impr.*, 1993, pp. 720 ss. Detta formula introduce un temperamento al valore dell'invenzione, ossia al prezzo della licenza che l'imprenditore avrebbe dovuto pagare per acquisire dal mercato l'idea brevettata. Tale valore risulta inversamente proporzionale all'autonomia delle funzioni del dipendente, all'apporto ascrivibile all'impresa ed alle funzioni di ricerca che il dipendente ricopre nell'azienda. Questo temperamento si traduce in una percentuale che riduce il valore dell'invenzione. Tale soluzione non è pienamente condivisa dalla giurisprudenza italiana per la diversità di formulazione normativa dell'art. 23 RD 26 giugno 1939 n. 1127., ove l'equo premio è commisurato all'importanza dell'invenzione e non al ruolo ricoperto nell'impresa dall'inventore. *Contra* Cass., sez. lav., 21 luglio 1998, n. 7161, in *Dir. lav.*, 1999, II, pp. 354 ss, secondo la quale l'equo premio va determinato tenendo conto sia del valore economico dell'invenzione, commisurato agli utili prevedibili in relazione al tipo di attività esercitata dall'impresa, sia della retribuzione percepita dal dipendente in relazione al tempo impiegato per conseguire il risultato inventivo, sia del tipo di attività svolta dall'inventore e del contributo aziendale al conseguimento dell'invenzione.

⁴³⁹ Sul requisito della proporzionalità quale principio che regola la teoria dei contratti cfr. G. OPPO, *Lo squilibrio contrattuale tra diritto civile e diritto penale*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, p. 540, ove si sostiene che la nuova norma penale sull'usura (art. 644 c.p.), per la sua ampia portata, abbia abrogato la fattispecie di rescissione per stato di bisogno (art. 1448 c.c.), introducendo un concetto di sproporzione non più legato alla lesione *ultra dimidium* bensì alla concreta modalità del fatto ed alle operazioni similari.

ripetibilità per equivalente, va apprezzata a prescindere dall'eventuale valutazione attribuita dal committente nel contratto di ricerca⁴⁴⁰. L'assenza di parametri generali di apprezzamento della prestazione non consente di adottare il corrispettivo quale unico criterio valido.

Diversamente, qualora l'attività inventiva o creativa si svolga nell'ambito di un contratto di lavoro dipendente successivamente dichiarato nullo, possono reputarsi applicabili le norme sulle invenzioni del prestatore di lavoro: da un lato la retribuzione, dall'altro l'aggiunta dell'equo premio se l'invenzione è esterna al rapporto di servizio⁴⁴¹. In tal caso il valore del ripristino per equivalente del patrimonio dell'autore inventore è desumibile dai parametri forniti dall'inserimento del trovato nel sistema di produzione aziendale.

Le fattispecie dell'indebito nel contratto di ricerca mettono in luce alcuni punti critici della disciplina del rapporto, sui quali è necessario un approfondimento. Il valore della prestazione del ricercatore può assumere un differente apprezzamento nel rapporto di lavoro dipendente e nel rapporto contrattuale di ricerca. Inoltre l'effetto dell'indebito nel

⁴⁴⁰ Il contratto di ricerca può essere incluso nella disciplina dei contratti di subfornitura se soltanto si considera che il ricercatore può essere professionalmente soggetto, pubblico o privato, singolo o personificato, che cede beni o presta servizi con i caratteri dell'imprenditorialità. Ciò è convalidato dal dato normativo contenuto nella legge 18 giugno 1998, n. 192, i artt. 1, 2 co. 5 let. a) e 6 co. 3. Tale normativa individua l'apporto del subfornitore, qualificato da particolari cognizioni tecnico-scientifiche tali da porlo nelle condizioni di produrre beni o servizi, anche muniti della tutela della proprietà industriale o intellettuale, che si inseriscono per essere incorporati o utilizzati nell'attività economica del committente. In tal senso cfr. F. BORTOLOTTI, *I contratti di subfornitura. La nuova legge sulla subfornitura nei rapporti interni ed internazionali*, Padova, 1999, pp. 58 ss.; G. NICOLINI, *Subfornitura e attività produttive*, Milano, 1999, pp. 16 ss. Il ricercatore potrebbe rivestire anche la qualità di consumatore se l'invenzione non dovesse essere l'espressione dell'esercizio della propria attività professionale. In tal caso il relativo rapporto potrebbe essere assoggettato alla disciplina speciale, in particolare all'accertamento della vessatorietà delle clausole attraverso la valutazione del rapporto qualità prezzo della fornitura o della prestazione ovvero alla necessità della rispondenza del programma diviso dalle parti agli interessi da realizzare. Sul punto cfr. E. MINERVINI, *Tutela del consumatore e clausole vessatorie*, Napoli, 1999, pp. 125 ss.; V. RIZZO, *Il significativo squilibrio "malgrado" la buona fede nella clausola generale dell'art. 1469 bis cc: un collegamento "ambiguo" da chiarire*, in *Rass. Dir. civ.*, 1996, pp. 497 ss. In ultima ipotesi vige il principio contenuto nel secondo comma dell'art. 23 RD 26 giugno 1939 n. 1127, dal quale si desume che la valutazione del compenso dev'essere rapportata all'importanza dell'invenzione, quella vale al dire al rilievo che l'invenzione ha per l'imprenditore che s'appropria del trovato.

⁴⁴¹ La tesi è comunemente accolta dalla dottrina. Cfr. V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, Milano, 2000, p. 184; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, 2011, p. 197. Tale tesi, secondo E. CATERINI, *Il negozio giuridico di ricerca*, cit., p. 130 può essere accettata solo con qualche precisazione. La nullità o l'annullamento del rapporto di lavoro fa salvi gli effetti del rapporto eseguito, per cui la norma è riferibile primariamente alle cc.dd. invenzioni di servizio (art. 23 RD 26 giugno 1939 n. 1127). Può trovare estensione alle invenzioni cc.dd. d'azienda (art. 23, co. 2, RD 26 giugno 1939 n. 1127) soltanto se s'accetta l'interpretazione che pone l'equo premio, attuazione del disposto contenuto nell'art. 46 cost., in relazione con le utilità che l'imprenditore può desumere dall'apprensione del trovato.

contratto di ricerca, ossia la ripetizione per equivalente del valore della prestazione, non chiarisce se l'acquisto in capo al committente dell'idea creativa sia a titolo originario o derivativo. Su tali argomenti si tornerà nel prosieguo della trattazione.

1.2. Il valore della prestazione di ricerca nelle logiche d'impresa

Il valore della prestazione di ricerca è da considerare nel contesto complessivo dell'impresa. Quest'ultima non è composta solo di capitale circolante e attività tangibili, ma fonda la sua competitività e flessibilità sul tasso delle conoscenze⁴⁴². Alcune risorse intangibili⁴⁴³, quali la configurazione istituzionale dell'azienda, la sua localizzazione o il modello direzionale adottato, sono implicite nell'organizzazione imprenditoriale. Altre risorse, invece, quali la capacità di gestire gli adattamenti aziendali e la formazione e qualificazione professionale, riguardano il processo produttivo e la crescita del personale. Tali ultime risorse sono strettamente attinenti alle competenze intellettive interne all'impresa. Se da un lato esse rappresentano un fattore determinante del valore economico dell'azienda, dall'altro non sono sempre facilmente quantificabili. Queste difficoltà metodologiche determinano l'incompleta emersione dai documenti contabili dell'apporto valoristico di dette componenti immateriali.

I fattori immateriali sono una componente del valore economico dell'impresa, cioè della sua capacità di produrre reddito: essi rappresentano una parte determinante della politica strategica di lungo periodo dell'impresa, ma sfuggono il più delle volte ad una stima autonoma. Ciò non significa che con altrettanta frequenza a questi fattori intangibili corrispondano reali investimenti materiali⁴⁴⁴. Questa difficoltà di rilevamento della componente immateriale non deve diminuirne il ruolo, specie in un mercato libero e concorrenziale ove gli elementi di competitività hanno sovente una natura immateriale.

⁴⁴² S. VITARI, *Invisibile Asset e comportamento incrementale*, in *Finanza Marketing e produzione*, 1989, pp. 66 ss; G. BRUNI, *Contabilità per l'alta direzione*, Milano, 1990, pp. 53 ss.

⁴⁴³ F. BUTTIGNON, *Le risorse immateriali: ruolo strategico e problematiche di rilevazione*, in *Sinergie*, 1993, n. 30; H. ITAMI, *Le risorse invisibili*, Torino, 1988; R. RUSSEL, *Le risorse intangibili*, Milano, 1992; S.G. WINTER, *Conoscenze e competenze come risorse strategiche*, in D.J. TEECE, *La sfida competitiva*, Milano, 1989.

⁴⁴⁴ S. VICARI, *Invisibile Asset*, cit., p. 77.

La componente immateriale crea sintonia tra l'azienda ed il mercato⁴⁴⁵, sebbene lo sviluppo tecnologico presenti alcune incertezze, quali l'imprevedibilità del risultato, la possibilità di scarso successo di mercato, la rapida obsolescenza⁴⁴⁶. Ciononostante le scelte strategiche innovative e di ricerca migliorano la competitività dell'azienda ed il c.d. processo incrementale, inteso iter di sviluppo dell'impresa basato sulle abilità organizzative⁴⁴⁷. Anche le scelte di sovradimensionamento dell'azienda in una prospettiva di lungo periodo sono fondate sull'acquisizione di conoscenze e capitali ideale.

Le risorse intangibili, dal punto di vista della contabilità, possono essere raggruppate in due categorie: quelle che derivano dall'attività corrente dell'azienda⁴⁴⁸ e quelle che seguono ad investimenti specifici in risorse intangibili⁴⁴⁹. Le prime sono desumibili prevalentemente da capacità di reddito superiore alla media delle imprese; le seconde dai relativi costi. L'analisi dei bilanci, dunque, consente solo una conoscenza parziale, frammentaria ed indiretta del fenomeno delle risorse intangibili, nonostante esse abbiano una rilevanza determinante per il successo della formula imprenditoriale. Basta raffrontare tra più imprese dello stesso settore i rapporti esistenti tra i costi della pubblicità ed i ricavi, i costi della ricerca ed i ricavi, i costi della ricerca di base ed i costi della ricerca applicata, i costi della riqualificazione del personale ed i ricavi⁴⁵⁰. Questi raffronti sono gli indicatori più attendibili, sebbene indiretti, dell'incidenza che hanno le risorse intangibili sulla redditività d'impresa⁴⁵¹.

⁴⁴⁵ M.A. CARUSO, *Temi di diritto dei beni immateriali e della concorrenza*, Milano, 2011; M. ORLANDI, *Conferimento di beni immateriali: aspetti civilistici, contabili e fiscali*, in *Fisco*, 2010, p. 4940; F. BUTTIGNON, *Investimenti in beni materiali e immateriali: valutazione degli amministratori*, in *Riv. dott. commercialisti*, 2005, p. 221; A.G. RENOLDI, *Valutazione dei beni immateriali*, in *Dir. ind.*, 1997, p. 625; L. CINQUINI, *Flessibilità dell'impresa competitiva; rilevanza del fattore tempo e del patrimonio intangibile*, in *Studi e informazioni*, 1990, pp. 235 ss.; C. CHIACCHIERINI, *Valore dei beni immateriali e vantaggio competitivo*, Padova, 1995, p. 57 ss.; M. MASCHIO, *I beni immateriali nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Riv. dir. trib.*, 1992, pp. 589 ss.

⁴⁴⁶ V. CODA – G. INVERNIZZI, *Analisi economica d'impresa*, Milano, 1985, pp. 87 ss.

⁴⁴⁷ Così S. VICARI, *Invisible Asset*, cit., p. 76; A. RENOLDI, *La valutazione dei beni immateriali*, Milano, 1992, pp. 167 ss.; G. INVERNIZZI – M. MOLteni, *Analisi di bilancio e diagnosi strategica*, Sonzognò, 1990, p. 199; G. MANFRIANI – A. RABATTI, *Immobilizzazioni immateriali, rappresentazione in bilancio, trattamento fiscale, problematiche di valutazione*, Milano, 1991, pp. 37 ss.; M.R. DARBY – E. KAMI, *Free competition and the optimal amount of fraud*, in *The journal of law and economics*, 1999, pp. 67-88; V. CODA – G. FRATTINI, *Valutazione di bilancio*, Venezia, 1980, pp. 77 ss.

⁴⁴⁸ R.F. VANCIL, *Better Management of Corporate Development*, in *Harvard Business Review*, 5, 1972, p. 53.

⁴⁴⁹ F. AMIGONI (a cura di), *Misurazioni d'azienda: programmazione e controllo*, Milano, 1988, p. 419.

⁴⁵⁰ H. ITAMI, *Le risorse invisibili*, cit., pp. 53 e 140.

⁴⁵¹ La scienza aziendalistica, nello stimare i valori immateriali dell'azienda, segue due percorsi prevalenti, tra loro non necessariamente alternativi. Il primo è costruito sul criterio determinativo del costo storico o del costo di rimpiazzo del bene e dell'utilità proveniente dalla risorsa immateriale; il secondo è fondato sui criteri

1.3. La titolarità istituzionale della situazione giuridica complessa riferibile al ricercatore

Complesso è il problema inerente la titolarità della situazione giuridica avente ad oggetto il trovato realizzato in esecuzione di un contratto di ricerca⁴⁵². Il dibattito verte sulla contrapposizione tra l'acquisto a titolo derivativo ovvero originario dell'invenzione⁴⁵³. Persino le riflessioni svolte in materia di contratto d'appalto sono adoperate per desumere argomenti favorevoli o contrari all'una o all'altra impostazione⁴⁵⁴.

La questione è densa di pregiudizi di stampo patrimonialistico che proiettano la rilevanza giuridica della materia sull'utilizzazione economica del trovato. La valenza

reddituale o finanziari dell'impresa volti a misurare la capacità di generare flussi di ricavi con l'utilizzazione delle risorse intangibili, detti flussi sono attualizzati. Un terzo percorso di stima, meno importante perché legato al momento d'inizio dell'attività di impresa, è rappresentato dal valore dell'organizzazione dei fattori della produzione (going concern value) come patrimonio genetico dell'azienda. Infine un ulteriore criterio è adoperato qualora i valori intangibili non siano autonomamente identificabili e, quindi, vadano generalmente ascritti al c.d. avviamento (goodwill), ossia alla capacità dell'azienda di produrre un sovra reddito rispetto al valore economico globale. Cfr. G. FERRANTI, *Lo ias 38 e la valutazione dei beni immateriali*, in *Forum fiscale*, 2006, fasc. 2, p. 53; A. RENOLDI, *La valutazione dei beni immateriali*, cit., p. 21; T. D'IPPOLITO, *L'avviamento*, Roma, 1963, pp. 46 ss.; G. ZAPPA, *Il reddito d'impresa*, Milano, 1937, p. 182.

⁴⁵² La questione muove dal rapporto di lavoro e dall'assunto che in esso i frutti dell'attività lavorativa sono attribuiti automaticamente e a titolo originario al datore di lavoro. Cfr. V. DI CATALDO, op. ult. cit., p. 197. Tuttavia, anche nella fattispecie del rapporto di lavoro subordinato, l'attribuzione delle utilità acquisite dal datore di lavoro mediante il contratto a prestazioni corrispettive segue un effetto derivativo-costitutivo, e non meramente costitutivo-originario. Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, *Lavoro subordinato (diritto del lavoro)*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1990, pp. 3-9. La circostanza diventa ancora più evidente nei casi di rapporti di parasubordinazione o di lavoro autonomo. Ivi il maggior grado di autonomia del lavoratore e l'attenuazione dei poteri di direzione vigilanza e disciplinare del datore di lavoro, rendono ancor più incongruo il richiamo all'acquisto a titolo originario del risultato della prestazione lavorativa. Non pare dunque ragionevole l'interpretazione che applica come archetipo le fattispecie dell'art. 23 RD 26 giugno 1939 n. 1127 anche ai contratti di ricerca il cui svolgimento non operi nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Cfr. per l'applicazione ad alcuni contratti di lavoro parasubordinato, L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi dei brevetti*, Milano, 1985, p. 38.

⁴⁵³ L'unica, ma autorevole, voce discordante sull'acquisto a titolo originario è di T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., p. 600, il quale afferma che l'acquisto del diritto di brevettare del datore di lavoro è a titolo derivativo; aggiunge che invece sono a titolo originario i diritti conseguenti sull'invenzione. L'autore sottolinea l'esigenza di collegare il diritto dell'inventore agli utili prodotti dall'invenzione anche nel caso di segregazione dell'invenzione come scelta aziendale strategica. Cfr. anche T. RAMM, *Indagine comparativa sui diritti del dipendente inventore negli Stati membri delle Comunità europee*, Bruxelles, 1977, p. 47.

⁴⁵⁴ Cfr. V. DI CATALDO, *I brevetti*, cit., p. 198, ove si ha riguardo all'acquisto a titolo originario sia per i contratti d'opera che per quelli di appalto: G. GUGLIEMMETTI, *I diritti di autore e di inventore risultanti dal contratto di ricerca*, in *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica Italia e Francia*, Milano, 1987, pp. 57 ss.. Per il dibattito sulla questione in tema di contratto d'appalto cfr. G. CHIAPPETTA, *Azioni dirette e tangibilità delle sfere giuridiche*, Napoli, 2000, pp. 7 ss. Nella prassi dei contratti di ricerca, qualora il regolamento contrattuale non abbia

costituzionale della libertà di ricerca obbliga l'interprete ad un'opera di rilettura del fenomeno contrattuale in esame e della relativa disciplina applicabile, nonché a riconoscere prevalenza agli effetti esistenziali rispetto a quelli patrimoniali⁴⁵⁵.

Gli effetti esistenziali dell'attività di ricerca sono riconducibili sia al diritto morale dell'autore che all'acquisizione dell'idea al patrimonio culturale dell'umanità, anche contro un corrispettivo di natura patrimoniale⁴⁵⁶. In questo primo ordine di effetti va incluso il diritto d'autore che consente all'inventore di pubblicizzare il creato o il trovato al mero scopo di arricchire di nuove idee la cultura dell'umanità, a prescindere dalla previsione di un corrispettivo patrimoniale quale controprestazione per la diffusione. In tale contesto vanno inserite anche le invenzioni c.d. di servizio e d'azienda operate dal lavoratore subordinato, al quale non viene accordato un diritto al deposito del brevetto⁴⁵⁷. Questi riceve un equo premio quale compenso per il trasferimento della titolarità dell'idea che arricchisce il patrimonio di conoscenza dell'impresa avente causa. Non v'è ragione giuridica per ritenere che detta utilità appartenga a titolo originario all'impresa, giacché siffatta soluzione contrasterebbe con la natura esistenziale della libertà di ricercare. Né in proposito può valere la considerazione che il trovato si realizza grazie alla promozione della ricerca operata dall'azienda⁴⁵⁸. I mezzi approntati per lo svolgimento dell'attività di ricerca rientrano normalmente nella strategia aziendale⁴⁵⁹ che postula un'accurata politica di progettazione per lo sviluppo dell'impresa. L'equo premio, rapportato all'importanza

disposto alcunché sui diritti patrimoniali, si ritiene applicabile analogicamente il primo comma dell'art. 23 RD 26 giugno 1939 n. 1127, escludendo l'applicazione analogica del secondo comma.

⁴⁵⁵ Cfr. P. PERLINGIERI, *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. Dir. civ.*, 1980, pp. 95 ss.; ID., *Depatrimonializzazione e diritto civile*, *ibidem*, 1983, pp. 1 ss.

⁴⁵⁶ Questa soluzione è già fatta propria dalla disciplina dei contratti di ricerca a committenza pubblica, v. l. 17 febbraio 1982, n. 46; DM 27 luglio 1983; DM 21 dicembre 1984, l. 11 novembre 1986, n. 770. L'art. 3 di quest'ultima legge prevede che l'amministrazione committente acquisisca il diritto allo sfruttamento pieno ed esclusivo dell'invenzione laddove l'inventore provveda all'istanza di brevettazione in nome e per conto dello Stato. Tale atteggiamento è sostanzialmente differente da quello desunto dall'art. 23 RD 26 giugno 1939 n. 1127, ove, in presenza di segregazione dell'idea brevettabile, l'inventore che procedesse all'istanza di privativa potrebbe essere licenziato o, comunque, incorrerebbe in un illecito contrattuale (art. 18 RD 26 giugno 1939 n. 1127). Per uno studio della disciplina del contratto di ricerca a committenza pubblica v. G. FAUCEGLIA, *Invenzioni e concorrenza nella ricerca industriale*, Milano, 1992., pp. 62 ss.

⁴⁵⁷ Diversamente da quanto è previsto per la ricerca a committenza pubblica, cfr. G. FAUCEGLIA, op. ult. cit., p. 57, ove è previsto un obbligo del contraente a depositare la domanda a nome dell'organismo pubblico; ovvero da quanto è previsto dall'art. 12 del Regolamento CE del Consiglio del 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali che legittima qualsiasi persona fisica o giuridica.

⁴⁵⁸ È la ragione di fondo addotta per spiegare l'attribuzione dei diritti patrimoniali al committente. Cfr. V. DI CATALDO, *I brevetti*, cit., pp. 184 ss.

⁴⁵⁹ Cfr. G. BRUGGER, *Le decisioni finanziarie*, in *Trattato di finanza aziendale*, Milano, 1987, pp. 909 ss.

dell'invenzione, si colloca proprio in questa prospettiva d'impresa. Nell'invenzione d'azienda il dipendente viene compensato per il risultato inventivo perseguito benché estraneo all'oggetto contrattuale; nell'invenzione di servizio il compenso del risultato inventivo è incluso nella retribuzione appositamente prevista.

Il maggior problema sotto il profilo patrimoniale si pone nel caso dello sfruttamento profittevole dell'invenzione. Questa materia è direttamente legata al contratto di ricerca quale contratto d'impresa⁴⁶⁰ e si incentra sul fatto che tra contratto di ricerca e ritrovato brevettabile esiste un'osmosi indissolubile⁴⁶¹. La brevettabilità è legata al carattere industriale dell'inventiva ed alla sua attuazione profittevole, ossia ai poteri di gestione che trasformano un mero godimento del trovato in un esercizio d'impresa avente ad oggetto l'idea industriale. In questo senso gli effetti patrimoniali della privativa industriale sono riflessi dell'idea innovativa. Quest'ultima riceve protezione giuridica nella misura in cui accresce lo stato della tecnica e si svolge in termini di godimento ed apprensione, anche al fine di essere inserita nel processo di apprendimento e approfondimento per ulteriori traguardi della ricerca. Tale primo grado di protezione giuridica ha una natura esistenziale e, quindi, va ascritto alla libertà fondamentale di pensare e ricercare. Diversamente lo sfruttamento profittevole del trovato ad opera dell'impresa ricolloca l'idea inventiva nel grado di tutela patrimonialistica e richiede un appropriato giudizio di liceità e meritevolezza sull'uso che lo sfruttamento intende trarre dall'idea⁴⁶².

Si pongono problemi di ordine pubblico sulla brevettabilità del trovato e sulla causa del contratto di ricerca. Si pensi alla liceità e, quindi, alla brevettabilità del risultato conseguente ad un contratto con il quale si ricerca una miscela di tabacchi al fine di

⁴⁶⁰ Sulla reviviscenza della categoria dei contratti d'impresa cfr. V. BUONOCORE, *Contrattazione d'impresa e nuove categorie contrattuali*, Milano, 2000, pp. 56 ss., ove dà conto delle ragioni attuali della categoria e ne indica i caratteri distintivi (insensibilità rispetto alle vicende personali dell'imprenditore e ambulatorietà intesa come trasferimento automatico del contratto stipulato per l'esercizio dell'azienda). L'autore segnala anche gli interessi coinvolti in tali contratti (degli operatori e degli utenti, dell'imprenditore e dell'impresa, quelli della persona nella sua unitaria umanità). Mentre gli interessi dell'impresa sono di norma autoregolamentati, quelli degli utenti e delle persone sono eteroregolamentati dall'ordinamento.

⁴⁶¹ Questo non significa che non c'è ricerca senza brevetto, ma che la privativa industriale incentiva la ricerca, sebbene l'effetto essenziale della disciplina sulle opere dell'ingegno non sia l'esclusiva utilizzazione, bensì il congruo e proporzionato compenso dell'inventore. Così F. DENOZZA, *Licenze di brevetto e circolazione delle tecniche*, Milano, 1979, pp. 68 ss.; C. Giust., 12 maggio 1989, 320/87, Ottung v/s Klee&Weilbach, in *Riv. dir. ind.*, 1991, II, pp. 3 ss.

⁴⁶² Cfr. V. BUONOCORE, op. ult. cit., p. 175.

produrre un nuovo sigaro che sia particolarmente gradito ai potenziali consumatori⁴⁶³. In un caso come questo il contratto di ricerca, benché avente ad oggetto un'utilità industrializzabile e profittabile, è illecito per contrarietà alle norme fondamentali dell'ordinamento; è immeritevole di tutela perché non persegue nessuno dei valori della Carta Costituzionale; il relativo risultato non è brevettabile per il disposto dell'art. 13 RD 26 giugno 1939 n. 1127.

In conclusione lo stato di brevettabilità dell'invenzione, quale potenzialità derivante dal contratto di ricerca, afferisce alla sfera dei valori e delle situazioni esistenziali. La concessione del brevetto richiede, ai fini dell'attribuzione dei poteri di privativa economica, il giudizio positivo sull'utilità sociale, la sicurezza, la non contrarietà alla dignità ed alla libertà umana dell'attuazione dell'idea inventiva. Questo giudizio induce a differenziare il regime di tutela a seconda che l'attuazione del trovato determini direttamente la promozione e lo sviluppo della dignità personale ovvero incentivi il sistema della produzione in settori soltanto indirettamente legati ai valori della persona.

1.4. L'oggetto del negozio di ricerca

Alcune specificità del negozio di ricerca si manifestano con riguardo al suo oggetto. Quest'ultimo presenta caratteri di presuntività e determinabilità in quanto dotato di contorni ipotetici poiché fondati su alcuni elementi dimostrati ed altri da dimostrare. L'oggetto del negozio può concentrarsi sul comportamento del ricercatore ovvero sulla descrizione del problema da risolvere o su ambedue i profili. In tale contesto la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dipendono dall'integrazione dell'autoregolamentazione con le leggi note della scienza e con l'intuizione inventiva dell'arte.

⁴⁶³ L'esempio, riportato da E. CATERINI, *Il negozio giuridico di ricerca*, cit., p. 144, è ispirato alla promozione pubblicitaria operata dall'Ente Tabacchi Italiano di una nuova qualità di sigaro, denominato "senese", caratterizzato da un forte aroma di ammoniaca, laddove recenti studi scientifici hanno dimostrato che l'uso dell'ammoniaca nei prodotti derivati del tabacco è volto ad aumentare l'assorbimento della nicotina e del catrame e, quindi, la dipendenza dal fumo.

In quanto pensiero, l'oggetto del negozio di ricerca è sempre lecito e possibile⁴⁶⁴, può essere indeterminato qualora presenti delle caratteristiche che ne pregiudicano la dimostrabilità⁴⁶⁵.

L'oggetto del negozio di ricerca riconduce la propria tutelabilità non solo alla libertà di scienza, ma anche alla libertà d'arte, intesa come rappresentazione indimostrata ed intuitiva del problema, al quale la scienza è chiamata a fornire la soluzione⁴⁶⁶.

Questa specificità del contratto di ricerca scientifica accentua il distacco tra l'oggetto del contratto e l'oggetto del rapporto, tra il fatto e gli effetti, tra realtà materiale e giuridica. La situazione reale raffigurata si proietta, infatti, su di una situazione ipotetica, da sperimentare in esecuzione del rapporto, che potrebbe non coincidere con quella rappresentata nel contratto. Il comportamento del ricercatore, prefigurato nella rappresentazione dell'oggetto contrattuale, segue un programma sperimentale, per cui le probabilità di imprevisti e di indeterminatezza sono consustanziali all'oggetto del contratto di ricerca scientifica. È possibile affermare che il contratto di ricerca proceda da un'ipotesi normalmente considerata errata, essendo l'errore fonte della ricerca. Tale configurazione dell'oggetto del contratto incide sul requisito della liceità⁴⁶⁷. Poiché infatti la rilevazione dell'illiceità deve avvenire valutando l'intera operazione negoziale e non soltanto il singolo negozio o la singola parte di esso⁴⁶⁸, il contratto di ricerca scientifica e tecnica difficilmente potrà reputarsi ad oggetto illecito. Diversamente opinando si finirebbe per arrecare un *vulnus* alla libertà di ricerca⁴⁶⁹. La liceità andrà valutata anche avendo riguardo alla previsione

⁴⁶⁴ Sebbene l'eversione dell'ordine democratico rappresenti un comportamento giuridicamente impossibile ed una funzione illecita, ciò accade solo quando l'eversione sia perseguita mediante l'uso della violenza (artt. 269-274 c.p.). In giurisprudenza, sul carattere essenziale della violenza nelle fattispecie criminose sopra citate cfr. Cass. 1 marzo 1996, n. 973, in *Giust. Pen.*, 1997, pp. 67 ss.; ID., 7 aprile 1987, in *Cass. pen.*, 1988, pp. 1848 ss. Solo l'apologia della violenza quale obiettivo del percorso del pensiero inventivo può rappresentare un oggetto illecito e giuridicamente impossibile.

⁴⁶⁵ Cfr. E. CATERINI, op. ult. cit., p. 80.

⁴⁶⁶ Cfr. E. CRISCUOLO, *L'autodisciplina. Autonomia privata e sistema delle fonti*, Napoli, 2000, *passim*. L'autore sottolinea in particolare come il ritirarsi dello statalismo e della sovranità ponga il problema dell'impotenza dell'ordinamento sulle nuove norme di autoregolamentazione.

⁴⁶⁷ Cfr. G.B. FERRI, *Il negozio giuridico tra libertà e norma*, Bologna, 1992, pp. 207 ss.; P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 1989, p. 228; F. GALGANO, *Diritto privato*, cit., p. 253.

⁴⁶⁸ Cfr. M. NUZZO, *Negozi illeciti*, in *Enc. Giur.*, XX, Roma, 1990, pp. 1 e 7 ss.

⁴⁶⁹ Rientrano nelle rare ipotesi di illiceità del contratto di ricerca le sperimentazioni che rendono la persona mezzo dell'attività di ricerca o l'uso di embrioni umani a fini scientifici. In siffatte ipotesi, infatti, è l'agire umano del ricercatore a risultare illecito, coinvolgendo in questo modo l'elemento funzionale del contratto. La giurisprudenza (Pret. Monza, 12 ottobre 1984, in *Foro it.*, 1985, I, c. 2969) considera nulla per illiceità dell'oggetto la convenzione che riserbi in via esclusiva a una società di capitali l'esercizio di una particolare terapia medica.

dell'applicazione della legge scientifica o della scoperta che verrà realizzata. L'oggetto del contratto di ricerca potrà inoltre essere illecito qualora l'esecuzione del negozio e, quindi, l'agire del ricercatore, sia subordinato a forme autorizzative⁴⁷⁰. La presenza di tali autorizzazioni è idonea a rendere illeciti l'oggetto o la causa del contratto di ricerca a seconda che, mediante i predetti permessi, si voglia impedire del tutto l'agire del ricercatore o funzionalizzarlo alla realizzazione di dati interessi.

I contratti per il trasferimento di tecnologie possono divenire, specie quando operano a livello internazionale, strumenti di sopraffazione, di prevaricazione delle parti che fanno di più e che trattengono per sé le conoscenze. Affiora dunque un problema di liceità in concreto della causa.

Alla luce di tali considerazioni è indispensabile un controllo di liceità e meritevolezza sul singolo contratto di ricerca, controllo che, lungi dall'essere diretto a vanificare la libertà di scienza, sia funzionale alla tutela della molteplicità di interessi che confluiscono nel rapporto giuridico di ricerca.

L'oggetto del contratto di ricerca tecnica è distinto da quello di trasferimento tecnologico. Infatti nel contratto di ricerca tecnica il grado di determinabilità dell'oggetto del contratto è in genere più elevato, con conseguente emersione di problematiche connesse alla privativa industriale. L'applicazione delle conoscenze scientifiche, infatti, determina la novità intrinseca ed estrinseca dell'iniziativa brevettabile⁴⁷¹.

⁴⁷⁰ L'esempio è dato dai contratti di ricerca internazionali ove uno dei soggetti contraenti operi nei cc.dd. Paesi in via di Sviluppo. L'Accordo di Bangui del 2 marzo 1977, che ha istituito l'Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale, prevede che ogni contratto di ricerca venga preventivamente approvato dall'autorità nazionale competente e, all'esito positivo, iscritto nel Registro speciale dell'Organizzazione, iscrizione che lo rende opponibile ai terzi. La mancata iscrizione per omesso controllo dell'autorità amministrativa rende assolutamente nullo il contratto. Lo scopo del controllo è impedire l'inclusione di clausole imposte o abusive volte a introdurre nel regolamento contrattuale delle limitazioni all'azione del licenziatario non dipendenti direttamente dall'oggetto del contratto. Sul ruolo dell'atto amministrativo quale condizione di legalità dell'oggetto del contratto di ricerca cfr. E. CATERINI, op. ult. cit., p. 82, e bibliografia ivi citata. Nei contratti di ricerca internazionali la materia è studiata da B. DUTIOT – P. MOCK, *Le controle administratif des contrats de licence et de transfert de technologie*, Ginevra, 1993, *passim*, ove si riscontra una netta differenza tra Paesi del Nord e del Sud del mondo, dal momento che i secondi conservano ancora controlli amministrativi preventivi mentre i primi hanno eliminato tale tipologia di controlli eccezion fatta per quelli posti a tutela della concorrenza. In generale la materia dei controlli amministrativi sui contratti di ricerca o di trasferimento di tecnologia è fortemente sentita dai Paesi in via di sviluppo che temono processi di "colonizzazione culturale" ad opera dei Paesi o delle multinazionali che godono di privative tecnologiche indispensabili per lo sviluppo delle società economicamente depresse.

⁴⁷¹ Sul concetto di novità v. art. 16 RD 26 giugno 1939 n. 1127. Cfr. altresì E. CATERINI, *Il negozio giuridico di ricerca*, cit., p. 87, nota 143.

L'oggetto del contratto di ricerca tecnica può essere illecito⁴⁷². Si pensi al contratto che si prefiguri la realizzazione di un sistema che attenti alla vita della persona.

L'oggetto del contratto di ricerca scientifica è definito dall'art. 12 RD 26 giugno 1939 n. 1127, mentre l'oggetto del contratto di ricerca tecnica è definito, *a contrario*, dalla materia brevettabile nonché dai metodi per i trattamenti chirurgici, terapeutici e diagnostici⁴⁷³.

Il contratto di ricerca può avere ad oggetto anche l'opera creativa, artistica o non, che esprime la personalità dell'autore, il suo modo di concepire la vita e la società, la sua dignità di uomo.

Il contratto di ricerca avente ad oggetto un'opera intellettuale non impone un metodo di creazione o la scelta di un fine della creazione, ma comporta la valutazione positiva del pensiero umano capace di tracciare percorsi culturali congrui alle istanze razionali e interiori dell'uomo.

È predominante il rapporto di immedesimazione dell'opera con l'autore, tanto da non essere richiesta capacità⁴⁷⁴, da consentire all'autore il recesso dal contratto anche per gravi motivi morali⁴⁷⁵, ovvero da riconoscergli il diritto all'inedito⁴⁷⁶.

⁴⁷² Si pensi alla tematica sviluppatasi sull'utilizzo degli embrioni umani per fini terapeutici. Tuttavia il problema più attuale di ordine pubblico nella materia dei brevetti è posto dai microrganismi prodotti o isolati a mezzo di biotecnologie. Cfr. P. ERRICO, *I brevetti sulle biotecnologie fra ricerca pubblica e sviluppo privato - Indicazioni dall'esperienza statunitense*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I, p. 311; P. IZZO, *La disciplina delle biotecnologie e la tutela della «dignità umana»: la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 1178; D. DI BENEDETTO, *Biotecnologie, principio di precauzione e responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 591; M. P. BACCARINI, *Diritto alla vita tra ius e biotecnologie*, Torino, 2006; G. GHIDINI – S. HASSAN, *Biotecnologie, novità vegetali e brevetti*, Milano, 1990, *passim*; A.V. ANZETTI (a cura di), *I nuovi brevetti. Biotecnologie e invenzioni chimiche*, Milano, 1995, *passim*; G. CAFORIO, *Le invenzioni biotecnologiche nell'unità del sistema brevettuale*, Torino, 1995, *passim*; C. CAMPIGLIO, *I brevetti biotecnologici nel diritto comunitario*, in *Dir. comm. Int.*, 1999, pp. 849 ss.; P. SPADA, *Etica dell'innovazione tecnologica ed etica del brevetto*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, pp. 217 ss. In diritto comunitario v. la Dir. 98/44/CE del 6 luglio 1998, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, pubblicata nella GUCE 30 luglio 1998, n. L 213, entrata in vigore il 30 luglio 1998, con termine di recepimento 30 luglio 2000.

⁴⁷³ Cfr. E. CATERINI, *Il negozio giuridico di ricerca*, cit., pp. 91 ss.

⁴⁷⁴ Cfr. V.M. DE SANCTIS, *I soggetti del diritto d'autore*, Milano, 2000, pp. 22 ss.; P. GRECO – P. VERCELLONE, *I diritti delle opere dell'ingegno*, cit., p. 214; in giurisprudenza cfr. App. Roma, 20 giugno 1995, in *Dir. autore*, 1996, pp. 228 ss., ove si ammette l'integrazione delle norme generali di cui agli artt. 107-114 della l.a. con altre norme che, benché denominate particolari, presentano una portata di carattere generale. ciò avalla un'interpretazione dell'art. 108 l.a. sistematica ed assiologica volta ad includerla nel più complesso sistema delle fonti.

⁴⁷⁵ V. artt. 142 l.a. e 2582 c.c.. In dottrina P. GRECO, *Saggio sulla concessione del diritto d'autore*, in *Studi in onore di A. Segni*, Milano, 1967, II, pp. 519 ss.; P. GRECO – P. VERCELLONE, *I diritti delle opere dell'ingegno*, cit., p. 119.

⁴⁷⁶ Cfr. artt. 12 e 24 l.a.; G. GALTIERI, *Protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi*, Roma, 1988, p. 46; in giurisprudenza Trib. Roma 5 febbraio 1993, in *Annali it. Dir. autore*, 1994, pp. 363 ss. Per una rassegna delle pronunce che hanno ritenuto esaurito il diritto di inedito una volta concessi i diritti di diffusione dell'opera cfr. E. CATERINI, op. cit., p. 95, nota 150.

Il contratto di ricerca per l'opera creativa è ad oggetto lecito. Diviene funzionalmente lecito o illecito qualora contempra la pubblicazione ovvero ogni altra manifestazione contraria al buon costume⁴⁷⁷.

1.5. La titolarità della situazione giuridica complessa riferibile al ricercatore

La titolarità della situazione giuridica riferibile al ricercatore è da reputarsi di natura istituzionale⁴⁷⁸. È, infatti, evidente il nesso di esclusività che intercorre tra le parti del contratto di ricerca e l'oggetto del medesimo: al mutare del soggetto ricercatore non può che seguire anche la modifica dell'interesse regolamentato e dell'oggetto del contratto. Sia nei contratti di ricerca tecnica che in quelli di ricerca scientifica il programma di attività, per sua natura caratterizzato da margini ampi di determinabilità, comporta una discrezionalità soggettiva in sede di esecuzione della prestazione⁴⁷⁹. Il criterio della buona fede diviene parte preponderante nella definizione dei comportamenti dovuti dal ricercatore, specie se il programma di ricerca andrà determinato sulla base di elementi indicati nell'esecuzione del rapporto⁴⁸⁰.

⁴⁷⁷ V. art. 21 cost. e artt. 6 e 9 l. 21 aprile 1962, n. 161. In giurisprudenza v. Cons. Stato, sez. IV, 10 aprile 1998, n. 584, in *Cons. stato*, 1998, I, p. 554; C. Cost., 27 luglio 1992, n. 368, in *Giur. cost.*, 1992, pp. 2935 ss. In dottrina G. DE ROBERTO, *Buon costume (diritto costituzionale)*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, pp. 1 ss.; L. LONARDO, *Ordine pubblico ed illiceità del contratto*, Napoli, 1993, pp. 143 ss.

⁴⁷⁸ Cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1991, pp. 285-287.

⁴⁷⁹ Cfr. V. CARBONE, *La regola di correttezza e buona fede: un esempio del diritto vivente*, in *Corriere giur.*, 2012, p. 153; F. DI GIROLAMO, *Regole di validità e regole di condotta: la valorizzazione dei principi di buona fede e correttezza*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 555; A. DI MAJO, *Obbligazione in generale*, Bologna, 1985, pp. 362-364; U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio. Appunti delle lezioni*, II, Milano, 1962, pp. 41 ss., 61 ss., 79 ss.; E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, I, *Prolegomeni: funzione economico-sociale dei rapporti di obbligazione*, Milano, 1953, pp. 89-106, ove si introduce la distinzione tra buona fede e correttezza e si reputa la seconda volta a prevenire l'abuso di diritto ed il venire *contra factum proprium*, attuando preclusioni secondo un'esigenza di coerenza del comportamento antecedente e susseguente. Cfr. altresì S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 1965, pp. 132 ss.; M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1965, p. 348; L. BIGLIAZZI-GERI. – U. BRECCIA – F.D. BUSNELLI – U. NATOLI, *Diritto civile*, 3, *Obbligazioni e contratti*, Torino, 1990, pp. 82-83. In giurisprudenza cfr. Cass., sez. I, 23 luglio 1997, n. 6900, in *Giur. it.*, 1998, pp. 889 ss.; ID., sez. I, 5 novembre 1999, n.12310, in *Società*, 2000, pp. 303 ss.

⁴⁸⁰ Cfr. V. PANUCCIO, *Le dichiarazioni non negoziali di volontà*, Milano, 1988, pp. 41 ss., 101 ss. e 141 ss. Nei contratti di ricerca è da reputarsi consueto distinguere la c.d. premessa lunga da quella progressiva. Cfr. G. FAUCEGLIA, *Invenzioni e concorrenza nella ricerca industriale*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Milano, 1992, pp. 24 ss. Nel primo caso l'alto grado di definizione dell'oggetto del contratto non specifica soltanto il problema da risolvere, ma anche le modalità, i limiti: gli interessi sono quindi ben descritti e programmati; diversamente nella premessa prolungata l'oggetto del contratto presenta esclusivamente il problema da risolvere laddove le modalità di risoluzione sono appena accennate, ovvero definite in atti di volontà

L'interesse del ricercatore-debitore non si limita alla liberazione dal vincolo obbligatorio. L'attività di ricerca è infatti espressione di un valore costituzionale di natura esistenziale che coinvolge la libertà di pensiero ed il diritto/dovere al lavoro. Queste situazioni esistenziali determinano, come effetti di secondo grado, la nascita di diritti di natura patrimoniale⁴⁸¹. Sussiste dunque per lo scienziato un vero e proprio diritto all'adempimento del contratto di ricerca.

Quanto detto si desume dagli artt. 2, 9, 33 e 35 Cost., nonché dagli artt. 2590 c.c. e 23-26 della legge sulle invenzioni industriali⁴⁸². Benché le norme speciali appena richiamate concernano il diritto del prestatore d'opera alla paternità del trovato, almeno per le cc.dd. invenzioni di servizio⁴⁸³, non può esservi diritto alla paternità del trovato se il ricercatore non ha diritto alla ricerca. La materia dell'adempimento come diritto del prestatore di lavoro è stata indagata con riguardo al rapporto di lavoro subordinato⁴⁸⁴, nel quale le tutele

successivi ed integrativi ad opera di una o di ambedue le parti. Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, in *Comm. Cod. civ.*, a cura di A. SCIALOJA- G. BRANCA, Bologna-Roma, 1980, p. 360.

⁴⁸¹ Il tema degli effetti riflessi è studiato con riguardo all'efficacia del contratto verso i terzi. Cfr. M. RIZZUTI, *Il contratto in danno di terzi*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1804; G. VARANESE, *Contratto con effetti protettivi per i terzi ed interessi discordanti*, in *Contratto e impr. - Europa*, 2010, p. 511; E. MOSCATI, *I rimedi contrattuali a favore dei terzi*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, p. 357; F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, seconda edizione, II, *Le obbligazioni ed i contratti*, 1, Padova, 2004, pp. 440 ss.; G.B. FERRI, *Saggi di diritto civile*, Rimini, 1984, pp. 273 ss.; S. MAIORCA, *Il contratto. Profili della disciplina generale*, Torino, 1981, pp. 47 ss.; M. PENNASILICO, *Profili della contrattazione per persona da nominare*, Napoli, 1995, pp. 137-144; C. DONISI, *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, Napoli, 1972, pp. 67 ss.; V. DONATO, *Sulla natura giuridica della stipulazione per sé e per persona da nominare. Con particolare riguardo ai modelli francese, tedesco ed italiano*, Napoli, 2000, *passim*. L'effetto patrimoniale conseguente all'esercizio della libertà di scienza non appartiene normalmente al nucleo degli effetti essenziali qualificanti il contratto di ricerca; ciò non esclude che in particolari materie, rette da una tutela primaria della Carta Costituzionale, anche l'effetto patrimoniale entri nel nucleo degli effetti essenziali qualificanti il contratto di ricerca. Si pensi ad esempio le invenzioni eseguite nell'ambito di un contratto di lavoro, ove il profilo retributivo assolve ad un interesse parimenti esistenziale come la libertà di scienza. Questa lettura degli effetti del contratto di ricerca vuole rimarcare la distinzione tra il profilo esistenziale (primario o secondario) e quello patrimoniale degli effetti del rapporto di ricerca, rilevando che non può essere la disciplina patrimoniale del rapporto a condizionarne le tutele di carattere e esistenziale.

⁴⁸² Nella prassi e nella teoria è invalsa l'idea che il prestatore d'opera inventore non sia titolare di diritti cc.dd. patrimoniali se non nei limiti dell'equo premio per le invenzioni cc.dd. aziendali. Sul punto cfr. V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, cit., Milano, 2000, pp. 183 ss.; M. NOVELLA BETTINI, *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, Milano, 1993, pp. 35 ss.; E. CILIBERTI – A. PINORI, *Brevetto e attività inventiva del lavoratore dipendente*, in *Rass. Dir. civ.*, 1969, I, pp. 9 ss.; P. VERCELLONE, *Le invenzioni dei dipendenti*, Milano, 1961, pp. 67 ss.; L. LOCATELLI, *Invenzioni del dipendente*, in *Contr. Impr.*, 1989, pp. 735 ss.

⁴⁸³ È la fattispecie prevista nel primo comma dell'art. 23 RD 26 giugno 1939 n. 1127, oltre che dall'art. 34 DPR 10 gennaio 1957, n. 3, per gli impiegati civili dello stato. Ivi si ha riguardo all'invenzione che costituisce l'oggetto del rapporto di lavoro per il quale è prevista una retribuzione esplicitamente rivolta a compensare l'attività inventiva. Cfr. C. GALLI, *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, I, pp. 19 ss.; Lodo arb., 29 giugno 1983, in *Riv. dir. ind.*, 1984, II, pp. 65 ss. Analoga ragione può individuarsi nelle cc.dd. invenzioni aziendali, ossia quelle occasionate dal rapporto di lavoro.

⁴⁸⁴ L'argomento è desunto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori che prevede l'obbligo di reintegra del lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo. Sul punto v. Cass. sez. lav., 25 ottobre 1997, n.

giuridiche contro i licenziamenti illegittimi confermano il diritto del lavoratore all'esecuzione della prestazione dedotta in contratto. Anche qui domina il profilo esistenziale del diritto-dovere al lavoro quale espressione del principio lavoristico⁴⁸⁵. Quest'ultimo è sotteso al contratto di ricerca, a prescindere dal fatto si versi in un rapporto di lavoro subordinato, autonomo, d'impresa, pubblico, privato, gratuito o oneroso⁴⁸⁶.

Il diritto all'adempimento del ricercatore non priva, ma rafforza il suo potere contrattuale. Si pensi ad esempio al diritto di risoluzione del contratto per sopravvenute gravi ragioni morali che coinvolgono la personalità del ricercatore⁴⁸⁷. Tali motivazioni possono riguardare tanto il convincimento etico-religioso o politico dello scienziato quanto i presupposti tecnico-scientifici del programma di ricerca. In questi casi gli elementi dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione non sono valutati sulle situazioni a contenuto patrimoniale del prestatore ma sulla sua dignità umana⁴⁸⁸.

10515, in *Giust. Civ.*, 1998, pp. 1387 ss. Per una diffusa indagine della giurisprudenza cfr. L.MENGHINI, *Indennità sostitutiva della reintegra e risarcimento del danno: le nuove argomentazioni della cassazione*, in *Mass. giur. lav.*, 2010, p. 309; M. VENDRAMIN, *Inottemperanza all'ordine di reintegra e danni risarcibili*, in *Riv. giur. lav.*, 2008, II, p.576; N. CRISCI, *Lo statuto dei lavoratori*, Roma, 1987, pp. 303 ss.

⁴⁸⁵ Sul punto Cfr. C.Cost., 6 aprile 1995, n. 108, in *Dir. Autore*, 1995, pp. 421 ss.

⁴⁸⁶ Cfr. G. AGHINA, *I contratti di ricerca*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, I, pp. 281 ss.; AA.VV., *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia*, Milano, 1987; V. DI CATALDO, *Il contratto di ricerca: note introduttive agli artt. 8/13 della l. 17 febbraio 1982, n. 46*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1983, pp. 330 ss.; E. PICOZZA, *Le procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca*, in *Corr. Giur.*, 1987, pp. 664 ss.; M.NOVELLA BETTINI, *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, cit., pp. 15.32.

⁴⁸⁷ La fattispecie va inquadrata nella disciplina dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, intesa non in senso oggettivo ma ampliata alla sfera delle convinzioni personali dell'autore che ne esprimono la dignità. Questo ampliamento dell'istituto è già presente nel diritto del lavoro ove, tra le cause estintive del rapporto, si annovera la perdita dei requisiti professionali essenziali del lavoratore che consentono al datore di recedere (licenziamento) per giustificato motivo oggettivo, piuttosto che risolvere il rapporto per inadempimento. Cfr. F.V. PONTE, *Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, scelta del lavoratore da licenziare e principi di correttezza e buona fede*, in *Argomenti dir. lav.*, 2011, p.1379; E. BAVASSO, *Impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa tra risoluzione automatica del contratto e licenziamento per giustificato motivo oggettivo*, in *Mass. giur. lav.*, 2011, p.62; S.P. EMILLANI, *Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento quale dovere di trasparenza*, in *Dir. relazioni ind.*, 2011, p.787; S. VARVA, *Sindacato giudiziale e motivo oggettivo*, in *Giornale dir. lav. relazioni ind.*, 2011, p.447; F. ROTONDI, *Licenziamento per giustificato motivo oggettivo*, in *Dir. e pratica lav.*, 2010, p.1653; M. PAPALEONI, *Rapporto tra licenziamento disciplinare e licenziamento per giustificato motivo oggettivo*, in *Giust. Civ.*, 1988, I, pp. 30 ss. Questione simile si pone con riguardo all'obbligo di fedeltà del lavoratore dipendente (art. 2105 c.c.) ed al potere di licenziamento disciplinare connesso alla violazione di tale obbligo. Sul punto cfr. in giurisprudenza Cass. sez. lav., 2 febbraio 1998, n. 1016, in *Mass. Foro. It.*, 1998.

⁴⁸⁸ In proposito il secondo comma dell'art. 2582 c.c. afferma esplicitamente che il diritto di ritirare l'opera dal commercio è personale e intrasmissibile.

1.6. La funzione normativa del contratto di ricerca

Il contratto di ricerca tecnica può avere una funzione normativa⁴⁸⁹. I negozi aventi ad oggetto prestazioni che richiedono l'applicazione di tecniche acquisite, rinviando, per valutare il comportamento del prestatore, all'equità⁴⁹⁰ ed alla regola d'arte⁴⁹¹. Mediante tali clausole l'ordinamento recepisce le norme tecniche appartenenti allo stato delle conoscenze proprie di un professionista operante in un dato settore⁴⁹².

Il concetto di stato della tecnica⁴⁹³ contribuisce a definire le regole dell'arte. Tuttavia mentre lo stato della tecnica si desume da una divulgazione del dato culturale anche soltanto astrattamente conoscibile, la regola d'arte richiede un grado di conoscenza concreta, la cui ignoranza è da ascrivere all'imperizia del tecnico. Poiché il sistema di pubblicità delle invenzioni non è agevolmente accessibile e diffuso⁴⁹⁴, le conoscenze del

⁴⁸⁹ Il tema del contratto normativo è da lungo tempo studiato con riguardo soprattutto ad alcuni settori, quali la contrattazione collettiva ed i regolamenti di condominio. Cfr. A. ANGIULI, *Contratto normativo a favore di terzo stipulato con una società pubblica*, in *Contratti*, 2011, p.869; F. D'ARCANGELO, *Il contratto normativo*, in *Obbligazioni e contratti*, 2008, p.62; P. SIRENA, *Contratto normativo*, in *Il diritto-Encicl. giur.*, Milano, 2007, vol. IV, p.287; G. GITTI, *Appunti sull'«accordo normativo»*, in *Riv. dir. privato*, 2002, p. 249; A. ORESTANO, *Accordo normativo e autonomia negoziale*, Padova, 2000; A. GENTILI, *Sull'interpretazione dei contratti normativi*, in *Contratto e impr.*, 1999, p.1162; S. MAIORCA, *Normativo (contratto)*, in *Digesto civ.*, Torino, 1995, vol. XII, p. 169; M. PERSIANI, *Autoregolamentazione dello sciopero ed efficacia del contratto collettivo*, in *Dir. lav.*, 1989, I, pp. 11 ss.; L. MENGONI, *Il contratto collettivo nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Diritto e valori*, Bologna, 1985, pp. 167 ss.; G. PROSPERETTI, *L'autonomia privata tra inderogabilità e flessibilità delle tutele*, in *Mass. Giur. lav.*, 1993, pp. 595 ss.; P. ICHINO, *Funzione ed efficacia del contratto collettivo nell'attuale sistema delle relazioni sindacali e nell'ordinamento statale*, in *Riv. giur. lav.*, 1975, I, pp. 457 ss.; M. LA TERZA, *Tendenze legislative attuali in tema di efficacia generale del contratto collettivo*, in *Dir. lav.*, 1989, I, pp.171 ss.; A. VALLEBONA, *Le alternative all'efficacia generale del contratto collettivo*, nota a C.Cost. 18 ottobre 1996, n. 344, in *Giur. cost.*, 1996, pp. 3833 ss.; F. RUSCELLO, *I regolamenti di condominio*, Milano, 1980, pp. 39 ss.; M. BASILE, *Condominio negli edifici*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, pp. 4 ss. L'argomento è stato affrontato anche da E. CRISCUOLO, *L'autodisciplina*, cit., pp. 48 ss. e 96 ss. L'uso del concetto a proposito del contratto di ricerca assume tuttavia un nuovo significato. Ivi la questione non afferisce soltanto alla qualificazione del contratto quale fonte di fatto o di norma; il contratto di ricerca è fonte di regole tecniche obiettive che rappresentano il contenuto diretto o per richiamo di norme giuridiche o dei comportamenti conformi al diritto.

⁴⁹⁰ Cfr. artt. 1226, 1374, 1450, 1468, 1733, 1748, 1755, 2109, 2110, 2118, 2263 c.c.; artt. 2 e 3 della l. 10 ottobre 1990, n. 287; art. 1 della l. 30 luglio 1998, n. 281 e s.m.i.; art. 1 della l. 31 luglio 1997, n. 249 e s.m.i.; art. 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52 e s.m.i. Per una ricostruzione teorica sull'equità cfr. S. RODOTÀ, *Quale equità?*, in *L'equità (Atti del Convegno del Centro Nazionale di Prevenzione di Difesa sociale, Lecce, 9-11 settembre 1973)*, Milano, 1975, pp. 47 ss.; V. FROSINI, *L'equità nella teoria generale del diritto*, *ibidem*, pp. 3 ss.; G. BROGGINI, *Aspetti storici e comparatistica*, *ibidem*, pp. 17 ss.

⁴⁹¹ V. artt. 1176 co. 2, 1660, 1662, 2224 c.c.

⁴⁹² Cfr. V. DI CATALDO, *I brevetti*, cit., pp. 106-107.

⁴⁹³ Cfr. art.16 RD 26 giugno 1939 n. 1127, nonché L. SORDELLI, *Il paradigma della persona esperta del ramo nella legge sulle invenzioni*, in *Studi in onore di R. Franceschelli*, Milano, 1983, pp. 191 ss.

⁴⁹⁴ Cfr. M. FRANZOSI, *Il Brevetto: quale tutela?*, Milano, 1996, pp. 8-16, ove nel presentare i dati di un'indagine statistica sullo scarso accesso delle imprese al sistema di protezione brevettuale, se ne indicano le cause nelle disfunzioni amministrative e giudiziarie e, tra le prime, nel difetto di diffusione delle informazioni brevettuali

professionista devono aggiornarsi attraverso strumenti di comunicazione abituali e facilmente ricevibili⁴⁹⁵. In tal modo, ai fini della valutazione del comportamento del prestatore d'opera tecnica, le prescrizioni della regola d'arte presentano normalmente un *deficit* culturale rispetto allo stato della tecnica. Questo *deficit* dipende dai ritardi nella formazione e nell'informazione tecnica⁴⁹⁶; esso riversa i suoi effetti sul funzionamento del mercato giacché il differente stato delle conoscenze tecniche incide sulla libertà di scambio⁴⁹⁷.

La diversità di norme tecniche di produzione di beni e servizi è fattore di restrizione quantitativa della libertà di scambio dei prodotti e dei servizi medesimi. È questa la ragione per la quale la Comunità Europea sin dal 1983 ha inteso regolamentare la produzione delle norme tecniche con la Direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, più volte modificata e successivamente codificata nella Dir. 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento e del Consiglio. Tale normativa attiene alla procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ed è entrata in vigore il 10 agosto 1998. La disciplina comunitaria è fondata sulla reciproca informazione tra gli Stati membri in merito a programmi di

oltre che nei tempi irragionevoli delle procedure. Si ricorda a tal proposito che gli artt. 41 e 62 co. 2 dell'Accordo TRIPs sanzionano i tempi irragionevoli o i ritardi ingiustificati per la concessione del diritto brevettuale.

⁴⁹⁵ La regola d'arte è propria del c.d. tecnico medio, ossia di quel soggetto che, dotato di una formazione culturale di livello universitario nel settore di pertinenza, ha le condizioni per desumere da un principio evidenti corollari, oltre che essere in possesso degli strumenti occorrenti per acquisire gli elementi cognitivi necessari: è l'acquisto della conoscenza specialistica sia in termini contenutistici che divulgativi. L'argomento è desunto a contrario dalla norma contenuta nell'art. 16 RD 26 giugno 1939 n. 1127.

⁴⁹⁶ Il problema accennato assume un aspetto rilevante anche con riguardo al ruolo dell'aggiornamento e alla riqualificazione professionale a cui deve assoggettarsi il tecnico medio per conservare lo stato delle proprie conoscenze, il cui processo di obsolescenza è sempre più celere.

⁴⁹⁷ In questo quadro si spiegano le norme sull'informazione del consumatore. Cfr. F. GRECO, *Il consumatore-risparmiatore e gli obblighi informativi «continuativi» tra fonte legale e fonte convenzionale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, p. 1357; T. FEBBRAJO, *L'informazione ingannevole nei contratti del consumatore*, Napoli, 2006; A. GENOVESE, *Diritto di recesso e regole d'informazione del consumatore*, in *Contratti*, 2004, p. 379; F. RICCI, *L'informazione del consumatore e l'inefficacia delle clausole occulte*, in *Temi romana*, 2000, p. 829; V. RIZZO, *Trasparenza e contratti del consumatore (La novella del codice civile)*, Napoli, 1997; l. 10 aprile 1991, n. 126 e smmi; d.lgs 25 gennaio 1992 n. 73 e smi; d.lgs 25 gennaio 1992, n. 74 e smi; l. 30 luglio 1998, n. 281 e smi; l. 18 giugno 1998, n. 192 e smi. Cfr. altresì F. PROSPERI, *Subfornitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela del contraente debole: i nuovi orizzonti della buona fede contrattuale*, in *Rass. Dir. civ.*, 1999, pp. 639 ss.; R. CASO, *Subfornitura industriale: analisi giuristica delle situazioni di disparità di potere contrattuale*, in *Riv. crit. Dir. priv.*, 1998, pp. 243 ss.; V. FRANCESCHELLI, *Subfornitura*, Milano, 1999, pp. 15 ss.; R. LECCESE, *Subfornitura (contratto di)*, in *Dig. IV, Disc. Priv. Sez. comm.*, XV, Torino, 1998, pp. 238 ss.; G. ALPA, *Subfornitura (contratti di)*, in *Nuov. Dig.*, Torino, 1987, pp. 596 ss.; G. NICOLINI, *Subfornitura ed attività produttive*, Milano, 1999, pp. 12 ss. La libertà di scambio e la concorrenza si realizzano anche attraverso un processo di culturalizzazione delle imprese per le quali sono previste forme di incentivo alla ricerca industriale ed allo sviluppo precompetitivo.

formazioni tecniche *in fieri*, in modo da consentire a ciascun Paese una partecipazione passiva o attiva al processo di normalizzazione⁴⁹⁸. Quest'attività partecipativa coinvolge anche la Commissione che, qualora lo ritenga necessario, può intervenire promuovendo un processo di normalizzazione centrale ed unificante⁴⁹⁹.

Si assiste ad un processo di acquisizione alle fonti del diritto delle norme tecniche. Ciò accade in particolare quando la legge, i regolamenti o i provvedimenti amministrativi richiamano l'applicazione obbligatoria di discipline tecniche ai fini della commercializzazione, dello stabilimento e della prestazione di servizi e prodotti⁵⁰⁰. Il richiamo, anche generico o implicito, può essere a codici professionali o di buona prassi, ad accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica sia parte contraente⁵⁰¹. Il contenuto delle regole tecniche può interessare la salute pubblica, la tutela dei consumatori o dell'ambiente, la salute delle persone o degli animali, la sicurezza o la preservazione dei vegetali, l'integrità del sistema finanziario o assicurativo, nonché la protezione dei minori. Tali norme possono assurgere al rango di disposizioni imperative, cioè di discipline che attualizzano un principio attraverso un controllo diretto ed immediato del comportamento dei privati⁵⁰².

La regola d'arte e la norma tecnica, attraverso il contratto di ricerca, possono divenire imperative. Il negozio di ricerca tecnica può contribuire alla definizione del processo di normalizzazione producendo le norme che compongono i codici o la prassi professionale di un dato settore della tecnica. Tale attività, finalizzata a normare alcuni comportamenti

⁴⁹⁸ V. art. 8, punto 1, della Dir. 98/34/CE.

⁴⁹⁹ V. artt. 8, punti 2 e 3, della Direttiva 98/34/CE.

⁵⁰⁰ La disciplina in commento è limitata per le sue finalità a preservare la libertà di circolazione dei servizi, la libertà degli scambi, la libertà di stabilimento dei relativi operatori. Tuttavia la portata della norma tecnica supera tale ambito e interessa le fonti di produzione normativa nel loro complesso. Benché i criteri dell'astrattezza e generalità siano sottoposti a critica, non può trascurarsi che con riguardo alle norme tecniche detti criteri, nonché quello dell'innovatività, siano tutti ben presenti e precettivi. Cfr. A. CERRI, *Le fonti del diritto. Problemi generali*, Trieste, 1990, pp. 15-21. Il problema che pone la norma tecnica, come l'autoregolamentazione dei privati, è il controllo di legalità costituzionale. Le clausole di apertura del sistema giuridico, come le regole d'arte ed il buon costume, consentono il ricongiungimento indiretto alla fonte primaria costituzionale e ne ammettono il controllo. D'altronde l'impugnabilità in Cassazione dei contratti collettivi per la soluzione di problemi interpretativi o di efficacia e l'ammissione del controllo costituzionale sui regolamenti aprono un varco nell'ordinamento, così da consentire la proposta interpretazione.

⁵⁰¹ V. art. 1, co. 7, Dir. 98/34/CE; art. 4, commi 2 e 3, d.lgs 17 marzo 1995, n. 115, sull'attuazione della Direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

⁵⁰² Similitudine di fenomeno si ha con i codici autoregolamentativi, considerati dalla giurisprudenza per valutare la diligenza del comportamento degli affiliati. A proposito dei codici deontologici contenenti norme integrative del criterio della diligenza professionale nell'esecuzione della prestazione cfr. Cass., 14 agosto 1997, n. 7618, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1998, 1, pp. 894-897; Trib. Pordenone, 18 marzo

dell'uomo, può assumere un'efficacia *ultra partes*⁵⁰³ se recepita dagli organismi nazionali (Ente Nazionale Italiano di Unificazione – UNI; Comitato elettrotecnico Italiano – CEI) o europei (Comitato Europeo di Normalizzazione elettrotecnica – CENELEC; Istituto Europeo norme e telecomunicazioni – ETDSI), ovvero se, ottenuta la concessione del brevetto, sia pubblicata sul bollettino dei brevetti edito dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi⁵⁰⁴. Il risultato della ricerca, una volta pubblicato, non soltanto appartiene allo stato della tecnica, ma può essere concretamente conoscibile ed integrare una delle regole dell'arte che condiziona il giudizio espresso dall'ordinamento sul comportamento tecnicamente corretto.

Il processo di normalizzazione conseguente al contratto di ricerca introduce nell'ordinamento giuridico, attraverso le clausole generali, vere e proprie norme che possono risultare imperative, giacché applicative di principi generali dell'ordinamento.

La norma tecnica, poiché applicazione di una legge scientifica, è giuridica, benché da sottoporre al giudizio di liceità e meritevolezza.

1.7. Opera dell'ingegno e capacità

L'opera creativa è espressione della personalità umana e dunque giuridicamente rilevante in virtù della sua valenza esistenziale. La distinzione tra il diritto morale e patrimoniale d'autore rimarca il legame con la soggettività e la capacità.

L'art. 108 della legge sui diritti d'autore fissa in sedici anni la capacità d'agire. Tale scelta legislativa si spiega ricorrendo alle similitudini con l'esercizio dei diritti derivanti dai

1992, in *Giur. mer.*, 1994, pp. 145 ss. Ivi si ha riguardo a norme che hanno un fondamento etico ed un altro tecnico-scientifico; ambedue concorrono a misurare la conformità del comportamento del prestatore.

⁵⁰³ La Dir. 98/34/CE, all'art. 1, distingue la norma dalla regola tecnica; la prima è approvata dall'organismo di formazione, è applicata di fatto, ma non dev'essere obbligatoriamente osservata; la seconda è anch'essa una specificazione tecnica la cui osservanza è obbligatoria *de jure* o *de facto*; ambedue sono messe a disposizione del pubblico. La distinzione non è rilevante ai fini del presente lavoro, giacché la prescrizione tecnica formalmente approvata e divulgata entra a far parte dell'ordinamento giuridico attraverso la clausola della regola d'arte, i principi di equità, proporzionalità, sicurezza, utilità sociale, di tutela della salute, dell'ambiente etc.

⁵⁰⁴ V. artt. 4, 38, 39 e 97 RD 26 giugno 1939 n. 1127.

rapporti di lavoro⁵⁰⁵, ovvero osservando che alla persona a cui si riconosce il genio creativo non può che riconoscersi anche la capacità di gestirlo⁵⁰⁶. Ci si chiede se detta capacità d'agire possa valere anche per l'esercizio di atti di straordinaria amministrazione direttamente collegati all'opera dell'ingegno. Si pensi ad esempio all'esercizio di un'attività d'impresa che utilizzi i diritti dell'autore o il conferimento degli stessi in un'impresa collettiva⁵⁰⁷.

La materia in questione è diretta espressione della personalità umana e del suo sviluppo e promozione: non sono dunque ammissibili scissioni tra capacità giuridica e d'agire. Il c.d. genio creativo dell'uomo è consustanziale alla persona umana, per cui essa ne è titolare e contestualmente ne esercita anche i diritti. I rapporti creativi o inventivi, in quanto primariamente esistenziali, sono nella titolarità e nell'esercizio dell'autore o dell'inventore, purché questi abbia la capacità di discernimento⁵⁰⁸. Il godimento del diritto di libertà di ricerca, in ogni manifestazione, è esclusivamente dipendente dalla sussistenza dell'attitudine intellettuale dell'uomo, misurata nelle differenti modalità esterne. Le situazioni esistenziali volte a regolamentare la titolarità, l'utilizzo economico, la distribuzione e conoscibilità del trovato sono dipendenti dalla sussistenza di una concreta qualità intellettuale, per mezzo della quale l'autore dell'opera apprezza e discrimina gli interessi ed il valore della propria persona. Diversamente, altri diritti patrimoniali, vale a dire i rapporti volti ad uno sfruttamento economico dell'idea creativa, richiedono

⁵⁰⁵ Secondo gli interpreti la norma indica la capacità d'agire dell'autore, in ciò seguendo le orme della capacità lavorativa di cui all'art. 2, co. 2, c.c. Sul punto cfr. G. BADIALI, *Sulla capacità d'agire dei minori in materia di stipulazione dei contratti di lavoro*, in B. CARPINO (a cura di), *Raccolta di scritti in memoria di Angelo Lener*, Napoli, 1989, pp. 1009 ss.; V.M. DE SANCTIS, *I soggetti del diritto d'autore*, cit., pp. 22 ss.

⁵⁰⁶ V. DE SANCTIS, *Contratto d'edizione e contratti di rappresentazione e di esecuzione*, Milano, 1984, pp. 51 ss.

⁵⁰⁷ P. GRECO – P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, cit., pp. 270 ss. In tali casi si richiede l'autorizzazione del Tribunale prevista per gli atti di straordinaria amministrazione.

⁵⁰⁸ La crisi della distinzione tra capacità giuridica e capacità d'agire si manifesta a pieno con riguardo alle situazioni giuridiche soggettive personali, la cui attitudine all'esercizio si presenta anche per i minori d'età. Tale distinzione, costruita sui presupposti e gli interessi del patrimonio, mal si attaglia alle situazioni della persona, per le quali occorre una valutazione casistica in grado di apprezzare la situazione globale del minore in relazione al singolo atto. Il discernimento va commisurato al grado di consapevolezza che si pretende da una persona adulta in ordine alla medesima decisione. Sono in discussione le qualità intellettive e volitive della persona, il grado di maturità del problema, le conoscenze acquisite per una corretta valutazione dei fatti. Sul piano tecnico, con riguardo alle situazioni personali, non può scindersi la titolarità dall'esercizio della situazione, ciò equivarrebbe a vanificarne gli effetti. La persona capace di creazioni intellettuali è altresì capace di tutelare i valori personali in essi sviluppati e comunicati. Sul punto cfr. P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., pp. 139 ss.; P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975, pp. 248 ss.; E. RUSSO (a cura di), *La protezione giuridica dell'insufficiente mentale*, Napoli, 1990, *passim*.

un'attitudine della persona alla gestione degli interessi che l'ordinamento tutela con la disciplina sulle privative. Tale capacità di apprezzamento, in quanto diretta espressione di una situazione esistenziale qualificante la dignità umana, dev'essere concretamente valutata. Essa non può dipendere da una previsione normativa che presume un'idoneità prisofisica in un'età della persona astrattamente definita⁵⁰⁹.

L'attività intellettuale dell'uomo è ad esso connaturata ed assiologicamente contemplata nell'ordinamento costituzionale; essa è tutelata in quanto tale, nonché nella sua identità e apprensibilità da parte di chiunque. L'interesse primariamente tutelato dall'ordinamento attraverso la privativa non è la riconducibilità all'autore dei vantaggi derivanti dall'opera, quanto il godimento e la fruibilità da parte di chiunque del miglioramento culturale acquisito alla conoscenza dell'uomo. Siffatta ricostruzione sposta la questione da una visione concepita in termini di proprietà intellettuale ad una prospettiva di esclusiva compatibile con la funzione distributiva. Essa è utile a consentire l'effettiva partecipazione dell'uomo all'organizzazione del Paese attraverso la rimozione degli ostacoli culturali che lo separano dalla conoscenza delle leggi di natura e delle sue applicazioni.

L'opera di rimozione degli impedimenti culturali è onere collettivo e determina il riconoscimento all'autore del legame tra sé e la sua idea, nonché la patrimonialità del relativo potere di disposizione⁵¹⁰. L'interesse culturale preminente e giuridicamente protetto è quello dell'umanità a conoscere idee nuove ed originali⁵¹¹. Non può pertanto condividersi

⁵⁰⁹ Come sottolinea E. CATERINI, *Il negozio giuridico di ricerca*, cit., p. 117, fissare in sedici anni la capacità d'agire dell'autore può avere un significato coerente con l'ordinamento costituzionale soltanto se essa è riferita alle situazioni giuridiche soggettive a contenuto patrimoniale. Con queste devono intendersi quegli effetti che tutelano interessi oggettivamente suscettibili di valutazione patrimoniale. Non sarebbero invece da ricomprendersi nella categoria gli effetti dipendenti dalla diffusione e pubblicazione delle opere intellettuali, benché a titolo oneroso, poiché trattasi di situazioni giuridiche che realizzano direttamente il valore della persona.

⁵¹⁰ Tuttavia l'eventuale patrimonialità del potere di disposizione connesso alle situazioni sulle opere dell'ingegno, non esclude né la gratuità del medesimo potere né la diretta strumentalità alla realizzazione di esigenze esistenziali della persona (art.130 RD 26 giugno 1939 n. 1127). In tale ultima posizione si colloca la protezione giuridica dell'opera intellettuale, la quale anche nei suoi risvolti patrimoniali realizza il valore della persona. Cfr. P. GRECO – P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, cit., pp. 286 ss; App. Roma, 10 giugno 1991, in *Dir. autore*, 1992, pp. 86 ss.; G. AULETTA – V. MENGONI, *Invenzioni industriali modelli di utilità e disegni ornamentali concorrenza*, in *Comm. Del cod. civ.*, A. SCIALOJA – G. BRANCA, Libro V, artt. 2584-2601, Bologna, 1977, pp. 108 ss.

⁵¹¹ V. art. 27 della *Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo*, proclamata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 10 dicembre 1948. Cfr. altresì C. ZANGHÌ, *Diritti dell'uomo (protezione internazionale dei)*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1989, pp. 2 ss.

la subordinazione della circolazione delle idee alla mera volontà dell'autore-inventore⁵¹², al quale l'ordinamento riconosce un compenso rapportato all'effetto circolatorio⁵¹³. Da quanto detto si deduce che la capacità che l'ordinamento richiede per il compimento degli atti giuridici conseguenti al trovato è quella di discernimento. Essa deve essere posseduta concretamente dal singolo autore per tutelare gli interessi morali e patrimoniali integranti gli effetti diretti dell'opera dell'ingegno.

Gli effetti diretti o di primo grado dell'opera possono a loro volta essere causa di effetti ulteriori o di secondo grado⁵¹⁴. Questo successivo livello di utilizzazione dell'idea innovativa richiede una capacità d'agire slegata dall'attitudine concreta del singolo autore a gestire la conoscibilità e la disponibilità di essa. Qui è infatti in discussione l'esercizio diretto o indiretto⁵¹⁵ del diritto d'impresa e non più il mero godimento derivante dall'esclusiva dell'inventiva⁵¹⁶: il primo richiede di trarre profitto dall'idea nuova e postula la capacità d'agire speciale dell'art. 108 l.d.a. ovvero la capacità d'agire generale; il secondo comporta la mera attuazione o pubblicazione dell'idea e quindi rende sufficiente il possesso della capacità di discernimento; il primo include l'attività nell'art. 41 cost., il secondo nell'esercizio del diritto di libertà alla ricerca. Una differente lettura dell'art. 108 LDA risulterebbe di dubbia legittimità costituzionale.

⁵¹² L'argomento è tratto dalla norma contenuta nell'art. 54 RD 26 giugno 1939 n. 1127, lì dove è disciplinata la licenza obbligatoria.

⁵¹³ Sul punto v. art. 54 bis RD 26 giugno 1939 n. 1127, ove prevede, quale controprestazione della licenza obbligatoria, un equo compenso.

⁵¹⁴ Lo scopo di profitto, unitamente all'attuazione dell'invenzione, sono espressamente indicati nell'art. 1 RD 26 giugno 1939 n. 1127 e presuppongono un'attività d'impresa. Questa si collega agli effetti primari i quali, pur potendo presentare dei profili patrimoniali (es. diritti patrimoniali d'autore), non necessariamente sono l'esito di un'attività di impresa, ma più semplicemente di un mero godimento derivante dalla titolarità delle situazioni giuridiche con oggetto l'idea inventiva.

⁵¹⁵ Quindi anche le forme partecipative in imprese, in quanto atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. V. artt. 320-374 e 375 cc.

⁵¹⁶ Sulla differenza tra mero godimento, gestione per il godimento e mera gestione cfr. E. CATERINI, *Il principio di legalità nei rapporti reali*, Napoli, 1998, pp. 150 ss; ID., *Dall'impresa agricola all'impresa agronomica. Per una rilettura dell'art. 2135 cc*, in *Rass. Dir. civ.*, 1998, pp. 754 ss.

1.8. La funzione dei diritti di privativa sul bene giuridico prodotto dal rapporto di ricerca

Il rapporto di ricerca produce un bene giuridico insensibile al regime di appartenenza privatistico. Il trovato del ricercatore ha un'irriducibile vocazione alla diffusione; esso contribuisce allo stato delle conoscenze dell'umanità per cui non possono esservi esclusiva o monopolio meritevoli di tutela. Vi è un onere di diffusione e utilizzazione con l'unico limite del "diritto di segregazione"⁵¹⁷ dell'opera, che, comunque, deve spiegarsi in ragione di tutela della personalità umana. Il diritto di non pubblicare deve essere meritevole secondo le esigenze fondamentali della persona. Diversamente le idee creative, inventive e le scoperte debbono liberamente circolare. È questo il portato dell'art. 33 cost., che non si limita all'attività di ricerca e di arte ma si estende al loro insegnamento, con il quale si realizzano la diffusione e circolazione delle idee. Non possono esservi arte e ricerca senza comunicazione e non può esservi comunicazione senza arte e ricerca. Interrompere questa simbiosi significa disattendere un principio costituzionale fondamentale.

I diritti di privativa, che si inseriscono nel nesso tra pensiero e comunicazione, hanno esclusivamente la funzione di riconoscere una controprestazione per il lavoro svolto dal ricercatore, anche nella modalità della prelazione nell'utilizzazione industriale e profittevole dell'idea⁵¹⁸. La funzione dei diritti di privativa è quella di stringere un nesso tra l'ideatore e l'attuatore senza però pregiudicare la realizzazione dell'iniziativa sul piano imprenditoriale, né impedirne la circolazione sotto il profilo delle conoscenze.

In questa direzione si colloca la licenza obbligatoria⁵¹⁹. Le ragioni di interesse generale, ovverosia la valutazione degli adeguati bisogni del Paese⁵²⁰, unitamente al decorso

⁵¹⁷ Cfr. E. CATERINI, *Il negozio giuridico di ricerca*, cit., p. 147.

⁵¹⁸ Arg. ex artt. 52, 53 e 54 ter RD 26 giugno 1939 n. 1127.

⁵¹⁹ Cfr. E. BRODI, *I rimedi civilistici azionabili in caso di illeciti antitrust coinvolgenti diritti di proprietà intellettuale*, in *I contratti nella concorrenza*, in E. GABRIELLI - A. CATRICALÀ (a cura di), Torino, 2011, pp. 937 ss.; P.A.E. FRASSI, *Innovazione derivata, brevetto dipendente e licenza obbligatoria*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, p. 212; M. GRANIERI, *Proprietà intellettuale, standard di fatto e obbligo di licenza*, in *Dir. ind.*, 2005, p. 500; R. PARDOLESI- M. GRANIERI, *Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, p. 323; D. SARTI, *Nuove norme sul procedimento di concessione di licenza obbligatoria di brevetto (DPR 18 aprile 1994, n. 360)*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1996, pp. 87 ss.; A. LEVI, *Rileveraging nel diritto antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, II, pp. 189 ss.; G. FLORIDIA, *Licenza obbligatoria e procedimento di concessione (DPR 18 aprile 1994, n. 360)*, in *Dir. ind.*, 1994, pp. 750 ss.; G. FLORIDIA, *Licenza obbligatoria sui modelli di utilità*, in *Corr. Giur.*, 1987, pp. 1100 ss. In giurisprudenza v. CGCE, 9 luglio 1985, n. 19/84, in *Rass. Avv. Stato*, 1985, I, pp. 748 ss; App. Roma, 12 marzo 1984, in *Giur. dir. ind.*, 1984, p. 350.

di un arco di tempo nell'inerzia dell'ideatore⁵²¹, consentono a chiunque l'utilizzazione dell'idea brevettuale, senza esclusiva (artt. 54 e 54 ter RD 26 giugno 1939 n. 1127) ed a condizione eque. I due requisiti per la licenza obbligatoria mettono in luce ulteriormente come lo scopo ultimo della disciplina della proprietà industriale sia la realizzazione dell'idea imprenditoriale. Una realizzazione da parte di chiunque, sebbene primariamente da parte dell'inventore, ed in maniera congrua ai bisogni ed agli interessi fondamentali. Ciò introduce un giudizio di valore che deve essere svolto inizialmente dall'Ufficio Brevetti e Marchi e che deve attualizzare i principi della Costituzione e quelli comunitari in materia di mercato e concorrenza. Ciò introduce, altresì, nella funzione del contratto di ricerca con scopi brevettuali, una fase ulteriore nella quale il trovato, sebbene realizzato nel prototipo, dovrà attuarsi. Questa circostanza pone in evidenza come il contratto di ricerca sia naturalmente collegabile⁵²² ad altri contratti.

2. Il rapporto di ricerca: profili giuridici ed economici

2.1. Problematiche giuridico-economiche dei contratti per il trasferimento di tecnologia

I contratti per il trasferimento di tecnologia sono strumenti negoziali finalizzati allo sfruttamento della proprietà intellettuale mediante la cessione o la condivisione di una posizione di esclusiva⁵²³. Tali accordi, in merito ai quali si è anche discusso di un diritto

⁵²⁰ I bisogni del Paese rappresentano un concetto generale che racchiude non soltanto le esigenze di corretto funzionamento del mercato, ma anche e soprattutto i valori insiti nello *status personae*, quale scopo fondante della carta costituzionale. In questa prospettiva può rispondere ai bisogni del Paese anche la non attuazione del trovato. (L.C. UBERTAZZI, *Invenzione e innovazione*, Milano, 1978, pp. 82 ss).

⁵²¹ La disposizione normativa che richiede un termine dilatorio di inattività prima di accedere alla licenza obbligatoria va coordinata con la fattispecie di impossibilità temporanea oggettiva della prestazione richiesta per attuare il brevetto (art. 54 bis RD 26 giugno 1939 n. 1127). Cfr. A.M. ASSANTI, *Le licenze obbligatorie*, Milano, 1978, pp. 41 ss.

⁵²² Sul tema del collegamento negoziale quale espressione del nuovo sistema di produzione fondato sulla verticalizzazione v. C. COLOMBO, *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, Padova, 1999.

⁵²³ In tal senso M. GRANIERI – G. COLANGELO – F. DE MICHELIS, *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia*, cit., p. 3. Nel diritto *antitrust* la cessione e la licenza possono qualificarsi, a seconda delle circostanze, come intese potenzialmente restrittive della concorrenza o, in via eccezionale, quali operazioni di concentrazione consistenti nell'acquisto del controllo su elementi del patrimonio di altra impresa. Inoltre i contratti che prevedono la cessione o la licenza di diritti di proprietà intellettuale possono essere attratti, in presenza dei necessari presupposti, nella disciplina dell'abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese sul mercato. In tale contesto compito dell'autorità *antitrust* è quello di considerare gli effetti attuali e

contrattuale d'autore⁵²⁴ o di un uso negoziale e indiretto della proprietà intellettuale⁵²⁵, rappresentano una specifica scelta del titolare: quella di preferire il valore di scambio al valore d'uso della risorsa intangibile⁵²⁶.

Pochi sono i riferimenti normativi in materia. Il Codice della proprietà industriale, ad esempio, stabilisce solo che i diritti patrimoniali nascenti dalle invenzioni, come il diritto ad ottenere un brevetto, sono alienabili e trasmissibili (art. 63, comma 1), ma non opera alcun riferimento a specifiche tipologie negoziali. Non forniscono maggiori indicazioni neanche le disposizioni relative alla trascrizione degli atti concernenti i diritti patrimoniali nascenti da invenzione (art. 138)⁵²⁷. Anche il codice civile non offre indicazioni sulle tipologie contrattuali utilizzabili per il trasferimento di tecnologia: l'art. 2584 c.c. riconosce a colui che ha ottenuto il brevetto il diritto di attuare l'invenzione o disporne conformemente alla legge, mentre l'art. 2589 ne sancisce in modo generico la trasferibilità.

In tale contesto è estremamente problematico individuare tipi contrattuali funzionali al trasferimento tecnologico. Nella pratica le forme negoziali maggiormente utilizzate a tal fine sono rappresentate dalla cessione e dalla licenza di tecnologia, a seconda che l'effetto desiderato sia il definitivo trasferimento della titolarità o la costituzione di un diritto temporaneo di godimento.

potenziali che tali accordi producono non solo su prezzi e quantità di mercato, ma anche sulla produzione e diffusione dell'innovazione tecnologica e culturale. La portata di ogni singolo contratto e la sua incidenza sulla concorrenza andranno valutate caso per caso. In tale contesto, come meglio si vedrà di seguito, il criterio della sostituibilità della tecnologia dovrà guidare la determinazione del mercato rilevante, sia esso quello dei prodotti che contengono privative, quello delle privative stesse oppure quello delle licenze relative alle privative. Discorso analogo vale per la posizione dominante, che dovrà anch'essa essere apprezzata senza automatismi. Occorrerà stabilire caso per caso se il titolare del diritto di proprietà intellettuale abbia la facoltà di praticare, per un periodo di tempo considerevole, in relazione al prodotto che incorpora la tecnologia o alla licenza della medesima, un prezzo significativamente superiore al costo marginale. Cfr. F. GHEZZI, *Contratti di trasferimento di diritti di proprietà intellettuale – Introduzione*, in E. GABRIELLI – A. CATRICALÀ, *I contratti nella concorrenza*, (a cura di), Torino, 2011, pp. 793 ss.

⁵²⁴ V.M. DE SANCTIS - M. FABIANI, *I contratti di Diritto d'Autore*, cit., pp. 11 ss.

⁵²⁵ M. GRANIERI – G. COLANGELO – F. DE MICHELIS, op. cit., p. 3.

⁵²⁶ P. SPADA, *La privativa per invenzione industriale*, in T. RAVÀ, *Diritto industriale*, vol. II, a cura di P. SPADA - M. FABIANI, Torino, 1988, p. 127.

⁵²⁷ La norma fa semplicemente riferimento agli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che hanno ad oggetto diritti di proprietà industriale, tra i quali vanno fatte rientrare le varie forme di licenza obbligatoria. In materia di marchi, invece, l'art. 23, comma 1, parla sia di trasferimento del marchio, da intendersi a titolo definitivo, sia di licenza.

I contratti per il trasferimento tecnologico non sono una novità assoluta⁵²⁸. Tuttavia, l'importanza crescente della tecnologia e l'avvento di nuove risorse intangibili⁵²⁹, rendono necessaria una rinnovata attenzione al fenomeno giuridico in commento⁵³⁰.

Nell'attuale sistema economico la competizione è spostata in un momento anteriore a quello della produzione ed è collocata nelle fasi di ricerca e sviluppo. In tale contesto si inserisce il trasferimento tecnologico, mediante il quale il sapere viene distribuito verso il mercato attraverso strumenti, la cui scelta può essere decisiva per decretare il successo dell'innovazione realizzata⁵³¹.

Il trasferimento tecnologico si caratterizza per l'efficienza allocativa e produttiva, per la possibilità di raggiungimento di mercati geograficamente lontani, per la valorizzazione del capitale intellettuale dell'impresa⁵³² e per il risparmio di costi in ricerca e sviluppo⁵³³. A livello descrittivo si è soliti distinguere a tra *in-licensing* e *out-licensing*, per differenziare le situazioni nelle quali il contratto serve per accedere alla tecnologia altrui o per far accedere terzi alla propria.

Nei settori caratterizzati da spiccata innovazione la titolarità di proprietà intellettuale e l'acquisto della medesima divengono strumenti da contrapporre in negoziazioni dirette all'ottenimento di licenze incrociate (*cross-licensing*) o di denaro⁵³⁴. Mentre l'impiego della

⁵²⁸ Cfr. M. INTROVIGNE, *Contratto di licenza*, in *Dig. comm.*, Torino, 2000, p. 215; A. TORRONI, *Il contratto di licenza di brevetto*, in *Vita not.*, 1998, suppl. al n. 1, CLXXII; S. SANDRI, *I trasferimenti e le licenze di tecnologia nei Gatt trips*, in *Dir. Ind.*, 1995, p. 16; M. RICOLFI, *I contratti internazionali di licenza tecnologica, profili di diritto della concorrenza, tributari, valutari*, Torino, 1982; G. BETTO, *Accordi di licenza e trasferimento di tecnologia*, in *Temì rom.*, 1980, p. 670.

⁵²⁹ R. PARDOLESI - M. GRANIERI, *Proprietà intellettuale e concorrenza: convergenza finalistica e liaisons dangereuses*, in *Foro it.*, 2003, V, p. 200.

⁵³⁰ Cfr. M.A. ROSSI, *Innovazione, conoscenza ed allocazione dei diritti di proprietà intellettuale nelle reti di imprese*, in *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali*, a cura di F. CAFAGGI, Bologna, 2004, p. 337, con riferimento ai trasferimenti di tecnologia che avvengono all'interno delle reti di imprese.

⁵³¹ La fase di sfruttamento dei risultati della ricerca è il naturale complemento delle attività intraprese a monte. Cfr. M. GRANIERI, *Gli accordi di cooperazione*, in A. FRIGNANI - R. PARDOLESI (a cura di), *La concorrenza*, Torino, 2006, pp. 75 ss. Ciò vale soprattutto ai fini della valutazione antitrust di quegli accordi di ricerca e sviluppo che contemplano un coordinamento successivo tra le parti anche per le fasi prossime al mercato (tipicamente, produzione e distribuzione dei prodotti). Sul punto si veda il Considerando 11 del Reg. (CE) n. 2659/2000.

⁵³² Cfr. M.J. REMINGTON, *Technology Transfer: Payoffs or Pitfalls, Remarks to the Licensing Executive Society, Salt Lake City*, 23 febbraio 2003.

⁵³³ Circa il risparmio dei costi che deriverebbero da una duplicazione degli investimenti in R&S cfr. S.M. BESEN - L.J. RASKIND, *An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property*, in 5 *JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES* 3, 6 (1991).

⁵³⁴ Una pratica conosciuta è quella del *patent flooding*, una strategia volta a "circondare" l'innovazione di un concorrente mediante l'acquisizione di brevetti in aree affini a quella del brevetto dell'impresa rivale, al fine di far scattare una serie di vincoli di dipendenza e, conseguentemente, di forzare il raggiungimento di un accordo di licenza reciproca (*cross-licensing*). Cfr. S.K. SANKARAN, *Patent Flooding in United States and Japan*, 40 *IDEA: The*

proprietà intellettuale per ottenere licenze è diffuso in molti settori, l'uso della conoscenza come leva puramente finanziaria è un fenomeno relativamente recente. In tale contesto rilevante è il ruolo delle *patent troll companies* (dette anche *trolls*), società la cui unica attività è rappresentata dall'accumulazione di diritti di proprietà intellettuale, al fine di vendere alle imprese operanti sul mercato *freedom of operation*, cioè il diritto di attuare una certa invenzione senza rischi di contraffazione⁵³⁵.

Sul piano economico le forme negoziali per il trasferimento di tecnologie sono manifestazioni di un coordinamento verticale tra soggetti posti su livelli diversi del mercato.. L'impresa che voglia sfruttare una tecnologia di cui dispone fronteggia l'alternativa del *make or buy*⁵³⁶. È infatti possibile procedere allo sviluppo della tecnologia internamente all'azienda (c.d. uso diretto della proprietà intellettuale), sostenendo i relativi costi⁵³⁷. In alternativa è possibile il trasferimento a terze parti della tecnologia, con i connessi poteri di esclusiva (cd. uso indiretto o negoziale). In tale ipotesi il coordinamento tra le parti è disciplinato a livello contrattuale⁵³⁸.

Nei casi di uso negoziale della proprietà intellettuale il soggetto che dispone della tecnologia e quello che la utilizza si collocano su mercati distinti, dal momento che

Journal of Law and Technology 393 (2000). L'autore fa riferimento al sistema giapponese dove, non esistendo un obbligo di citare la *prior art* nelle domande di brevetto, è più semplice accerchiare una certa tecnologia protetta. La paventata *tragedy of the anticommons*, intesa come ipertrofia della proprietà intellettuale idonea a determinare situazioni di blocco tra coloro che sono intenzionati allo sfruttamento, rischia di verificarsi anche in settori cruciali per la salute umana, con possibili rovesci per i soggetti meno capaci in termini finanziari, ma comunque bisognosi, di accedere alla tecnologia. Per facilitare l'accesso, sono state proposte particolari "stanze di compensazione" di proprietà intellettuale, anche ad opera di istituzioni filantropiche. Cfr. G. GRAFF - D. ZILBERMAN - A. BENNET - B. WRIGHT, *Towards an Intellectual Property Clearinghouse for Ag-Biotechnology*, in *IP Strategy Today*, 2001, 1, nonché G. GRAFF - D. ZILBERMAN, *An intellectual property clearinghouse for agricultural biotechnology*, in *Nature Biotechnology*, vol. 19, 2001, p. 1179.

⁵³⁵ Si tratta dell'evoluzione di un modello finanziario legato alla scoperta della proprietà intellettuale non solo come strumento di protezione dell'innovazione, ma anche come fonte di generazione di flussi monetari, come tale commerciabile separatamente rispetto alla tecnologia che ne forma oggetto. Per una indicazione più dettagliata degli usi strategici della proprietà intellettuale, cfr. M. CALDERINI - M. GRANIERI, *La gestione della proprietà industriale*, in A. GRANDI - M. SOBRERO (a cura di), *Innovazione tecnologica e gestione d'impresa*, II col., *La gestione strategica dell'innovazione*, Bologna, 2005, pp. 151 ss.

⁵³⁶ Cfr. O.E. WILLIAMSON, *Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations*, 22 *J.L. & ECON.* 233 (1979).

⁵³⁷ Si tratta di una prospettiva che fa leva sull'impostazione gerarchica, interna all'impresa, la quale a tal fine può avviare internamente lo sfruttamento o scegliere di acquisire il soggetto a valle (*forward integration*) incaricato della manifattura, ponendosi sul mercato del prodotto che è realizzato mediante la tecnologia.

⁵³⁸ Il trasferimento tecnologico che si attua mediante licenza rappresenta, insieme ad altri fenomeni di natura contrattuale, un sintomo del "decentramento qualitativo" dell'impresa in un contesto di evoluzione del sistema economico verso un'"economia della conoscenza", dove l'apporto conoscitivo ed intellettuale rappresenta un vero e proprio fattore della produzione, In tal senso L. CORAZZA, *"Contractual integration" e rapporti di lavoro*, Padova, 2004, p. 7.

l'innovazione, scambiata nel mercato tecnologico, si pone come *input* intermedio nel processo produttivo posto a valle⁵³⁹.

La selezione tra *make* o *buy* viene compiuta avendo riguardo al rapporto tra i costi di transazione ed i costi amministrativi interni di monitoraggio⁵⁴⁰. Rivestono rilievo anche fattori quali la fiscalità, il costo del lavoro, la facilità di penetrazione dei mercati, la disciplina antitrust, la naturale dispersione della conoscenza nei processi di scambio⁵⁴¹. Sicuramente la “disintegrazione dell'industria” favorisce la circolazione della conoscenza e la sua creazione sia attraverso il riuso che mediante processi di *spill-over*⁵⁴².

Dal punto di vista della strategia aziendale, la determinazione della scelta di stipulare un contratto di licenza dipende da una valutazione circa i vantaggi economici derivanti dai proventi e dalla perdita di ritorni. Quest'ultima è connessa al fatto che la concessione della licenza crea nuovi concorrenti per il licenziante⁵⁴³. Del resto anche nel caso in cui non si compia alcuna esternalizzazione, la mobilità dei dipendenti comporterebbe comunque la possibile fuoriuscita di informazioni a contenuto tecnologico⁵⁴⁴. Quanto maggiore è il rischio di dispersione della conoscenza tanto più strette dovrebbero essere le meglio del contratto. Tuttavia, la capacità delle parti di circoscrivere i rischi di dispersione della conoscenza è ridotta dai vincoli esterni al contratto, quali le norme antitrust.

⁵³⁹ Come si vedrà in seguito, questa distinzione tra mercato del prodotto e mercato della tecnologia è rilevante per la disciplina antitrust.

⁵⁴⁰ Infatti “*vertical integration will be the optimal mechanism so long as the cost of monitoring within the firm is less than the associated gain from internalizing the cost and benefits of the combined activities under integrated management*”. Cfr. C.J. GOETZ - R.E. SCOTT, *Principles of Relational Contracts*, 67 VA. L. REV. 1089, 1094 (1981).

⁵⁴¹ Secondo la autorevole ricostruzione di R.A. POSNER, *Antitrust in the New Economy*, The University of Chicago Law School, Law and Economics Working Paper No. 106 (2d series) [poi edito su 68 ANTITRUST L.J. 925 (2001)], la *natural dispersion* di conoscenza connessa con la realizzazione di prodotti ad alta tecnologia spiegherebbe la spinta all'integrazione verticale all'interno di alcuni mercati nella nuova economia.

⁵⁴² In proposito si è constatato che la disintegrazione dell'industria determinerebbe un incentivo alla produzione di proprietà intellettuale poiché la presenza di più attori a più livelli e la moltiplicazione degli investimenti in ricerca e sviluppo di ciascuno implicherebbe un ricorso alla protezione proprietaria per tutelare gli investimenti e preservare una quota di mercato. Sul punto cfr. *A Market for Ideas*, in *The Economist*, 20 ottobre 2005. La comparsa di più soggetti al medesimo livello del mercato, se in linea di principio rappresenta un sintomo di maggiore concorrenzialità, d'altra parte presuppone, per lo meno con riferimento ad alcuni mercati, che siano risolti problemi di compatibilità e interoperabilità attraverso la definizione degli standard. Cfr. M. CALDERINI - A. GIANNACCARI - M. GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Bologna, 2005.

⁵⁴³ Cfr. A. ARORA - A. FOSFURI - A. GAMBARDELLA, *Market for Techonology and Their Implications for Corporate Strategy*, 10 INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE 419-451 (2001), nonché A.FOSFURI, *The licensing dilemma: understanding the determinants of the rate of thechnology licensing*, 27 STRAT. MGMT. J. 1141-1158 (2006).

⁵⁴⁴ In questo senso, R.J. GILSON, *The Legal Infrastructure of High Technology Industrail Districts: Silicon Valley, Route 128, and Covenants not to Compete*, 74 N.Y.U.L. REV. 575, 591 (1999).

Quando la scelta ricade sull'alternativa di mercato, il contratto riveste la duplice funzione di strumento che consente il trasferimento di tecnologia e di fattore di organizzazione e coordinamento⁵⁴⁵.

La prospettiva contrattuale di lungo termine, in quanto legata al ciclo di sfruttamento della tecnologia, presuppone un certo grado di collaborazione tra le parti coinvolte. Infatti le sorti del soggetto a monte (titolare disponente) sono legate agli sforzi di sviluppo, ingegnerizzazione, distributivi e commerciali di quello a valle. Viceversa, la possibilità di permanenza sul mercato del licenziatario della tecnologia dipende dalla continuata disponibilità della stessa. La necessaria cooperazione non consente tuttavia di ritenere che la prospettiva sinallagmatica venga rimpiazzata da una associativa⁵⁴⁶, né di escludere possibili conflittualità tra le parti. Queste ultime continuano rimangono distinti centri di imputazione, come tali rispondenti a stimoli del mercato non necessariamente omogenei.

2.2. Forme di trasferimento

Si considera trasferimento “verticale” quello che intercorre tra soggetti posti a livelli differenti del mercato⁵⁴⁷. Per trasferimento orizzontale si intendere, invece, il passaggio delle conoscenze da uno stato ad un altro, mediante complesse forme di collaborazione ed in un contesto sovranazionale⁵⁴⁸.

⁵⁴⁵ In questa prospettiva i contratti mediante i quali si attua il trasferimento di tecnologie possono essere intesi come “contratti di organizzazione”. Cfr. G. SANTINI, *Commercio e servizi, Due saggi di economia del diritto*, cit., 484 ss.

⁵⁴⁶ La prospettiva dell'integrazione verticale da contratto ha fatto spesso parlare di causa associativa anche con riguardo ad altro fenomeno di natura verticale, come la distribuzione commerciale. La soluzione è negata, proprio con riferimento ai contratti di distribuzione, da R. PARDOLESI, *I contratti di distribuzione*, Napoli, 1979, p. 285. Per i contratti di licenza, è stata esclusa la trasformazione in contratti di tipo associativo anche quando il corrispettivo sia proporzionato ai ricavi del licenziatario, ovvero quando sia previsto l'espletamento di una collaborazione del licenziante inventore nella fase di fabbricazione dell'invenzione; cfr. Cass. 11 giugno 1980, in 3714, in *Giur, it*, 1981, I, 1, 906.

⁵⁴⁷ E. MAMSFIELD, *International Technology Transfer: Forms Resource Requirements, and Policies*, in 65 AMERICAN ECONOMIC REVIEW 372 (1975).

⁵⁴⁸ Le implicazioni micro e macro-economiche dei due fenomeni nei rapporti Nord-Sud vengono affrontate in B.CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato. Licenza e cessione di privative industriali e know-how*, Padova, 2002, 2 ss.

La tecnologia è, dal punto di vista economico, informazione, pertanto non è concettualmente trasferibile al pari di un oggetto fisico⁵⁴⁹. Il termine “trasferimento” è dunque alquanto approssimativo. Esso implica, nel suo significato etimologico, la definitività degli effetti dell’atto di disposizione e l’esclusività del godimento in capo al destinatario dell’attribuzione. Tali caratteristiche sono tuttavia estranee all’informazione, laddove non si giunge mai ad una completa privazione da parte del disponente, se non in termini di obbligazione negativa all’utilizzo della tecnologia. Così come la proprietà intellettuale si caratterizza, rispetto a quella tradizionale, per alcune peculiari modalità di godimento del bene immateriale⁵⁵⁰, allo stesso modo il significato di ogni operazione di trasferimento tecnologico va riletto alla luce delle peculiarità dell’oggetto. La licenza, infatti, consente il trasferimento di tecnologie soltanto nel senso di trasmissione del potere di esclusione e di rimozione, a carico del licenziatario, di un divieto di utilizzo. La presenza dell’autorizzazione esclude la contraffazione, ma non implica anche il diritto di utilizzare il trovato *erga omnes*, dal momento che potrebbero esistere poteri di terzi idonei ad interferire sulla tecnologia (ad esempio brevetto dominante rispetto a un brevetto dipendente).

La tecnologia è in grado di circolare secondo forme differenti⁵⁵¹, di cui non è agevole elaborare una tassonomia.

⁵⁴⁹ Una definizione di tecnologia è contenuta nelle Linee direttrici sull’applicazione dell’art. 81 del Trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia, laddove si parla di fattore di produzione integrato nel prodotto o nel processo di produzione (§20), mettendo chiaramente in luce la duplice natura della tecnologia, come prodotto e come *input* di processo produttivo. Cfr. sul punto J. DELONG, *In difesa della proprietà intellettuale*, in J.V. DELONG - R.A. EPSTEIN - H. LEPAGE - T. PALMER, *La proprietà (intellettuale) è un furto?*, Catania-Bergamo, 2005, p. 36. Altra tesi intende per tecnologia l’insieme dei saperi scientifici e tecnici applicabili a processi di trasformazione fisica, spaziale e temporale dei materiali, delle informazioni e quindi dell’interazione tra l’uomo e la natura. Per estensione, la tecnologia può denotare anche i mezzi materiali (macchine, impianti) e immateriali (organizzazione, *routine*, *software*) che incorporano, conservano, trasferiscono e riproducono questi saperi. Cfr. G. COSTA-P. GUBITTA, *Organizzazione aziendale. Mercati gerarchie convenzioni*, Milano, 2004, p. 8.

⁵⁵⁰ Per la tesi della non assimilazione cfr. tra gli altri, R. PARDOLESI – M. GRANIERI, *Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., p. 197, nonché A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, terza edizione, Milano, 2000, p. 311.

⁵⁵¹ In questo senso, anche con riferimento alle ambiguità tecnologiche, cfr. F. CAPORALE, *Il trasferimento di tecnologia: brevi commenti ad un contratto*, in *Dir. Comm. Internaz.*, 1993, p. 89. La dottrina giuridica non ha ancora elaborato una tassonomia dei modi di trasferimento delle proprietà sull’informazione. La scienza economica, tuttavia, dispone di sofisticati strumenti ai fini della distinzione tra conoscenza ed informazione, dovendosi intendere con il primo termine quella parte del sapere umano che non è codificato (si parla di conoscenza tacita) e che non viene trasferito se non per interazione e contiguità tra chi la possiede e il mondo circostante. Lo studio della conoscenza tacita è dovuto ad alcuni contributi quali quelli di M. POLANYI, *The Tacit Dimension*, New York, 1996; M.E. GORMAN, *Types of Knowledge and Their Roles in Technology Transfer*, in 27 JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER 219-231 (2002).

Le conoscenze non codificate e non codificabili circolano attraverso modi involontari, mediante l'osmosi derivante dall'interazione tra detentore e utilizzatore. La conoscenza codificata, protetta dai diritti di proprietà intellettuale, circola in modi volontari e coattivi.

La circolazione volontaria di tecnologia è quella che si attua per mezzo del consenso del trasferente e può dirsi, pertanto, negoziale⁵⁵². I trasferimenti volontari possono essere distinti a seconda che il contratto abbia ad oggetto principale la tecnologia, ovvero che il trasferimento di essa sia il presupposto o la conseguenza di altre attività che costituiscono l'oggetto principale del contratto. Nella prima tipologia di fattispecie possono farsi rientrare le cessioni di tecnologia, le licenze e i *material transfert agreement*; nella seconda categoria si annoverano, invece, il franchising, la subfornitura industriale e i contratti per la realizzazione di impianti "chiavi in mano"⁵⁵³.

Come si avrà modo di accertare nel prosieguo, anche operazioni apparentemente più complesse sono riconducibili allo schema generale della licenza. Quest'ultima implica, come contenuto minimale, un momento concessorio che è la fonte principale di soddisfazione dell'interesse dell'avente causa e di accesso alla tecnologia.

La circolazione involontaria della tecnologia avviene per effetto di fenomeni, giuridicamente rilevanti, la cui causa principale non è rappresentata dall'attribuzione della tecnologia stessa, ma da disparate finalità economiche e giuridiche. A titolo esemplificativo rappresentano forme di circolazione involontaria le vicende relative al cambiamento del

⁵⁵² La presenza di diritti di proprietà industriale, come forma codificata di tecnologia, facilita il trasferimento; cfr. M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e circolazione delle informazioni brevettuali*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti – Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2004, Tomo I, p. 193.

⁵⁵³ Fattispecie piuttosto controversa è quella dei cd. *Service level agreements* (SLA), vale a dire gli accordi mediante i quali un fornitore di servizi informatici (tipicamente, *internet service provider*, ISP) si impegna ad assicurare uno specifico livello di affidamento e qualità del servizio in favore di soggetti che utilizzano servizi di connettività e *server*. L'accordo disciplina, tra le altre cose, i modi ed i tempi di fruibilità del servizio, la disponibilità di personale di supporto e i tempi di risposta. Si tratta di obbligazioni il cui soddisfacimento presuppone talora quel contatto con il personale tecnico del *provider* che finisce per addestrare il personale (non necessariamente tecnico) del soggetto avente diritto alla prestazione, con inevitabile trasferimento di *know how*. I SLA sono interessanti dal punto di vista civilistico in ragione del particolare regime di responsabilità che incombe sul *provider*, tenuto ad una prestazione di massima diligenza e, per questa ragione, spesso gravato di penali che si incassano come crediti del soggetto assistito sull'entità periodica del corrispettivo. Sulla fattispecie in parola cfr. H.T. DABIS JR., P.K. FITZGERALD, *Deconstructing Services Level Agreements*, in *New York Journal*, 2000.

posto di lavoro⁵⁵⁴, il distacco temporaneo del lavoratore⁵⁵⁵, la cessione del ramo d'azienda, le *joint-venture* (societarie e contrattuali) e le alleanze strategiche⁵⁵⁶, le acquisizioni societarie⁵⁵⁷.

Infine costituiscono forme coattive di trasferimento di tecnologia tutte quelle attuate non per manifestazione del consenso del titolare, bensì per volontà della legge o per provvedimento dell'autorità⁵⁵⁸. Tra queste rientrano quelle imposte in forza delle norme antitrust sull'abuso di posizione dominante, quelle dettate da esigenze di regolazione di particolari mercati, quelle realizzate nei casi di espropriazione forzata e per pubblica utilità del brevetto⁵⁵⁹.

Le operazioni di trasferimento tecnologico non sono necessariamente bilaterali, stante la frequente dislocazione delle varie componenti tecnologiche presso diversi soggetti⁵⁶⁰. In tale contesto prendono corpo forme consortili finalizzate all'accentramento di diritti di proprietà intellettuale⁵⁶¹. Intercorrono numerosi rapporti bilaterali tra il consorzio – che normalmente è titolare o licenziatario delle tecnologie standard – e tutti coloro che, per finalità produttive, abbiano necessità di accedere alla tecnologia protetta⁵⁶². Se si guarda ai rapporti di ricerca e sviluppo, gli scambi di tecnologia avvengono tra i partecipanti alle partnership di ricerca⁵⁶³. Fonti nazionali e comunitarie impongono talora la costituzione di consorzi di scopo perché siano regolati internamente, tra i partecipanti, i

⁵⁵⁴ Si veda in proposito Trib. Torino, 8 giugno 1987, in *Giur. Dir. Ind.*, 1987, p. 596, che ha ritenuto lecito l'utilizzo da parte di un soggetto della pregressa esperienza in tema di conoscenza del mercato, dei fornitori, della clientela e delle tipologie di prodotti, maturata in esperienze passate alle dipendenze di altre imprese.

⁵⁵⁵ Si pensi ad esempio alle fattispecie di mobilità introdotte dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in particolare all'art. 14, dove si fa riferimento a varie ipotesi di distacco temporaneo dei lavoratori nel settore della ricerca, anche all'interno di attività per il trasferimento tecnologico (art.14, comma 2).

⁵⁵⁶ Cfr. J.M. MANNES, *Strategic Alliances & Converging Industries. The Government's Perspective on Corporate Combinations*, Washington D.C., 13 aprile 1999.

⁵⁵⁷ S. CROSIO- C. GREGORI, *Acquisizione di società ad elevato contenuto tecnologico: clausole di earn-out e dichiarazioni e garanzie del venditore*, in *Contratto e impr.*, 2000, p. 1109.

⁵⁵⁸ Cfr. E. BRODI, *I rimedi civilistici azionabili in caso di illeciti antitrust coinvolgenti diritti di proprietà intellettuale*, cit., p. 957.

⁵⁵⁹ Rispettivamente, artt. 137 e 141 del Codice della proprietà industriale.

⁵⁶⁰ Talora, alla natura bilaterale o multilaterale delle operazioni, si riconnettono effetti giuridici diversificati. È il caso del trattamento antitrust ai sensi del Reg. 772/2004, che dichiara applicabile l'esenzione di blocco soltanto ad accordi bilaterali, che soddisfino i requisiti nello stesso previsti.

⁵⁶¹ Sul punto cfr. G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica*, Milano, 2008.

⁵⁶² Cfr. A. GIANNACCARI, *Dimensione internazionale, approccio comunitario e disciplina antitrust nei consorzi volontari di standardizzazione*, cit., pp.75 ss.

⁵⁶³ Cfr. M. GRANIERI, *Gli accordi di cooperazione*, cit., 75 ss.

vari aspetti delle programmate attività di ricerca, tra i quali anche il regime di godimento della proprietà intellettuale progressa e attesa⁵⁶⁴.

Anche in presenza di operazioni bilaterali non c'è necessaria corrispondenza tra il numero delle licenze che un licenziante conclude e il numero dei licenziatari. È frequente, infatti, che una società capogruppo, volendo assicurare alle società controllate un accesso ad una determinata tecnologia, stipuli un accordo di licenza ed indichi come licenziatarie tutte le società del gruppo. In tal caso, si può parlare di stipulazione in favore di terzo o di contratto concluso dalla capogruppo come società mandataria, anche nel proprio interesse. Le ragioni della pratica descritta vanno rintracciate nella necessità di evitare rallentamenti e contenzioso doganale⁵⁶⁵. Infatti, non sempre le società controllate o collegate hanno un nome o un marchio facilmente ricollegabili alla società capogruppo (licenziataria), così che, nel caso in cui il soggetto titolare del diritto disponga controlli in dogana, la richiesta di un eventuale fermo potrebbe colpire indistintamente anche quei beni che sono stati prodotti e importati in base a licenza. Per rendere più facile il riconoscimento della merce coperta da licenza, si preferisce allora designare come licenziatarie tutte le società del gruppo, che figureranno nella lista degli esportatori che il licenziante detiene e verso i quali le azioni di contraffazione o i sequestri in dogana non devono essere iniziati.

2.2.1. Forme ibride di trasferimento tecnologico

Il *franchising* è il contratto fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, *know-how*,

⁵⁶⁴ È il caso dei *consortium agreements* richiesti dalle fonti comunitarie, all'interno dei programmi quadro della ricerca. Per la disciplina attuale, si veda Regolamento CE 1906/2006 del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università nelle azioni previste dal Settimo Programma Quadro e per la disseminazione dei risultati della ricerca (2007/2010), in G.U.U.E. del 30 dicembre 2006 L291/1.

⁵⁶⁵ La materia in Europa è oggi disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1383/2003 del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospette di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti delle merci che violano tali diritti (in G.U.C.E. 196/7 del 2 agosto 2003).

brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale. L'affiliato viene inserito in un sistema costituito da una pluralità di aderenti distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi⁵⁶⁶.

Nel *franchising* lo schema fondamentale di trasferimento è quello concessorio, che rimanda indirettamente alla licenza. Se si intende come tecnologia soltanto quella che è rifluita nei diritti di proprietà intellettuale o in *know-how* codificato, il *franchising* presupporrà un trasferimento volontario⁵⁶⁷. Se, invece, si ritiene che la tecnologia non sia tutta necessariamente codificata, potrà allora concludersi che l'operazione di *franchising* comporti anche una parte di circolazione involontaria della tecnologia. Ciò in virtù del fatto che l'affiliante svolge attività di assistenza o consulenza tecnica in favore dell'affiliato, all'interno di un sistema di apprendimento delle tecniche complessive necessarie alla commercializzazione di beni o servizi.

Anche la subfornitura industriale implica un trasferimento di conoscenza da e verso il committente. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna ad effettuare, per conto di un'impresa committente, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente⁵⁶⁸.

⁵⁶⁶ Art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 2004, n. 129. Sulle novità introdotte dalla legge cfr. A.CONCAS, *Il contratto di franchising: origini, caratteri e disciplina giuridica*, in <http://www.diritto.it/docs/33453>, 2012; A. FRIGNANI, *Il contratto di franchising - Orientamenti giurisprudenziali prima e dopo la l. 129 del 2004*, Milano, 2012; A.M. MAZZARO, *Il franchising: rapporto di affiliazione commerciale, obblighi del franchisor e tutela dell'affiliato*, in *Il Civilista*, 2012, p. 7; V.FARINA, *Il franchising e la rete contrattuale: profili economici e giuridici - Spunti per un'indagine sul campo*, in *Riv. dir. impresa*, 2011, p. 101; A. FICI, *La qualificazione del contratto di franchising*, in *Riv. dir. privato*, 2009, p. 75; A.M. TONI, *Franchising*, in *Il diritto-Encicl. giur.*, Milano, 2007, p. 547; A. NERI, *Il contratto di franchising tra diritto dei contratti e diritto della concorrenza*, in *Dir. e giur.*, 2007, p. 236; G. COLANGELO, *Franchising: la legge quadro - Finalmente?*, in *Foro it.*, 2004, V, p. 41. Sui rapporti tra *franchising* e contratti per il trasferimento di tecnologia cfr. M.L. MONTAGNANI, *I contratti di trasferimento di diritti di proprietà intellettuale e la disciplina delle intese*, in *I contratti nella concorrenza*, in E. GABRIELLI – A. CATRICALÀ (a cura di), Torino, 2011, p. 802.

⁵⁶⁷ Potrebbe creare problemi di tutela delle informazioni in regime di segreto l'obbligo precontrattuale previsto dalla legge a carico dell'affiliante di fornire al potenziale affiliato alcuni dati. Cfr. art. 4 l. 129/2004.

⁵⁶⁸ Art.1 della legge 19 giugno 1998, n. 192, Disciplina della subfornitura nelle attività produttive. Cfr. L. RENNA, *Subfornitura [aggiornamento-2012]*, in *Digesto civ.*, Torino, p. 1015; F. DI BON PELLICCIOLLI, *Diritti di proprietà industriale e contratti di subfornitura: rilevanza civile e fiscale*, in *Fiscalità & commercio internaz.*, 2011, p. 49; A.R. ADIUTORI, *Interessi protetti nella subfornitura*, Milano, 2010; G. COLANGELO, *Subfornitura, dipendenza economica ed obbligo di contrarre*, in *Danno e resp.*, 2009, p. 997; E. RUSSO, *Imprenditore debole, imprenditore-persona, abuso di dipendenza economica, «terzo contratto»*, in *Contratto e impr.*, 2009, p. 120; F. LAZZARELLI, *Dipendenza*

Tale definizione lascia intendere che il committente sia titolare delle conoscenze che mette a disposizione del produttore a valle perché questo realizzi la produzione in subfornitura⁵⁶⁹. Il trasferimento tecnologico è qui strumentale alla fornitura di una prestazione dedicata al ciclo produttivo del soggetto a monte e si realizza secondo diverse modalità. Tra queste, può esservi una licenza, idonea ad estendersi anche ai marchi ed agli altri segni distintivi utilizzati dal subfornitore⁵⁷⁰. Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti ed alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi⁵⁷¹. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.

Per un accreditato orientamento l'asimmetria tra committente e subfornitore, in termini di debolezza tecnologica del soggetto a valle, sarebbe la ragione giustificatrice di un intervento normativo fondato sul presupposto della meritevolezza di protezione del subfornitore⁵⁷². Si tratta di aspetti ancora dibattuti, soprattutto se si considera la subfornitura nel quadro di una tendenza normativa diretta ad isolare rapporti imprenditoriali sbilanciati a favore di una delle parti⁵⁷³.

Esiste una casistica concreta estremamente diversificata nei rapporti di subfornitura e non è infrequente che il produttore di fase sia tecnologicamente più evoluto del committente; così come è nella dinamica dei rapporti che il subfornitore, attraverso un processo di ripetizione della prestazione (*learning-by-doing*), finisca con l'acquisire progressivamente conoscenze tecnologiche relative alle componenti realizzate. Dunque, non è escluso che il flusso tecnologico possa essere anche invertito e che sia il subfornitore il soggetto in grado di generare e veicolare conoscenza a monte. Siffatta eventualità giustifica la preoccupazione che il subfornitore sia soggetto ad un percorso di progressivo

tecnologica e dipendenza economica: una «ragionevole» interpretazione della legge sulla subfornitura, in *Annali facoltà economia Benevento*, 2006, p. 123.

⁵⁶⁹ Ciò anche qualora il subfornitore disponga di competenze per realizzare la prestazione: cfr., Trib. L'Aquila, 13 dicembre 2002, in *Foro it.*, 2003, I, p. 1275.

⁵⁷⁰ Cfr. F. GALGANO, *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, <merchandising>*, in *Contratto e impr.*, 1987, p. 173.

⁵⁷¹ Cfr. L. PRATI, *La disciplina della fornitura, la proprietà intellettuale ed il know-how del committente*, in *Dir. Ind.*, 1999, p. 19.

⁵⁷² Cfr. Trib. Taranto 13 ottobre 1999, in *Foro it.*, 2000, I, p. 624, con nota di A. PALMIERI, *La minorità tecnologica quale presupposto essenziale per l'applicazione degli strumenti di protezione previsti dalla legge sulla subfornitura*, e M. GRANIERI, *Qualche ulteriore considerazione sulla dipendenza progettuale-tecnologica del subfornitore (industriale)*.

⁵⁷³ Cfr. G. COLANGELO, *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un'analisi economica e comparata*, Torino, 2004.

indebolimento o di mancato rafforzamento tecnologico se non è salvaguardata la possibilità che il trasferimento avvenga, quantomeno, dietro corrispettivo. Non a caso l'art. 6 della legge 192/1998 commina la nullità per il patto con cui il subfornitore dispone, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale⁵⁷⁴. È ragionevole ritenere che le forme di disposizione possano essere varie, ma che l'effetto di impoverimento sia riconnesso alla cessione, ovvero alla licenza esclusiva, ovvero ancora alla previsione contrattuale che impone al subfornitore di riportare eventuali invenzioni al committente, che procede a proprio nome all'eventuale protezione, maturando diritti di proprietà intellettuale direttamente in capo a sé⁵⁷⁵.

2.3. Oggetto del contratto di trasferimento tecnologico

Gli strumenti negoziali di cui si discorre hanno ad oggetto il trasferimento di tecnologia. Di quest'ultima il legislatore non fornisce un'esplicita definizione, mentre opera riferimenti alla protezione delle creazioni intellettuali a contenuto tecnologico, la cui forma principale è rappresentata dal brevetto⁵⁷⁶.

Se è vero che la circolazione del brevetto è assimilata a quella dei beni mobili registrati⁵⁷⁷, è vero altresì, come già sottolineato, che la proprietà intellettuale non è un bene in senso tradizionale, in quanto relativa ad oggetti privi di estensione fisica. Essa soggiace pertanto ad ulteriori limiti intrinseci che si riflettono sull'architettura contrattuale dei negozi di disposizione⁵⁷⁸. In particolare occorre prestare attenzione ai confini posti al trasferimento di tecnologie, vale a dire allo spazio, al tempo e alle facoltà tipiche assicurate dal diritto⁵⁷⁹.

⁵⁷⁴ Per una trattazione incentrata sul requisito di adeguatezza del corrispettivo previsto per la cessione cfr. P.M. PUTTI, *sub Art. 6*, in G. ALPA - A. CLARIZIA (a cura di), *La subfornitura*, Milano, 1999, pp. 202 ss.

⁵⁷⁵ Cfr. F. BORTOLOTTI, *I contratti di subfornitura*, cit., pp. 134 ss.

⁵⁷⁶ Il Reg. 772/2004, nel definire i diritti di proprietà intellettuale tipici di operazioni di trasferimento tecnologico, fa riferimento a brevetti, *know-how* e diritti d'autore sul *software*.

⁵⁷⁷ Cfr. G. FLORIDIA, *Il Codice: perplessità e scadenze*, in *Dir. Ind.*, 2005, p.14.

⁵⁷⁸ P. SPADA, *La circolazione della privativa*, in T. RAVÀ (a cura di), *Diritto industriale*, II, Torino, 1988, p. 173, individua nel contenuto, nel territorio e nella durata i limiti della privativa che incidono sulle modalità di circolazione. Nel senso che il trasferimento è influenzato dall'oggetto trasferito F. CAPORALE, *Il trasferimento di tecnologia*, cit., p. 91.

⁵⁷⁹ L'assenza di estensione fisica, la natura di diritto oggetto di concessione e la necessaria rispondenza a requisiti soggetti a interpretazioni instabili nel corso del tempo fanno della proprietà intellettuale un bene intrinsecamente rischioso dal punto di vista di chi lo amministra. In tale contesto i contratti con i quali si attua

I limiti territoriali dell'esclusiva conferita dal brevetto corrispondono all'estensione spaziale della sovranità dell'ordinamento giuridico, al cui interno è posto l'ufficio competente alla concessione del titolo⁵⁸⁰. Vi è dunque un evidente contrasto tra la vocazione universale della tecnologia e la dimensione territoriale del diritto: fuori dai confini degli stati che abbiano riconosciuto la privativa il titolare della tecnologia non potrà disporre dell'esclusiva⁵⁸¹.

Ciò determina notevoli problematiche per i licenzianti, il cui interesse è evitare che la limitata protezione geografica di un trovato o l'esaurimento della protezione determinino la creazione di aree franche, all'interno delle quali la produzione sia più a buon mercato e costituisca il presupposto per l'attuazione di importazioni parallele ad opera di terzi⁵⁸². Del resto la possibilità per il titolare di imporre, successivamente all'immissione in commercio, obblighi finalizzati alla limitazione dello sfruttamento negoziale da parte dei licenziatari, incontra limiti ad opera del diritto comunitario a salvaguardia dell'unicità del mercato

la politica di sfruttamento non sono che uno strumento di gestione del rischio. Cfr. P. GOLDSTEIN, *Intellectual Property*, New York, Portfolio, 2007, p. 22.

⁵⁸⁰ Cfr. P. SPADA, op. ult. cit., 39. L'estensione geografica della protezione è data dalla somma degli stati che riconoscono un certo titolo, come, a livello internazionale, i brevetti concessi in base alla procedura PCT.

⁵⁸¹ Sulle implicazioni derivanti dalla territorialità dei diritti di proprietà intellettuale cfr. B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato*, cit., 55 ss., B. UBERTAZZI, *La legge applicabile ai contratti di trasferimento di tecnologia*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, I, p. 118. Il limite spaziale rileva per il principio di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale e per le vicende relative alla circolazione della tecnologia successiva all'atto di prima immissione in commercio da parte del titolare o con il suo consenso. Cfr., con riguardo ai diritti d'autore sui programmi per elaboratore, Trib. I grado Comunità europee 16 dicembre 1999, n. 198/98, *Micro leader business c. Commiss. Ce*, in *Discipl. Comm.*, 2000, p. 735. Per la pronuncia citata, ai sensi dell'art. 4 let. C) della direttiva n. 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, la commercializzazione in territorio non comunitario di copie di software non esaurisce i diritti d'autore sui prodotti medesimi, posto che l'esaurimento dei diritti consegue unicamente all'immissione in commercio dei prodotti stessi nella Comunità da parte del titolare o con il suo consenso. In materia di brevetti cfr. Bundesgrichtshof [Germania] 14 dicembre 1999, in *European Legal Forum*, 2000, p. 31. Nelle ipotesi di esaurimento si nota come la situazione proprietaria non sia assoluta e risenta dei limiti spaziali della protezione. Cfr. T. Milano 15 gennaio 1992, in *Annali it. dir. Autore*, 1992, p. 867, per l'affermazione secondo la quale il principio dell'esaurimento del diritto di proprietà industriale si configura come un'eccezione rispetto all'assolutezza della protezione. Nello stesso senso Bundesgrichtshof [Germania] 14 dicembre 1999 cit. Il collegamento tra operazione di trasferimento tecnologico e principio di esaurimento è un aspetto importante della strategia di sfruttamento economico, la quale è fortemente condizionata dall'operare dei meccanismi giuridici. Come riconosciuto dalle Linee direttrici sull'applicazione dell'art. 81 agli accordi di trasferimento di tecnologia, principio dell'esaurimento significa anche che il titolare di una tecnologia non è autorizzato ad impedire le vendite da parte dei licenziatari di prodotti sotto licenza.

⁵⁸² In tal senso anche M. SCUFFI, *la tutela dell'esclusiva brevettuale: estensione e limiti dei diritti di privativa industriale in ambito nazionale e comunitario*, in *Studi di diritto industriale in onore di A. VANZETTI*, Tormo II, Milano, 2004, pp. 1517 ss. Si veda anche M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, p. 71.

interno⁵⁸³. Nelle aree di esclusiva il licenziante può ripartire geograficamente i mercati, concedendo esclusive e vietando le vendite passive. La segmentazione geografica dei mercati è funzionale alla strategia di massimizzazione dei proventi, che si attua con la possibilità di discriminare i prezzi nelle diverse aree⁵⁸⁴.

Il principio di esaurimento può determinare la nascita di mercati laterali che indeboliscono le vendite del bene brevettato. Un esempio è quello delle cartucce per stampanti, che, una volta consumate, possono essere ricaricate da imprese indipendenti, usando i contenitori messi in commercio dal titolare della tecnologia⁵⁸⁵. Le contromisure che in proposito il proprietario può adottare sono soggette al vaglio del diritto antitrust, dal momento che potrebbe configurarsi abuso di posizione dominante⁵⁸⁶.

Le descritte problematiche si presentano anche con riguardo al commercio di software, laddove la licenza è lo strumento di diffusione utilizzato per prevenire l'effetto di esaurimento che conseguirebbe alla distribuzione mediante cessione.

Il principio di esaurimento riguarda indistintamente brevetti di prodotto e di processo: ogni altra soluzione favorirebbe l'elusione di questo limite interno dei diritti di proprietà intellettuale. Può porsi la questione dell'operatività dell'esaurimento quando il prodotto o il processo brevettato o concesso in licenza siano incorporati in un bene

⁵⁸³ I principali casi comunitari in tal senso sono Corte giustizia 9 luglio 1985, causa 19/84, *Pharmon v. Hoechst*, in *Racc.*, 1985, p. 2291 (particolarmente importante per la definizione del carattere consensuale dell'immissione in commercio); 14 luglio 1981, n.187/80, *Merck c. Stepbar*, in *Foro it.*, 1982, IV, 37(caso Merck I); 5 dicembre 1996, cause riunite 267/95, 268/95, *Merck c. Primecrown ltd.*, *id.*, 1997, IV, 147(caso Merck II), con nota di S. BASTIANON, *Brevettabilità dei prodotti farmaceutici e di importazioni parallele. Il caso <<Merck II>>*. Meritevole di nota al fine di individuare i limiti al potere di arginare il fenomeno delle importazioni parallele, è la questione relativa al farmaco Adalat. La commercializzazione del prodotto avviene in Europa in regime di prezzo fissato dalle pubbliche autorità statali. Ne discendono differenziali di prezzo che vengono sfruttati dagli importatori degli stati ove il farmaco è più costoso, mercè l'esaurimento del diritto per attuare importazioni parallele. Sul punto la Commissione europea ha ricostruito il sistema di monitoraggio dei distributori da parte del titolare del diritto sul farmaco (la Bayer) come un'intesa tra quest'ultima e i primi. Tale ricostruzione risulta evidentemente funzionale all'obiettivo di utilizzare l'antitrust per le finalità di integrazione del mercato. Sul punto si rinvia a R. PARDOLESI, *C'era una volta in Europa: di antitrust comunitario, importazioni parallele ed idoli infranti*, in *Foro it.*, 2004, IV, p. 78.

⁵⁸⁴ In tal senso P. GOLDSTEIN, *Intellectual Propety*, cit, p. 185.

⁵⁸⁵ Si tratta della c.d. *rigenerazione*, considerata lecita in giurisprudenza (cfr. T.Torino 6 maggio 2004, in *Giur .it* ,2004, p. 1892, la quale ha ribadito che costituisce, invece, contraffazione la realizzazione di cartucce compatibili che siano copie funzionanti di quelle coperte da brevetto).

⁵⁸⁶ In *Static Controllor Cos., Inc. v . Lexmark Int'l, Inc.*, 2007 WL 12240 26 (E.D.Ky. 2007), una corte distrettuale statunitense ha giudicato legittima la pratica di un produttore di cartucce consistente nel licenziare per un singolo uso il bene oggetto di copertura brevettuale, incoraggiando la restituzione della cartuccia vuota mediante uno sconto anticipato all'acquisto, verso l'impegno di restituzione (cd. *prebate, single-use patent license*).

complesso e suscettibili di vendita congiunta⁵⁸⁷. Occorrerà verificare se la concessione in licenza finalizzata all'uso commerciale del prodotto o del processo riguardi una parte significativa della tecnologia⁵⁸⁸. Sebbene il licenziante possa ricorrere ad espedienti contrattuali, quali la concessione di licenze che autorizzano la distribuzione soltanto mediante sub-licenza, è difficile sostenere che la vendita del bene complesso da parte del licenziatario non produca comunque l'esaurimento di tutti i diritti⁵⁸⁹.

Il fattore temporale è il secondo elemento che caratterizza il contratto per il trasferimento di tecnologia. La proprietà intellettuale è infatti necessariamente limitata nel tempo⁵⁹⁰: le privative concesse dagli stati hanno tutte una durata prestabilita, oltre la quale la protezione spira e la tecnologia diviene di pubblico dominio⁵⁹¹. Spirata la protezione, il titolare non godrà più dell'esclusiva e non potrà quindi trasferire a terzi il potere escludente⁵⁹². L'atto con cui l'ex titolare disponesse dell'esclusiva ormai "scaduta" sarebbe nullo per mancanza di causa.

La limitatezza temporale della protezione incide sulla durata massima del contratto⁵⁹³. È possibile che, nel periodo di vigenza dell'esclusiva, il titolare della tecnologia conceda

⁵⁸⁷ La questione si pone in via generale quando un prodotto brevettato è una delle componenti del prodotto complesso. Se la componente è destinata unicamente a far parte di un macchinario brevettato, si ha contraffazione quando le parti riprodotte e commercializzate siano quelle in cui si esplica l'attività inventiva; così Cass.19 ottobre 2006, n. 22945, in *Foro it.*, *Mass* 2007, p. 229. Va da sé che ove l'uso delle componenti avvenisse sotto licenza, l'assemblaggio e la successiva commercializzazione sarebbero lecite. Si pone, però, l'ulteriore problema del compimento dell'esaurimento verso gli acquirenti finali.

⁵⁸⁸ In *Quanta Computer, Inc, v, LG Eletronics, Inc*, 553 U.S. – (2008), la Corte Suprema degli Stati Uniti ha affermato che l'esaurimento del diritto si produce anche con la vendita di componenti di un sistema brevettato che devono essere combinati con componenti addizionali affinché siano praticati i metodi oggetto di brevetto. Nel caso di specie LG invocava il non esaurimento dei propri brevetti di processo che Intel incorporava nei processori venduti a Quanta: se l'esaurimento non si fosse prodotto, LG avrebbe avuto titolo per vietare a Quanta l'uso di un prodotto legittimamente acquistato a Intel.

⁵⁸⁹ Cfr. M. GRANIERI-G. COLANGELO-F. DE MICHELIS, *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia*, cit. p. 29.

⁵⁹⁰ In questo senso cfr. T.F. COTTER, *Intellectual property and the essential facilities doctrine*, 44 ANTITRUST BULL. 211, 219 (1999).

⁵⁹¹ Cfr. art. 60, Codice della proprietà industriale. Fanno eccezione al principio della limitazione temporale, essendone ammesso un prolungamento, i brevetti relativi alle specialità medicinali, farmaceutiche e farmacologiche, soggetti alla disciplina dei certificati complementari di protezione. Cfr. art. 61 del Codice nonché G. GHIDINI - M. PANUCCI, *La disciplina dei brevetti per invenzione nel nuovo Codice della proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2005, p. 24.

⁵⁹² Con lo scadere della protezione vengono altresì meno i poteri connessi con posizione di esclusiva come quello di chiedere l'inibitoria contro il contraffattore. Cfr. T. Reggio Emilia 20 gennaio 2005, in *Giur. Dir. Ind.*, 2005, p. 630.

⁵⁹³ Tuttavia alcuni obblighi di confidenzialità, ad esempio in caso di licenza di brevetti alla quale si accompagni *know-how*, permangono anche oltre la durata dei diritti di proprietà intellettuale. Allo stesso modo permangono in genere alcuni obblighi di non concorrenza che, anzi, sono pattuiti proprio per il periodo

licenze esclusive solo per un periodo limitato (*time-limited exclusivity*), destinate a trasformarsi in licenze non esclusive per la vita residua del titolo.

Allo spirare della protezione brevettuale, la tecnologia potrebbe continuare ad essere assoggettata, sia pure parzialmente, al regime del segreto, in quanto *know-how* appartenente al concedente. In tal caso il contratto conserverà validità e funzione, poichè diretto a regolare, sotto forma di conoscenze segrete, l'uso di una tecnologia in perdurante regime proprietario. Il negozio assumerà importanza addirittura maggiore poichè, venuta meno la protezione "forte" connessa alla situazione dominicale, la tutela del segreto resterà affidata interamente al rispetto delle previsioni contrattuali. Sarà onere delle parti definire la disciplina del rapporto sia per le ipotesi di scadenza o invalidazione dei titoli e sopravvivenza del segreto, sia per le conseguenze derivanti dalla divulgazione del segreto⁵⁹⁴.

Il terzo elemento caratterizzante i negozi di trasferimento tecnologico è rappresentato dalle facoltà che discendono dalla situazione di appartenenza⁵⁹⁵. Poiché la tecnologia è un bene immateriale, i confini del diritto non sono quelli descritti dal mondo fisico, ma dalla dichiarazione di volontà dell'inventore, sulla quale si inserisce il provvedimento concessorio dell'ufficio competente⁵⁹⁶. Le rivendicazioni determinano l'ambito della protezione e, quindi, la natura di prodotto o procedimento della tecnologia brevettata, l'uso o gli usi alla cui soddisfazione la tecnologia è diretta e alla quale si riconnette l'esclusiva⁵⁹⁷.

successivo alla cessazione del contratto. In proposito è particolarmente delicata la questione del pagamento dei canoni maturati e non percepiti in costanza di contratto.

⁵⁹⁴ Rispetto alla permanenza dell'obbligo di corrispondere le *royalties* quando il segreto è stato divulgato, è prevalsa nella pratica contrattuale statunitense la soluzione di rispetto per la *privity* del contratto e, quindi, delle previsioni negoziali che impongono il pagamento a dispetto del venir meno di un elemento causale. Si veda *Aronson v. Quick Point Pencil Co.*, 440 U.S. 257 (1979), nonché A.I. POLTORAK - P.J. LERNER, *Essentials of Licensing Intellectual Property*, New York, 2004, p. 72.

⁵⁹⁵ Essa, con riguardo al brevetto, dipende dalla configurazione delle rivendicazioni (cfr. art. 52, co. 2, del Codice). Il fascio di diritti che discendono dal brevetto sono positivamente previsti dall'art. 66 del Codice della proprietà industriale, laddove si parla di facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto, che si sostanzia nel potere di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare la tecnologia brevettata, o di prestare il consenso a che terzi svolga tali attività. Sulle implicazioni derivanti dai diritti di brevetto in rapporto all'interferenza dell'altrui attività sul godimento del titolare o dell'utilizzatore cfr. M. SCUFFI, *La tutela dell'esclusiva brevettuale*, cit., pp. 1481 ss.

⁵⁹⁶ Si tratta di un provvedimento che, a mente dell'art. 2, co. 5, deriva da attività amministrativa definita di accertamento costitutivo. Si pone, quindi, anche il problema dell'interpretazione del brevetto e, in particolare, della parte rappresentata dalle dichiarazioni di volontà del titolare, sul quale si forma il provvedimento. Cfr. M. FRANZOSI, *L'interpretazione delle rivendicazioni*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, I, p. 75.

⁵⁹⁷ Cfr. V. DI CATALDO, *Fra tutela assoluta del prodotto brevettato e limitazione ai procedimenti descritti ed agli usi rivendicati*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, p. 111, nonché G. GUGLIELMETTI, *Tutela «assoluta» e «relativa» del brevetto sul*

Il titolare può rimuovere a carico del licenziatario i divieti che discendono dal potere di esclusione, ovvero può trasmettere la relativa posizione⁵⁹⁸. L'estensione massima della protezione rappresenta il limite superiore dei poteri concessori del titolare della tecnologia. Per il principio del *nemo in alio plus transferre potest quam ipse habeat*, la concessione o il trasferimento della tecnologia dipendono infatti dalla natura della protezione e dal suo contenuto intrinseco.

Per l'art. 66 del Codice della proprietà industriale, il titolare dei diritti di brevetto ha la *facoltà* esclusiva, esercitabile nei limiti ed alle condizioni previste dal Codice, di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato⁵⁹⁹. I *diritti* riconosciuti al titolare consistono invece nella possibilità di vietare la produzione, l'uso, la vendita o l'importazione del prodotto o l'applicazione del procedimento. Tali attività possono essere svolte da terzi solo con il consenso del titolare, che trova espressione nel contratto di licenza o nella cessione: mediante tali strumenti si trasmettono il potere di vietare e la facoltà di attuare.

L'attuazione dell'invenzione e il potere di esclusione sono due aspetti concettualmente distinti. Il trasferimento del diritto di attuare l'invenzione può essere ricostruito in via interpretativa come garanzia sul fatto che l'attuazione non comporti violazione dei diritti di terzi e, dunque, come promessa che il bene abbia certe qualità (la *freedom of operation*). Ricostruita così la volontà contrattuale, il dante causa potrebbe trovarsi esposto a responsabilità contrattuale qualora l'avente causa (licenziatario o cessionario) abbia subito l'azione del terzo, titolare, ad esempio, di un brevetto dominante⁶⁰⁰.

La licenza sarà la forma giuridica più idonea per il trasferimento, qualora la tecnologia sia suscettibile di più utilizzi ed il titolare intenda sfruttarla in ognuna delle sue potenzialità. La licenza, a sua volta, dovrà contenere limitazioni per campo d'uso (cd. *field-of-use restrictions*) e ciascun contratto dovrà previamente definire in maniera accurata gli usi, per

nuovo composto chimico, originalità dell'invenzione, e dinamiche della ricerca, in *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti*, cit., Torno I, pp. 765 ss.

⁵⁹⁸ P. AUTERI, op. cit., p. 31, nota che la scomposizione del diritto nelle facoltà che solitamente lo sostanziano non è essenziale alla determinazione del contenuto del diritto stesso, ponendosi piuttosto in rapporto alle regole di interpretazione dei contratti (in particolare art. 1362 c.c.) per quanto riguarda la delimitazione degli ambiti sui quali si esercita o si è esercitata l'autonomia privata del titolare/concedente.

⁵⁹⁹ L'attuazione e lo sfruttamento economico sono facoltà esercitabili dal titolare e non diritti o potestà. Cfr., invece, il diverso tenore dell'art. 2584 c.c.

⁶⁰⁰ Per tale motivo è raccomandabile, a livello di tecnica redazionale, definire chiaramente la prestazione delle parti e governare con le clausole di garanzia la responsabilità per assenza di libertà di attuazione

evitare che gli utilizzatori *ex contractu* entrino in conflitto tra di loro, con conseguente responsabilità del comune dante causa⁶⁰¹.

I limiti relativi all'ambito di protezione sono anche quelli che determinano l'area dell'interferenza e della contraffazione e per i quali si pone sul piano del contenzioso il problema dell'equivalenza⁶⁰².

I limiti al trasferimento tecnologico rappresentano una combinazione di opportunità che il titolare del trovato ha a disposizione per attuare una politica di sfruttamento. Egli potrà ricavare diversi mercati geografici, all'interno dei quali praticare discriminazioni di prezzo. La durata della protezione scandisce l'andamento della tecnologia sul mercato e la progressione del successo commerciale: essa, rappresenta uno dei fattori per la determinazione dei corrispettivi. Infine, le diverse possibilità di utilizzo di una tecnologia consentono la selezione di più campi d'uso, in cui perseguire e attuare il trasferimento.

Entro i descritti limiti l'autonomia privata è sovrana nella disciplina del trasferimento di tecnologia e nella predisposizione di strumenti negoziali flessibili, capaci di riflettere la scelta commerciale del titolare. La regolazione eteronoma delle operazioni di trasferimento tecnologico incide sul contenuto del contratto soltanto in determinate circostanze, come,

⁶⁰¹ Negli Stati Uniti, la Corte d'appello per il Circuito Federale ha stabilito che il divieto di fare ricerca sulla proprietà intellettuale licenziata è una valida restrizione per campo d'uso: cfr. *Monsanto Co. v. Scruggs*, 459 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2006), *certiorari* negato, 207 WL 682017 (16 aprile 2007). Per alcuni spunti sulle clausole di campo d'uso cfr. T.C. MEYERS, *Field-of-Use Restrictions as Procompetitive Elements in Patent and Know-How Licensing Agreements in the United States and the European Communities*, 12 Nw. J. INTL. L. & BuS. 364 (1991).

⁶⁰² Sulla questione della contraffazione per equivalenti cfr. M. SCUFFI- M. FRANZOSI- A. FITTANTE, *Il codice*, cit., pp. 294 ss. La S.C. ha affermato che per valutare se la realizzazione accusata di contraffazione possa considerarsi equivalente a quella brevettata, occorre chiedersi se essa, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, nè ripetitiva della precedente (sempre assumendo la prospettiva del tecnico medio del settore cui l'invenzione si riferisce). In tal senso Cass. 13 gennaio 2004, n. 257, in *Giur. it.*, 2004, p. 1680, con nota di M. MASSARO, *Contraffazione per equivalenti di brevetto per invenzione: la prima sentenza della cassazione*. La giurisprudenza di merito è coerente nell'affermare che il giudizio di equivalenza presuppone il confronto tra soluzioni: cfr. Trib. Roma 9 settembre 2004, in *Giur. dir. ind.*, 2005, p. 462; Trib. Milano 17 giugno 2004, *ibid.*, p. 377; Trib. Parma, 18 dicembre 2002, in *Dir. ind.*, 2003, p. 312, con nota di C. QUARANTA, *Contraffazione per equivalenti*. Si veda anche Trib. Milano 5 luglio 2005, in *Giur. dir. ind.*, 2005, p. 964, nonché App. Milano 9 ottobre 2001, *ibidem.*, 2003, p. 181. Quando l'idea di soluzione del problema tecnico risiede nell'utilizzo di un certo materiale, il quale assume un carattere di essenzialità nell'individuazione dell'insegnamento del brevetto, deve essere esclusa la contraffazione ove il terzo utilizzi un materiale diverso; così Trib. Monza-Desio 21 luglio 2000, in *Giur. dir. ind.*, 2001, p. 308. Secondo Cass. 9 settembre 2005, n. 17993, in *Foro it.*, 2006, I, p. 114, l'identità di funzione tra due brevetti per invenzione industriale non implica, di per sé, la contraffazione del primo ad opera dell'altro, rilevando piuttosto l'identità della soluzione adottata. In dottrina, cfr. G. GUGLIELMETTI, *La contraffazione del brevetto per equivalenti*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, I, p. 112; M. FRANZOSI, *Equivalence in Europe*, in *EIPR*, 2003, p. 237; G. FLORIDIA, *Contraffazione per equivalenti, contraffazione evolutiva e contributory infringement*, in *Dir. ind.*, 2000, p. 233.

ad esempio, in caso di applicazione della normativa antitrust⁶⁰³, oppure in presenza di particolari esigenze⁶⁰⁴.

L'informazione che racchiude la tecnologia è il prodotto di un'indagine scientifica svolta all'interno di attività di ricerca e sviluppo. La ricerca cooperativa presuppone diversi apporti di tecnologia preesistente (cd. *background*⁶⁰⁵), solitamente appartenenti a soggetti distinti. La ricerca è svolta in *équipe* e ciò comporta che i suoi risultati (il cd. *foreground*) possano appartenere a più soggetti, determinando situazioni di contitolarità⁶⁰⁶. La contitolarità delle invenzioni e dei conseguenti diritti brevettuali può cagionare difficoltà nella determinazione della legittimazione a disporre del diritto⁶⁰⁷. Il Codice della proprietà industriale si limita a rinviare alle disposizioni del codice civile in materia di comunione (art. 6), ma la soluzione appare alquanto inadeguata. Infatti, nel rispetto delle regole previste per la comunione di beni fisici, la licenza di brevetto in comunione non può essere concessa se non con il consenso di tutti i contitolari. Il rischio è dunque che basti l'opposizione di uno solo di essi per impedire lo sfruttamento negoziale⁶⁰⁸. La soluzione, pur formalmente ineccepibile⁶⁰⁹, solleva dubbi alla luce del criterio di efficienza: il bene intangibile che non venga sfruttato per contrasti interni tra comunisti perde molto rapidamente il proprio

⁶⁰³ Cfr. B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato*, cit., p. 15.

⁶⁰⁴ Cfr. S.M. CARBONE, *Trasferimento di tecnologia nucleare, disciplina delle salvaguardie e sviluppo economico: loro contraddizione o coerenza?*, in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 1983, p. 81. L'art. 40 dei TRIPs riconosce che talune pratiche delle licenze contrattuali possono avere un impatto sul commercio e impedire il trasferimento e la diffusione della tecnologia. A tal fine, gli Stati possono specificare nella loro legislazione nazionale le pratiche e le condizioni delle licenze che hanno effetto negativo su un dato mercato. Cfr. la Circ. Min. Commercio Estero 15 ottobre 1991, n. 25, in *Le Leggi*, 1991, II, p. 383, recante Autorizzazioni globali individuali per l'esportazione di tecnologia civile. Per una trattazione sulle ragioni macroeconomiche che hanno indotto gli stati a regolare il trasferimento di tecnologie, cfr. B. CORTESE, *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato*, cit., pp. 14 ss., ove si sottolinea un cambiamento della politica dei vari ordinamenti, di controllo negli anni '70 e '80, e ora di orientamento a favorire «flussi tecnologici in entrata». Sui profili pubblicitici della proprietà intellettuale in seno al WTO, cfr. P. PICONE - A. LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Padova, 2002, p. 397.

⁶⁰⁵ Le fonti comunitarie in materia di ricerca e sviluppo parlando di *pre-existing know-how*.

⁶⁰⁶ L'inevitabilità delle situazioni di contitolarità sul piano della generazione della proprietà intellettuale comporta talora difficoltà dal punto di vista gestionale, perché possono verificarsi, in assenza di accurata disciplina, situazioni di blocco tra i vari titolari.

⁶⁰⁷ Anche se Trib. Milano 16 maggio 2006, in *Annali it. dir. autore*, 2007, p. 866, ha ritenuto che il contitolare dei diritti di sfruttamento economico di un'opera, specie se per una quota di maggioranza, possa far valere in giudizio, nell'interesse comune e salvo il riparto interno con gli altri comunisti, il diritto al risarcimento dei danni cagionati dalla contraffazione dell'opera.

⁶⁰⁸ In tal senso Cass. 22 aprile 2000, n. 5281, in *Giur. It.*, 2001, p. 1894, con nota critica di R. GANDIN, *Uno per tutti e tutti per uno: comunione di brevetto e istruzioni per l'uso in un precedente della Suprema Corte (ovvero: il — resistibile — fascino della disciplina codicistica)*.

⁶⁰⁹ Occorre tuttavia sottolineare che l'art. 6, nel rinviare al codice civile, ammette che l'interprete possa individuare soluzioni diverse in base al giudizio di compatibilità.

valore⁶¹⁰ e non attua l'interesse generale alla diffusione della conoscenza. L'inadeguatezza della soluzione è ricollegabile alla disciplina legislativa, concepita per proprietà di cose fisiche e con riferimento a inventori singoli⁶¹¹. La soluzione del necessario consenso di tutti i titolari stride con gli effetti derivanti dalla libera cedibilità della quota in comunione⁶¹², che si traduce nell'astratta possibilità di polverizzazione della proprietà e nell'aumento del rischio di paralisi a causa dei veti incrociati⁶¹³. Se la regola dell'unanimità è insoddisfacente perché rischia di causare un sottutilizzo della proprietà intellettuale in comunione, un principio che consentisse ai contitolari di licenziare in maniera indipendente dagli altri sarebbe produttivo di licenze non esclusive, non sempre gradite ai licenziatari. Dunque, l'efficienza di una regola dispositiva sulla legittimazione a licenziare va valutata comparando i costi transattivi di deroga dei due gruppi che astrattamente se ne avvarrebbero: coloro che non gradiscono l'unanimità e coloro che valutano con maggiore favore la prospettiva di concedere il brevetto in uso esclusivo⁶¹⁴.

In tale contesto occorre constatare che il *foreground*, pur essendo tecnologia autonomamente utilizzabile e trasferibile quando si trasformi in prodotti o processi, può essere al tempo stesso una forma di conoscenza da utilizzare per la produzione di ulteriore tecnologia o per il miglioramento del *background* esistente.

Quanto detto ha implicazioni dal punto di vista della successiva circolazione. Il negozio di trasferimento presuppone sempre un accertamento sulla titolarità della tecnologia e su coloro che ne sono stati i reali inventori, nonché sul rapporto tra inventore e titolare, allorché paternità dell'invenzione e titolarità dei relativi diritti siano distinte⁶¹⁵. L'omissione o la pretermissione di un inventore potrebbero, infatti, esporre il titolare e i

⁶¹⁰ Cfr. R.GANDIN, *Uno per tutti e tutti per uno*, cit., p. 1896. L'area nella quale è più frequente la cd. invenzione di *équipe* è quella della ricerca pubblica. Non a caso, l'art. 65 stabilisce, con norma dispositiva, una presunzione di parità delle quote per le invenzioni dei dipendenti degli enti svolgenti attività di ricerca.

⁶¹¹ Così R.GANDIN, *La comunione di brevetto: appunti per una indagine comparatistica*, in *Contr. e impr.*, 1992, p. 1187.

⁶¹² Art. 1103, comma 1, c.c. Sul punto cfr. Cass. 22 aprile 2000, n. 5281, in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 2243.

⁶¹³ Dal punto di vista economico, è riconoscibile il rischio dell'*hold up*. Con riferimento all'*hold up* per i beni complementari cfr. C.SHAPIRO, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*, 1 INNOVATION POL'Y & ECON. 119-150 (2001).

⁶¹⁴ R.GANDIN, *La comunione di brevetto*, cit., p. 1215, mette in luce tutti gli aspetti gestionali ai quali si deve far fronte in situazione di comunione.

⁶¹⁵ Tale situazione si riscontra comunemente nelle invenzioni dei dipendenti, sia pubblici che privati, con conseguenze diverse nei due casi. Il regime delle invenzioni dei dipendenti è previsto agli artt. 64 e 65 del Codice della proprietà industriale.

suoi aventi causa ad azioni di rivendicazione⁶¹⁶. Ciò spiega perché la fase della negoziazione è caratterizzata da attività di *due diligence*, diretta ad accertare tra l'altro chi siano gli inventori di una tecnologia, se e in che modo si sono formati i titoli, se e in che modo il *background* pregiudica il *foreground* in termini di dipendenza. L'attività istruttoria preliminare alla stipulazione del contratto si riflette sul regime delle garanzie delle parti, soprattutto in contesti transnazionali, ove prevale la regola del *caveat emptor*⁶¹⁷.

Il fatto che la tecnologia venga protetta con diritti di proprietà intellettuale e che questi ultimi richiedano il completamento di procedure per l'ottenimento di titoli, comporta una serie di attività idonee a protrarsi oltre il perfezionamento dell'operazione negoziale. Se la licenza o la cessione vengono concluse quando c'è ancora solo una domanda di brevetto, è necessario che il titolare originario e l'avente causa cooperino affinché le procedure giungano a compimento, tutelando la segretezza che può sussistere intorno alla domanda stessa. Contrattualmente andrà dunque previsto l'obbligo del titolare originario di fare quanto necessario per assicurare la propria attività e il proprio apporto conoscitivo nella fase istruttoria oltre che nelle fasi successive di sviluppo, ingegnerizzazione, prototipazione e produzione dei prodotti sotto licenza. Andrà inoltre individuata la parte che operativamente procederà alla manutenzione delle domande di protezione nonché la ripartizione dei relativi costi⁶¹⁸.

La mancata concessione del titolo o la successiva invalidazione non incidono sulla validità del relativo contratto di licenza, nella misura in cui oggetto contrattuale sia la tecnologia nel suo complesso⁶¹⁹. Infatti l'utilità che realizza l'operazione di trasferimento è

⁶¹⁶ Cfr. artt. 76, comma 1, lett. d) e 118 Codice della proprietà industriale.

⁶¹⁷ Cfr. A. RUMBOLL, *Buying and selling companies*, in A. JOLLY - J. PHILPOTR (eds.), *A handbook on intellectual property management: protecting, developing and exploiting your IP assets*, London, Kogan Page, 2004, 113, 115.

⁶¹⁸ Occorre altresì tener conto del fatto che, in fase istruttoria, le vicende relative ad un titolo possono divenire complicate, anche in ragione di particolari istituti di ordinamenti stranieri. Si allude al regime della cd. *continuations* e *continuations-in-part* dell'ordinamento brevettuale statunitense, che possono essere utilizzate anche strategicamente quando un brevetto è stato concesso con un insieme di rivendicazioni ritenuto troppo restrittivo rispetto al desiderio di protezione del titolare. Non è infrequente, infatti, che nel corso della procedura per il rilascio di un brevetto, la procedura stessa si frazioni e prendano vita domande divisionali o che alcune domande vengano rinunziate e altri depositi effettuati. L'effetto della domanda divisionale è la potenziale concessione di più titoli, a copertura di invenzioni diverse che si riportano alla medesima tecnologia. Siffatta evenienza presuppone una disciplina contrattuale che già a livello di definizioni tenga conto della possibile corrispondenza non biunivoca tra tecnologia e diritto di brevetto. Come si avrà modo di verificare a proposito dei *material transfer agreements*, la corretta definizione della tecnologia, sufficientemente consapevole del carattere amorfo di quel bene, incide anche pesantemente sulle possibilità di futuro sfruttamento.

⁶¹⁹ In tal senso S. SANDRI, *I contratti di licenza*, cit., p. 49.

valutata rispetto alla tecnologia, che transita già al momento della conclusione del contratto, e non rispetto ai titoli, che possono essere in fase di perfezionamento e sono soggetti a vicende quali decadenza, invalidazione e rivendicazione. Per argomentare circa l'invalidità successiva, sotto il profilo dell'oggetto o della causa, è necessario ricostruire il significato che le parti hanno inteso conferire all'operazione, verificando che questa sia incentrata sulla tecnologia in quanto tale, o sui brevetti che la riguardano, oppure su questi ultimi in combinazione con *know-how*⁶²⁰.

La conoscenza scientifica e tecnologica è al tempo stesso risultato e presupposto per la produzione di nuova tecnologia: essa si presta dunque a processi di cogenerazione e rigenerazione. Ne derivano conseguenze delicate per il rapporto tra chi produce la tecnologia ed il soggetto cui la medesima è trasferita. Peraltro il licenziatario non è necessariamente l'utilizzatore finale del bene che incorpora il trovato⁶²¹. È possibile che la tecnologia sia arricchita, migliorata, ampliata, e applicata in ulteriori ambiti e che i miglioramenti diano vita ad autonomi titoli di proprietà, di valore o importanza superiore alla tecnologia originaria. Ciò rende necessari particolari accorgimenti contrattuali⁶²². Quando un brevetto copre un'invenzione dalla quale possono scaturire altre invenzioni, il titolare licenziante può avere un interesse a riservarsi diritti sulle invenzioni a valle, fatte dal licenziatario. Si tratta dei c.d. poteri di «*reach-through*», riconosciuti al titolare da clausole di *grant-back*, le quali sanciscono un obbligo di retrolicenza, da licenziatario a licenziante, secondo condizioni pattuite *ex ante*. Quando esistono molteplici poteri di *reach-through* bisogna determinare un assetto contrattuale idoneo ad evitare che si creino situazioni

⁶²⁰Per l'affermazione che il *know-how* è oggetto che sopravvive alla nullità del brevetto cfr. A. FRIGNANI, voce *Segreti d'impresa*, cit., p.14.

⁶²¹ Pertanto i contratti difficilmente possono considerarsi *end-user license agreement* (EULA).

⁶²² Si può trattare di invenzioni derivate dipendenti o indipendenti, invenzioni di miglioramento, invenzioni di traslazione, che individualmente possono divenire oggetto di autonoma protezione. Per un riepilogo dei rapporti tra invenzioni, cfr. V. FALCE, *Diritto d'autore e innovazione «derivata» nelle information technologies*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, pp. 74 ss. La giurisprudenza ha affermato che la lesione del diritto di privativa sull'invenzione dalla quale altra è dipendente è causa di danno quantomeno per la voce di lucro cessante per le *royalties* che quest'ultima avrebbe pagato per il consenso allo sfruttamento del brevetto; così T. Roma 9 settembre 2004, in *Giur. dir. ind.*, 2005, p. 462. Sui limiti entro i quali i perfezionamenti di un'invenzione di combinazione non consentono di superare le eccezioni di interferenza cfr. T. Milano 4 agosto 2005, in *Giur. dir. ind.*, 2005, p. 1027.

conflittuali, tali da rendere impossibile ogni operazione di sfruttamento a causa di reciproche posizioni di blocco⁶²³.

Quando le relazioni divengono complesse a causa dello stratificarsi di diritti, è necessario ricorrere a licenze incrociate (*cross licenses*), talora rilasciate in bianco (*blanket* o *package licenses*), cioè riferite a tutti i diritti potenzialmente scaturenti da una data tecnologia e dalle sue possibili future versioni.

La retro-licenza incontra un potenziale limite con riguardo alla materia antitrust⁶²⁴. Occorre preliminarmente tracciare una distinzione tra le invenzioni a valle che costituiscono perfezionamenti separabili rispetto alla tecnologia licenziata, da quelle che costituiscono perfezionamenti fruibili solo in congiunzione con la tecnologia dalla quale derivano (c.d. perfezionamenti dipendenti e inseparabili). L'obbligo di retro-licenza, con riferimento alle due situazioni, può assumere diversa portata. Se il licenziatario è obbligato a licenziare in via esclusiva al licenziante i perfezionamenti separabili, questi ultimi potrebbero non arrivare mai sul mercato, poiché potenzialmente concorrenti al prodotto licenziato. La disponibilità in capo al licenziante sia della tecnologia perfezionata che del perfezionamento è suscettibile di essere valutata alla stregua di una pratica legante. Il licenziante potrebbe infatti avere interesse a non introdurre sul mercato la tecnologia perfezionata o a ritardarne l'ingresso per recuperare gli investimenti in ricerca e sviluppo sostenuti per produrre la tecnologia sotto licenza. La situazione potrebbe essere in ogni caso pericolosa sia per gli utenti finali, che per i disincentivi che l'obbligo produrrebbe in capo ai licenziatari. In ragione di ciò, l'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento (CE) 772/2004 esclude dal beneficio dell'esenzione di blocco gli obblighi contenuti in accordi di trasferimento di tecnologia che impongano, direttamente o indirettamente, al licenziatario

⁶²³ Sul punto cfr. C. LONG, *Proprietary Rights and Why Initial Allocations Matter*, 49 EMORY L.J. 823, 828 (2000), nonché M.A. HELLER - R.S. EISENBERG, *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*, in 280 SCIENCE, 698, 700 (1998).

⁶²⁴ La clausola di *grantback*, originariamente vista come una delle pratiche unilaterali restrittive della concorrenza attuate dal *licensor*, riceve oggi un trattamento meno rigido, anche nelle DOJ/FrC, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, 1995, 5.6. Per la normativa europea cfr. art. 5, comma 1, Reg. 772/2004. In dottrina, O.COLANGELO, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, in A. FRIGNANI-R. PARDOLESI, *La concorrenza*, cit., p. 147, nonché A. FRIGNANI - V. PIGNATA, *Il nuovo regolamento (Ce) n. 772/2004 del 7 aprile 2004 sugli accordi di trasferimento di tecnologia*, in *Dir. comm. internaz.*, 2004, p. 653.

di licenziare in via esclusiva o cedere al licenziante o ad un terzo da questo designato, i perfezionamenti separabili o le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza⁶²⁵.

La corrispondenza tra tecnologia e forme di protezione non è assoluta come in passato⁶²⁶. L'espansione della proprietà intellettuale ha ingenerato confusione tra forma della protezione e oggetto della stessa⁶²⁷. Basti pensare che il software trova tutela attraverso il diritto d'autore⁶²⁸. Le operazioni di trasferimento tecnologico fanno dunque riferimento sia al diritto d'autore che al brevetto, oltre che a forme ulteriori di protezione che traggono elementi dal paradigma del *copyright* tecnologico o dalla tutela brevettuale⁶²⁹. D'altra parte la digitalizzazione del sapere mette in discussione le modalità di fruizione della conoscenza⁶³⁰.

La licenza di proprietà intellettuale, intesa come licenza di diritti di brevetto, si accompagna quasi sempre a quella di *know-how*, cioè al complesso di conoscenze che, per ragioni tecniche o di opportunità, non è stato possibile proteggere con diritti e che gode di limitata tutela nella misura in cui conserva i requisiti positivamente previsti dalla normativa⁶³¹. Per il licenziatario che intenda procedere alla manifattura della tecnologia

⁶²⁵ Si tratta di termini contrattuali che, ai fini antitrust, *vitiatur sed non vitiant*. Sul punto cfr. V. DI CATALDO, *Fra tutela assoluta del prodotto brevettato*, cit.

⁶²⁶ Cfr. M. RICOLFI, *Diritto d'autore ed abuso di posizione dominante*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, p. 149.

⁶²⁷ Si allude al fenomeno del cd. *copyright* tecnologico, ad indicare l'utilizzo della forma di protezione delle creazioni intellettuali a contenuto estetico per le manifestazioni di tecnologia. Cfr. R. PARDOLESI - M. GRANIERI, *Vizi e virtù dei diritti di proprietà intellettuale nell'era digitale*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 2004, p. 7.

⁶²⁸ Cfr. Direttiva 91/250/CEE.

⁶²⁹ Il riferimento è alla protezione *sui generis* per le banche dati. Sul punto si registra una vistosa fuga in avanti dell'Europa, rispetto agli Stati Uniti, dove la protezione delle banche dati è assicurata dalla disciplina contrattuale e da quella relativa alla concorrenza sleale. In *Feist Publications Inc., v. Rural Telephone Service Co., Inc.*, 499 U.S. 340 (1991), la Corte Suprema degli Stati Uniti ha negato la protezione per diritto d'autore agli elenchi telefonici. Cfr., sul punto, P. GOLDSTEIN, *Intellectual Property*, cit., p. 92. Per la disciplina europea, M. BERTANI, *Banche dati ed appropriazione delle informazioni*, in *Europa e dir. privato*, 2006, p. 319, nonché V. FALCE, *La disciplina comunitaria sulle banche dati. Un bilancio a dieci anni dall'adozione*, in *Riv. dir. Ind.*, 2006, I, p. 227.

⁶³⁰ Ne è un esempio l'adozione dell'*Uniform Computer Information Technology Act* (UCITA), come codice di diritto uniforme che affianca lo *Uniform Commercial Code* (UCC). Sul punto cfr. P.A. SHASH, *The Uniform Computer Information Transaction Act*, 15 BERKELEY TECH. L.J. 85 (2000); P. SAMUEISON, *Intellectual Property and Contract Law for the Information Age: Foreword to a Symposium*, 87 CAUF. L. REV. 1 (1999), nonché A. PALMIERI - R. PARDOLESI, *Gli "Access contracts": una nuova categoria per il diritto dell'era digitale*, in *Riv. dir. privato*, 2002, p. 5. I rapporti tra contratto e proprietà intellettuale con riferimento alle opere digitali sono esplorati da R. CASO, *Digital rights management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore*, Padova, 2004. In generale, sullo scambio nell'era digitale, cfr. M. GRANIERI, *Proprietà, contratto e status nell'industria dell'informazione. Per una visione criticamente relazionale dell'economia digitale*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 2006, p. 111.

⁶³¹ Cfr. art. 97 e 98 del Codice, che si riferiscono al *know-how* come a informazioni aziendali riservate. In giurisprudenza, cfr. Cass. 20 gennaio 1992, n. 659, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, p. 1021, ha stabilito che le conoscenze che, nell'ambito della tecnica industriale, sono richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia e le regole di condotta che, nel campo della tecnica mercantile, vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale, attinenti al settore

coperta da diritti di proprietà intellettuale, il *know-how* rappresenta la conoscenza indispensabile per realizzare il processo o il prodotto brevettato⁶³². Un'operazione di trasferimento tecnologico che non riguardi anche il *know-how* non è sempre finalizzata alla manifattura, bensì ad assicurare al licenziatario la *freedom of operation*. Da questo punto di vista, la licenza, per lo più non esclusiva, è funzionale ad evitare responsabilità da contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale altrui.⁶³³

Quando la tecnologia non è coperta da diritti di proprietà intellettuale, bensì segreta, l'operazione di trasferimento tecnologico si attua attraverso la cessione o la licenza di puro *know-how*, ovvero attraverso le forme di trasferimento 'osmotico' (per esempio, con il distacco temporaneo del lavoratore)⁶³⁴. Si ritiene che, dal punto di vista delle obbligazioni

organizzativo o a quello commerciale in senso stretto, quando presentino, quale connotato essenziale, il carattere della novità e della segretezza, sono qualificabili come *know how* in senso stretto e costituiscono un bene economico, che assume rilievo come autonomo elemento patrimoniale, anche qualora derivi da invenzioni brevettabili che il titolare non intende brevettare e preferisca sfruttare in regime di segreto o da ideazioni minori non brevettabili. Più diffusamente, sull'evoluzione giurisprudenziale in materia, oltre che sulle fattispecie contrattuali aventi immediatamente ad oggetto il *know-how*, cfr. F. GALGANO, *I contratti di know-how*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, diretto da F. GALGANO, Torino, 1998, Tomo I, p.1121. Trib. Milano 28 giugno 1979, in *Giur. dir. ind.*, 1979, p. 592, ha ritenuto che un contratto di licenza per la durata massima dei brevetti, accompagnato da una collaborazione tecnologica tra le parti e la facoltà di controllo sulla produzione da parte del concedente, non costituisca una cessione di azienda (art. 2573, comma 2, c.c.) e, quindi, non facesse presumere l'avvenuta cessione del relativo marchio. Cfr. M.J. MARTIN - J. SIMON - C. BLOOM - C. HEIM, *Value-Added Licensing: The Role of Know-How And Research Materia I Transfers in License Development*, in *les Nouvelles*, 2005, pp. 55 ss. Sul tema della desiderabilità delle forme di protezione alternative (brevetto/segreto) della tecnologia, soprattutto in rapporto al ruolo svolto dalla licenza. Cfr. F. CUGNO - E. OTTOZ, *Trade Secret vs. Broad Patent: The Role of Licensing*, 2 REV. LAW AND ECON. 1 (2006), nonché V. DENICOLÒ - L.A. FRANZONI, *Innovation, duplication, and the contract theory of patents*, paper presentato alla seconda Conferenza Annuale della Società Italiana di Diritto e Economia, Roma 20-21 ottobre 2006.

⁶³² La co-essenzialità del *know-how* ai fini della produzione è implicitamente ammessa da quella giurisprudenza di merito che riconosce la perdurante validità del contratto di cessione di brevetto e *know-how* successivamente alla dichiarazione di nullità del brevetto. In questo senso già Trib. Roma 7 ottobre 1989, in *Giur. dir. ind.*, 1989, p. 609.

⁶³³ Solitamente, la licenza distingue tra brevetti essenziali e non essenziali, ma possono esservi anche altre categorie di brevetti riguardanti caratteristiche realizzative per le quali l'autorizzazione all'uso potrebbe essere necessaria. Il requisito di essenzialità del brevetto è rilevante anche nella materia della standardizzazione; normalmente è la *standard setting organization* che stabilisce quali sono i brevetti essenziali alla definizione dello *standard* e che ne entreranno a far parte. Per approfondimenti sul punto cfr. M. GRANIERI, *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in *Riv. dir. md.*, 2004, I, p. 138.

⁶³⁴ Si è a lungo discusso sulla ammissibilità nell'ordinamento italiano dei contratti aventi ad oggetto il *know-how*, soprattutto alla luce della meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso le operazioni negoziali (art. 1322 c.c.). Alla produzione dottrina si sono aggiunti prima un regolamento comunitario (il 556/1989/CEE) e poi la Cass. 20 gennaio 1992, n. 659, in *Giur.it.*, 1992, I, 1, p. 1021. Sul punto cfr. E. VASCO, *La tutela del know how nei contratti di ricerca e sviluppo*, in *Commercio internazionale*, 1996, pp. 265 ss.; A. FRIGNANI, *Know how: la Cassazione fa propri molti argomenti della dottrina*, in *Commercio internazionale*, 1993, IV, p.120; P. PITTEr, *Sulla individuazione del know how e sulla sua tutela*, in *Nuova giur. civ.*, 1993, I, p. 182; C. COSTA, *La validità del contratto di know-how: segretezza, novità e valutabilità patrimoniale*, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, p.2187; M. BARBUTO, *La «cessione di know-how»: contratto valido ed efficace secondo la cassazione*, in *Impresa*, 1992, p. 1104; D.L.

dedotte in contratto, la differenza tra licenza di brevetto e di *know-how* stia negli obblighi di fare (comunicare) cui è tenuto nel secondo caso il concedente⁶³⁵, tanto che il paradigma di riferimento sarebbe più la *locatio operis* che non la vendita⁶³⁶.

2.4. Trasferimento forzoso di tecnologia

Il trasferimento forzoso si realizza allorché la cessione o la licenza sono imposte come rimedio per la violazione della normativa antitrust, oppure in ossequio ad esigenze di tipo regolatorio⁶³⁷. Anche se si parla di trasferimento forzoso, lo schema giuridico di riferimento è sempre negoziale, benché i contenuti e l'*an* dell'operazione siano individuati nel provvedimento e non per accordo delle parti⁶³⁸.

Si distingue tra licenza obbligatoria per posizione del licenziante e per responsabilità del licenziante⁶³⁹. Appartengono alla prima categoria diverse fattispecie, quali l'obbligo di concedere licenza gravante sul titolare di certificati complementari di protezione in favore del produttore di farmaci generici⁶⁴⁰, la licenza obbligatoria per mancata attuazione dell'invenzione e quella spettante al titolare di brevetto dipendente⁶⁴¹. Una licenza

FERNANDEZ DEL MORAL, *Cessione di know how - Contributo allo studio sull'oggetto del contratto*, Milano, 2004; B. FRANCHINI STUFLER, *Il know-how*, in *Dir fallim.*, 2002, I, p. 1006, F. MASSA FELSANI, *Contributo all'analisi del know-how*, Milano, 1997; A. BLANDINI, *Know-how* [voce aggiornata 1997], in *Encicl dir.*, Milano, vol. I, p. 72; L. ZAGATO, *Il contratto comunitario di licenza di know-how*, Padova, 1996.

⁶³⁵ In questo senso F. BORTOLOTTI, *Manuale di diritto commerciale internazionale*, cit., p. 602.

⁶³⁶ Cfr. P. SPADA, *La circolazione della privativa*, cit., p. 167.

⁶³⁷ Esigenze di tipo regolatorio sono presenti anche in altri settori della proprietà intellettuale, che non interessano i mercati della tecnologia, come nel caso dell'utilizzo di materiali coperti da diritto d'autore. Sul punto cfr. R.P. MERGES, *Compulsory Licensing vs. the Three "Golden Oldies". Property Rights, Contracts and Markets, in Policy Analysis*, 2004, p. 1.

⁶³⁸ L'art. 72, co. 7, del Codice sul punto è inequivoco. Già P. SPADA, *La circolazione della privativa*, cit., p. 179, aveva ribadito che, in casi siffatti, è sottratta all'autonomia privata la libertà di concludere l'accordo e di determinarne i contenuti.

⁶³⁹ Cfr. R. PARDOLESI - M. GRANIERI, *Licenza obbligatoria ed essential facilities nel l'antitrust comunitario*, cit., p. 323.

⁶⁴⁰ La materia delle licenze obbligatorie a favore dei produttori di farmaci generici era stata affrontata dall'art. 3, comma 8-bis, della l. 15 giugno 2002, n. 112, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture. Le relative norme sono poi confluite nel Codice della proprietà industriale (cfr art. 81). L'espressione usata dal Codice è quella di licenza mediata dal Ministero, ma non pare che, ricorrendo i presupposti positivamente previsti, il titolare abbia margine per rifiutare la licenza.

⁶⁴¹ Cfr. artt. 70 e 71 del Codice della proprietà industriale, nonché già il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 360 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di licenza obbligatoria per uso non

obbligatoria è prevista anche dall'art. 76, co. 4, per l'ipotesi in cui la conversione del brevetto nullo (già licenziato o sul quale terzi aveva effettuato investimenti in sviluppo) comporti il prolungamento della durata originaria di quel titolo. Negli Stati Uniti possono essere concesse licenze obbligatorie per invenzioni accademiche non adeguatamente sfruttate a beneficio del pubblico⁶⁴².

Rientra nelle licenze per responsabilità del licenziante quella imposta come rimedio antitrust⁶⁴³. In tale ipotesi l'obbligo di concedere licenza discende dal provvedimento di un'autorità (giudiziaria o amministrativa indipendente) e presuppone l'accertamento di una responsabilità e la soggezione al potere amministrativo o giurisdizionale. Viceversa nella licenza per posizione del licenziante, l'obbligo deriva direttamente dalla legge e prescinde dall'accertamento di una qualsivoglia responsabilità, che potrebbe aversi soltanto in presenza di potere di mercato e di accertato comportamento abusivo⁶⁴⁴.

Il profilo inerente la disciplina della concorrenza è rilevante poiché costituisce manifestazione dell'irrisolta tensione tra proprietà intellettuale e tutela del mercato⁶⁴⁵.

esclusivo del brevetto di invenzione). È da considerarsi licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione anche quella prevista dall'art. 65, co. 4, sulle invenzioni dei ricercatori universitari. Per completezza, vanno richiamate anche le licenze obbligatorie di cui all'art. 115 del Codice in materia di nuove varietà vegetali. Cfr. P. FRASSI, *Innovazione derivata, brevetto dipendente e licenza obbligatoria*, cit., p. 212. La caratteristica principale della licenza obbligatoria nell'ordinamento italiano è che essa può essere concessa solo per uso *non esclusivo* dell'invenzione. Il Codice della proprietà industriale, all'art. 72, co. 3, esclude che si possa imporre la licenza se il richiedente ha contraffatto il brevetto, salvo che non se ne dimostri la buona fede. Sul punto, cfr. M. GRANIERI, *Proprietà intellettuale, standard di fatto e obbligo di licenza*, cit., p. 500.

⁶⁴² Si tratta del c.d. *reach-in right* all'interno del *Bayh-Dole Act*, adottato il 12 dicembre 1980, come *Public Law No 96-517*, ed oggi codificato in 35 U.S.C. 200-212, in particolare 203 (a) e (b). Cfr. M. GRANIERI, *Circolazione (mancata) dei modelli e ricerca delle soluzioni migliori. Il trasferimento tecnologico dal mondo universitario all'industria e la nuova disciplina delle invenzioni d'azienda*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, pp. 63 ss.

⁶⁴³ Essa può presentarsi come rimedio comportamentale e come intervento accessorio o parzialmente alternativo ad un rimedio strutturale. Sotto il primo profilo, la licenza non risulta codificata nel diritto positivo, ma riemerge sotto forma di correttivo al comportamento dell'impresa in posizione dominante, quale specie del più ampio genere del rifiuto di contrarre. Dal secondo punto di vista, la licenza obbligatoria viene utilizzata nei casi di concentrazioni condizionate e, almeno in via teorica, nei casi di *divestiture*. Per una rassegna degli orientamenti fin qui emersi in ambito europeo, cfr. G. FAELLA, *Da «Imb Health» a «Merck»: misure cautelari e rifiuto di licenza nel diritto antitrust post-modernizzazione* in *Giur. comm.*, 2007, II, p. 1234.

⁶⁴⁴ Si parla di obbligo di stipulare un contratto di licenza al verificarsi di «particolari condizioni»; così P. GRECO - P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., p. 300; A. GEORGES - M.F. BAY, *Essential Facilities: A Doctrine Clearly in Need of Lightning Principles?* in 17 *INTELLECTUAL PROPERTY AND TECHNOLOGY LAW Journal*, 1 (2005). In giurisprudenza cfr. Tar Lazio 7 marzo 2006, n. 1713, in *Foro it.*, 2007, III, p. 91, con nota di O. FAELLA, *Potere cautelare in materia antitrust, rifiuto di licenza e certificati complementari di protezione*.

⁶⁴⁵ Sui rapporti tra proprietà intellettuale e concorrenza cfr. G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2008. Il diritto *antitrust*, tramite la tutela e il mantenimento della concorrenza nel mercato e la conseguente limitazione degli effetti anticompetitivi dei comportamenti delle imprese, realizza in via diretta il fine ultimo e diffuso della massimizzazione del *consumer welfare*. I diritti di proprietà intellettuale, viceversa,

La materia dei rimedi antitrust riferiti alle industrie ad elevato contenuto tecnologico ha sollevato interesse, soprattutto in conseguenza di condizioni che si sono riscontrate su alcuni mercati⁶⁴⁶. Il dibattito tra rimedi strutturali e comportamentali ha conosciuto significative prese di posizione⁶⁴⁷.

La particolarità dell'oggetto che si trasferisce ha influenza anche sull'efficacia dei rimedi antitrust, dal momento che la condivisione dell'informazione dà vita ad un fenomeno irreversibile di consumo e rende talora impossibile riassemblare le componenti secondo la funzionalità originaria⁶⁴⁸. Al contrario, un trasferimento volontario, soprattutto in presenza di forme codificate di tecnologia, tende a garantire maggiore apprendimento da parte dell'avente causa, poichè il licenziante non ha interesse a preservare l'informazione abilitante. Si realizzano in questo modo a pieno le finalità per le quali viene trasferita la tecnologia.

L'imposizione di un obbligo di licenza è un rimedio controverso, la cui cittadinanza nell'antitrust deriva da un'estensione della dottrina delle *essential facilities*, essa stessa controversa⁶⁴⁹, specie nel diritto statunitense⁶⁵⁰. Tale teoria prevede che, in presenza di circostanze di mercato eccezionali, possa essere imposto un obbligo di condividere una risorsa o un'infrastruttura ritenuta essenziale affinché un concorrente possa entrare nel

vengono concessi dall'ordinamento a ricompensa dell'attività innovativa o creativa svolta dai singoli al fine di incentivarne e stimolarne ulteriormente l'innovazione e la creatività, meccanismo che contribuisce, nel lungo periodo, a quel progresso economico che è una componente essenziale del benessere del consumatore. Cfr. F.GHEZZI, *Contratti di trasferimento di diritti di proprietà intellettuale – Introduzione*, cit., p. 798.

⁶⁴⁶ Cfr. U. PATRONI GRIFFI, *Software ed integrazioni verticali: il caso Microsoft*, in *Ann. it. dir. autore*, 2004, p. 410.

⁶⁴⁷ Cfr., in merito alla vicenda Microsoft, A. PORTOLANO, *Contro un rimedio strutturale nei «caso Microsoft»*, in *Foro it.*, 2000, IV, p. 303; A. RENDA, *L'ottimo fuggente: la saga di Microsoft e i dolori del vecchio antitrust*, in *Giur. comm.*, 2003, p.422; R. PARDOLESI - A. RENDA, *The European Commission's Case Against Microsoft: Kill Bill? 27 WORLD COMPETITION 513 (2004)*.

⁶⁴⁸ Cfr. A. RENDA, *L'ottimo fuggente*, cit., p. 426.

⁶⁴⁹ Cfr. G. COLANGELO, *Le public utilities tra regolazione e concorrenza. Là dove porta la dottrina dell'essential facility*, in *Enti pubblici*, 2001, p. 451; D. DURANTE - G.G. MOGLIA - A. NICITA', *La nozione di essential facility tra regolamentazione e antitrust. La costruzione di un test*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 2001, p. 257; A. VALERIANI, *L'essential facility doctrine: sviluppi normativi ed orientamenti giurisprudenziali*, in *Resp. comunicazione impresa*, 2001, p.187; A.G. DE CAPITE, *Essential facilities doctrine: una disciplina in cerca d'identità*, in *Riv. dir. impresa*, 1999, p. 579; M. SIRAGUSA - M. BERETTA, *La dottrina delle essential facilities nel diritto comunitario ed italiano della concorrenza*, in *Contratto e impr. - Europa*, 1999, p. 260; S. BASTLANON, *A proposito della dottrina delle essential facilities. Tutela della concorrenza o tutela dell'iniziativa economica?* in *Mercato, concorrenza, regole*, 1999, p. 149.

⁶⁵⁰ Nella controversia *Trinko* (U.S. Supreme Court 13 gennaio 2004, *Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis 14 Trinko, LLP*, [540 U.S. 398 (2004)]), la Corte Suprema degli Stati Uniti ha rigettato *in toto*, o quasi, l'idea della sussistenza di un *duty to share* del monopolista con il concorrente entrante. Cfr. R.A. SKITOL, *Correct Answers to Large Questions about Verizon v. Trinko*, in *The Antitrust Source*, 2004, p. ; C. OSTI, *Trinko e l'antitrust come declamazione*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 2004, p. 375.

mercato rilevante⁶⁵¹. L'imposizione della licenza presuppone la previa qualificazione del rifiuto da parte dell' *incumbent* come abusivo della posizione egemone⁶⁵².

La tesi in commento richiede, per la sua applicazione, il riscontro di tre condizioni: al rifiuto di contrarre deve verosimilmente conseguire l'eliminazione del concorrente intenzionato a fornire un prodotto non ancora presente sul mercato; non devono sussistere obiettive giustificazioni al rifiuto; l'infrastruttura alla quale si nega l'accesso deve essere indispensabile per l'attività economica sul mercato rilevante, in quanto non esistano sostituti attuali o potenziali⁶⁵³.

I medesimi principi sono stati ripetuti per l'ipotesi in cui l'infrastruttura essenziale sia protetta da diritti di proprietà intellettuale. In tali casi il rifiuto di condividere la risorsa, se può assurgere a paradigma dell'abuso, rappresenta l'estrinsecazione più ovvia del potere di esclusiva conferito dalla privativa⁶⁵⁴.

Emerge prepotentemente il conflitto tra l'esclusiva proprietaria, che imporrebbe il rispetto delle scelte del titolare, e la preservazione della concorrenza che, invece,

⁶⁵¹ Ai fini della determinazione dei mercati rilevanti di grande importanza è la distinzione, in precedente tracciata nel presente lavoro, tra contratti per il trasferimento di tecnologia puri e contratti che, pur non avendo come scopo principale il trasferimento di tecnologia, ne determinano la realizzazione. Se infatti si procede all'analisi di una licenza pura, il mercato rilevante sarà quello dei diritti di proprietà intellettuale trasferiti. Centrali saranno dunque, nella valutazione dell'anticoncorrenzialità dell'accordo, tutte le restrizioni imposte dal licenziatario al licenziante. Se viceversa si procede all'analisi di un più ampio accordo, il mercato rilevante sarà quello in cui l'intera operazione esplica i propri effetti e non quello, più ristretto, dei diritti di proprietà intellettuale trasferiti. Sul punto cfr. M.L. MONTAGNANI, *I contratti nella concorrenza*, in E. GABRIELLI - A. CATRICALÀ (a cura di), Torino, 2011, p. 803.

⁶⁵² Il concetto di "circostanze eccezionali" è estremamente controverso. Cfr. S. ANDERMAN, *EC competition law and intellectual property rights in the new economy*, 47 ANTITRUST BULL. 285 (2002), spec. pp. 293 ss.

⁶⁵³ Cfr. A. FRIGNANI, *L'abuso di posizione dominante*, in A. FRIGNANI - R. PARDOLESI, *La concorrenza*, cit., p. 211. Sulla questione della qualificazione del rifiuto come abuso cfr. M. BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Milano, 2004. Sulle condizioni richieste per l'applicazione della teoria nel diritto antitrust americano cfr. S. BACHES OPI, *The Application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States: Are Intellectual Property Rights Still Sacrosanct?*, 11 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. LJ. 409, 440 (2001).

⁶⁵⁴ CGCE 5 ottobre 1988, n. 238/87, *AR Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd.*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, II, p. 188, con nota di G. GIUSTI, *Disciplina comunitaria e protezione della proprietà industriale nel mercato delle parti componenti la carrozzeria di autovetture*. Per la pronuncia il rifiuto, da parte del titolare di un disegno industriale registrato di parti di carrozzeria automobilistica, di concedere a terzi, in cambio di ragionevoli *royalties*, una licenza per la fornitura di parti incorporanti il disegno, non può essere considerato in sé come un abuso di posizione dominante. Analoga la decisione 5 ottobre 1988, n. 53/87, *Cons. it. componentistica ricambio autoveicoli c. Regie Nationale des Usines Renault*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, II, 175, con nota di R. FRANCESCHELLI, *Modelli ornamentali di parti di carrozzeria di automobili ed abuso di posizione dominante*. A commento degli orientamenti comunitari, M. TAVASSI, *Diritti della proprietà intellettuale e antitrust nell'esperienza comunitaria e italiana*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, I, 147, p. 193, osserva che il rifiuto di concedere una licenza d'uso di brevetto, dietro adeguato compenso, non costituisce sfruttamento abusivo di posizione dominante, dovendosi di volta in volta dimostrare che la titolarità di un brevetto integra una simile posizione sul mercato e che le modalità del singolo caso siano tali da

presupporrebbe l'accesso. L'esigenza di contemperamento delle due logiche fa propendere per l'opportunità del rimedio e per la sua riconduzione tra gli strumenti per lo sviluppo della concorrenza⁶⁵⁵.

L'abuso si manifesta qualora le condizioni e le modalità di esercizio del diritto esclusivo su una risorsa protetta perseguano uno scopo manifestamente contrario alle finalità della norma antitrust, facendo sì che l'esercizio tipico del diritto non risponda più alla funzione per la quale è stato concesso⁶⁵⁶.

La dottrina delle *essential facilities* sembra tuttavia diretta a sanzionare più la posizione del titolare dell'infrastruttura essenziale, che non il comportamento abusivo. Infatti la citata impostazione non tiene in adeguata considerazione la necessità che l'uso della licenza obbligatoria per sanzionare comportamenti abusivi avvenga nel rispetto sia dei presupposti di applicazione delle norme antitrust (tra le quali, la prova della dominanza sul mercato di riferimento⁶⁵⁷), sia dei principi civilistici che governano la responsabilità⁶⁵⁸. In proposito si è affermato che «*licensing is only a remedy, not a liability theory*»⁶⁵⁹.

entrare in conflitto con le regole della circolazione delle merci e della concorrenza sul mercato.

⁶⁵⁵ Cfr. F. CUGNO - E. ORROZ, *Static Inefficiency of Compulsory Licensing: Quantity vs. Price Competition*, paper presentato alla seconda Conferenza Annuale della Società Italiana di Diritto e Economia, Roma 20-21 ottobre 2006. La più recente applicazione comunitaria ha contribuito ad alimentare qualche ulteriore dubbio sui presupposti del rimedio e, in definitiva, sulla sua desiderabilità: Cfr. CGCE, 11 aprile 2002, C-481/01P(R), *NDC Health Corp. c. IMS Health Inc.*, in *Foro it.*, 2002, IV, p. 338, con nota di L.NASCIMBENE, *Diritto d'autore e abuso di posizione dominante: i rapporti (difficili) tra proprietà intellettuale e disciplina antitrust*. Cfr. anche R. NATOLI, *Diritti di proprietà intellettuale e rifiuto di licenza: osservazioni a margine del caso Ims Health*, in *Europa e dir. privato*, 2005, p. 465.

⁶⁵⁶ Il principio è sancito in CGCE, 6 aprile 1995, n. 241/91, 242/91, *Radio Telefis Eireann c. Commiss. Ce (Magill)*, in *Foro it.*, 1995, IV, 269, con nota di A.MASTRORILLI, *Abuso di diritto d'autore e disciplina antitrust*, in *Dir. ind.*, 1995, p. 699, con nota di G.A. GRIPPIOTTI - G.C. ZANETTI, *Proprietà intellettuale e abuso di posizione dominante* e in *Dir. autore*, 1995, p. 460, con nota di G.A. GRIPPIOTTI *Il caso Magill - Diritto di autore e abuso di posizione dominante*. Nel diritto italiano, parzialmente contrario l'orientamento di Trib. Torino 15 febbraio 1993, in *Impresa*, 1993, p. 1137, secondo il quale non è da considerarsi abuso di posizione dominante il rifiuto opposto al concorrente da un gruppo di imprese titolari di quattro brevetti complementari. In dottrina, cfr. L. ZAGATO, *Magill, lo scioglimento di un arcano*, in *Annali it. dir. autore*, 1995, p. 267; A. LEVI, *Rifiuto di fornire, licenza obbligatoria, dottrina dell'essential facility e monopoly leveraging nel diritto antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, p. 187, nonché T.C. VINJE, *The final word on Magill*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, I, p. 239, secondo il quale la decisione non avrebbe innestato alcuna rivoluzione nel diritto comunitario della concorrenza, anche se, ripensata alla luce dell'imperativo dell'interoperabilità, essa avrebbe messo la Commissione in una posizione di forza quante volte fosse necessario costringere un'impresa in posizione dominante a divulgare le informazioni relative ad un'interfaccia, necessarie per l'accesso al mercato.

⁶⁵⁷ Prova che, nei settori ad alta tecnologia, è difficile da fornire, per l'elevata volatilità delle quote di mercato delle imprese.

⁶⁵⁸ Sul versante europeo, cfr. V. MELI, *Rifiuto di contrarre e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario*, Torino, 2003, pp. 109 ss

⁶⁵⁹ Così R.H. PATE, *Competition and IntellectualProperty Rights in the US.: Licensing Freedom and the Limits of Antitrust*, 3giugno2005, disponibile su <http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches>

L'essential facilities doctrine rischia dunque di essere una commistione delle fattispecie di obbligo di licenza per posizione con quelle per responsabilità del licenziatario. Infatti la responsabilità, se non accertata autonomamente, secondo canoni antitrust, finisce per coincidere con la situazione di titolarità dei diritti sull'infrastruttura essenziale e, in definitiva, con la posizione del titolare di diritti di proprietà intellettuale. Il titolare non è tuttavia responsabile dello *status* della posizione di esclusiva rispetto alla creazione o all'invenzione protetta e non può essere giudicato responsabile per essersi rifiutato di condividere la risorsa con i concorrenti. Di fatto, se si guarda al rifiuto *ex se*, quand'anche proveniente da impresa dominante, non vi è modo di rintracciare una forma di responsabilità che possa far scattare, come rimedio, il risarcimento in forma specifica, nella veste di licenza obbligatoria.

Peraltro un'autorità che volesse disporre una licenza obbligatoria dovrebbe determinare un'equa remunerazione per il licenziante e tutte le ulteriori condizioni di licenza. Al di fuori di quanto previsto dalle normative brevettuali sulla licenza obbligatoria (cfr., per l'Italia, l'art. 72, comma 7, del Codice), la cui estensione in via analogica deve considerarsi preclusa dal carattere eccezionale della norma, non esistono negli ordinamenti continentali fondamenti giuridici per un potere siffatto, né per ordinare una negoziazione tra le parti. Soprattutto, mancano strumenti in base ai quali un giudice possa efficientemente monitorare il licenziatario nella fase successiva alla condivisione⁶⁶⁰.

In ultimo, va tenuto presente che la tecnologia non è tutta racchiusa nei diritti di proprietà intellettuale: la parte rappresentata da *know-how* non codificato può rimanere segreta e, quindi, non osservabile e verificabile. Un trasferimento forzoso sarebbe comunque possibile, ma rischierebbe di non produrre i risultati voluti. Da un punto di vista economico, peraltro, la disponibilità di un rimedio così drastico favorirebbe il ricorso al segreto, come forma di protezione, determinando nel lungo periodo una situazione subottimale a livello collettivo, rispetto a quella che si avrebbe in caso di utilizzo del brevetto.

⁶⁶⁰ Salve le ipotesi di quegli ordinamenti nei quali il giudice abbia il potere di nominare un supervisore (*steward* o *trustee*).

3. Il rapporto giuridico di ricerca: gli accordi per il trasferimento di tecnologia

Tratto comune ai negozi per il trasferimento di tecnologia⁶⁶¹ è il profilo concessorio⁶⁶². I singoli contratti possono essere funzionali al trasferimento della posizione complessiva di esclusiva (cessione) o alla rimozione dei limiti di accesso alla risorsa proprietaria (licenza o MTA). La particolarità dell'oggetto rende necessaria una visione relazionale delle fattispecie negoziali, le quali implicano, già in fase di trattative, un'interazione tra le parti⁶⁶³.

Il contratto può strutturarsi diversamente in ragione delle specificità e dei diversi stadi di maturazione della tecnologia licenziata o ceduta⁶⁶⁴. Anche la fase delle trattative del resto è pregiudicata dal fatto che l'oggetto, inteso come diritto di proprietà intellettuale, possa essere in corso di perfezionamento, consistere in una commistione di brevetti e *know-how* o essere suscettibile di molteplici impieghi. La particolarità della tecnologia va considerata anche ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale, dal momento che il mercato del prodotto finale potrebbe non esistere ancora o la tecnologia avere successo incerto⁶⁶⁵. Le variabili in gioco sono identificate e condivise dalle parti nella fase di negoziazione precedente la stipula dell'accordo.

Per le motivazioni sopra citate si rende necessaria, durante la fase di negoziazione dei contratti per il trasferimento di tecnologia, l'adozione di strumenti preparatori, con i quali

⁶⁶¹ I contratti per il trasferimento di tecnologia rientrano prevalentemente nell'ambito di fattispecie innominate. Tuttavia la legislazione cinese disciplina le varie tipologie all'interno della più ampia categoria dei contratti di tecnologia (cfr. cap. XVIII della *Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese*, del 1999), dove vengono ricompresi tutti i contratti con cui le parti stabiliscono i reciproci diritti ed obblighi per sviluppare, trasferire tecnologia, svolgere consulenze o servizi di tecnologia (art. 322). La legge cinese annovera tra i citati contratti i negozi di trasferimento di brevetto, del diritto di presentare domanda di brevetto, di trasferimento del segreto tecnologico e di concessione per lo sfruttamento di un brevetto (art. 342). Per le operazioni transfrontaliere è applicabile, a partire dal 1 gennaio 2002, una regolamentazione che impone la registrazione *on line* dei contratti per l'importazione o l'esportazione di tecnologia, definiti come «*contracts of assignment of patent rights or rights to apply for patents, contracts of licensing of rights to implement patents, contracts of licensing the use of technical know-how, contracts of technical service and other contracts concerning technology import and exports*» (cfr. art. 2 delle *Rules of the People's Republic of China on Registration of Technology Import and Export Contracts*).

⁶⁶² Tale profilo rende la licenza forma archetipa per il trasferimento di tecnologia. Cfr. M. INTROVIGNE, *Il contratto di licenza*, in *Digesto*, Disc. Comm., Agg. 2000, Torino, p. 215.

⁶⁶³ Sulle caratteristiche relazionali dei contratti per il trasferimento di tecnologia cfr. C. BESSY - E. BROUSSEAU, *Technology Licensing Contracts. Features and Diversity*, 18 *INTERNATIONAL REVIEW LAW AND ECONOMICS* 451 (1998).

⁶⁶⁴ Sulla complessità del fenomeno cfr. E. BROUSSEAU - C. CHASSERANT - C. BESSY - R. COEURDEROY, *The Diversity of Technology Licensing Agreements And Their Causes*, in *les Nouvelles*, 2005, pp. 179 ss.

disciplinare la durata massima o il termine finale della negoziazione. L'esigenza è particolarmente evidente nei casi in cui non esista un diritto dispositivo contrattuale di riferimento, ovvero quando esso non contenga disposizioni apposite a governo delle fasi precontrattuali⁶⁶⁶.

Particolare rilievo è assunto dagli accordi di riservatezza, funzionali alla disciplina dello scambio di informazioni durante le trattative e del loro utilizzo in caso di fallimento del negoziato ovvero in fasi ulteriori⁶⁶⁷. Gli NDA (*non disclosure agreement*) possono essere bilaterali o unilaterali, a seconda che il flusso di informazioni confidenziali ed i relativi obblighi di riservatezza gravino su ambo le parti o solo su una di esse.

Nella prassi concreta si teme l'evenienza che una delle parti, solitamente il licenziatario, utilizzi le informazioni raccolte durante le trattative per provocare l'invalidazione dei diritti di proprietà intellettuale e liberarsi dell'obbligo di corrispondere i canoni o conseguire altri vantaggi⁶⁶⁸. A tale evenienza, integrante sicuramente un inadempimento contrattuale, si pone rimedio con vari strumenti, come la previsione di penali negli accordi di riservatezza o l'introduzione di clausole di non contestazione.

Esiste inoltre un rischio di confusione tra l'informazione in vista della quale si firma l'NDA e quella già posseduta dalle parti. L'utilizzo di questa potrebbe, infatti, far presumere l'esistenza di una violazione dell'accordo, in ipotesi di semplice impiego di *background*⁶⁶⁹. Tale rischio spiega la ritrosia che talora le aziende mostrano nel firmare accordi di riservatezza.

Diffusi nella prassi sono anche altri strumenti, quali lettere di intenti o *memorandum of understanding*, che testimoniano l'andamento delle trattative ed il progressivo avvicinamento

⁶⁶⁵ Per alcune regole pratiche operanti in fase di negoziazione, cfr. W. ANSON, *Negotiating Complex Licensing Agreements*, in *les Nouvelles*, 2003, pp. 107 ss.

⁶⁶⁶ Non è il caso, ovviamente, dell'ordinamento italiano, nel quale vige il principio della correttezza nelle trattative (art. 1337 c.c.).

⁶⁶⁷ Cfr. F. GALGANO - F. MARRELLA, *Diritto del commercio internazionale* (2 ed.), Padova, 2007, p. 598; F. BORTOLOTTI, *Manuale di diritto commerciali internazionale*, cit., p. 613. Tale ultimo autore sottolinea le difficoltà probatorie connesse all'utilizzo degli accordi di riservatezza e ne sottolinea l'importanza, trattandosi di strumenti negoziali che lasciano traccia dell'avvenuto contatto tra le parti.

⁶⁶⁸ In merito al rispetto della normativa sui dati personali nelle fasi di accesso delle procedure istruttorie finalizzate alla formazione del contratto, cfr. C. CERABOUNI, *La protezione dei dati personali nelle due diligence*, in *Dir. e pratica società*, 2002., 8, p. 32.

⁶⁶⁹ Cfr. A.I. POLTORAK - P.J. LERNER, *Essentials of Licensing Intellectual Property*, New York, John Wiley & Sons, 2004, p. 40.

della volontà delle parti⁶⁷⁰. Non sempre è possibile stabilire se, al di là della nomenclatura, si tratti di strumenti negoziali aventi disciplina normativa (contratto preliminare o opzione). Potrebbe infatti trattarsi di forme non altrimenti qualificabili di manifestazione di interesse, prodromiche allo svolgimento di attività di *due diligence* o di verifica di taluni aspetti della tecnologia, ma non vincolanti. Non è peraltro da escludere che si tratti di accordi veri e propri, anche in considerazione del possibile contestuale inizio delle prestazioni⁶⁷¹. Il rischio nell'utilizzo di siffatti strumenti, non a caso, è quello derivante dai confini incerti tra negozio preparatorio e accordo già vincolante per le parti⁶⁷². Tale evenienza può presentare livelli di complicazione addirittura maggiori nelle ipotesi in questione, a causa dello scambio di tecnologie e conoscenze che potrebbe avvenire sul presupposto che l'accordo sia stato effettivamente già raggiunto.

3.1. Il contratto di cessione della tecnologia

Mediante la cessione viene attuato un trasferimento a titolo definitivo di tecnologia⁶⁷³. Nonostante la definitività dell'attribuzione è frequente la previsione nel negozio in parola di obblighi post-contrattuali di collaborazione tra cedente e cessionario⁶⁷⁴. Ciò depone per la natura necessariamente relazionale di questa fattispecie.

⁶⁷⁰ La lettera di intenti è definita come un documento con cui le parti fissano il contenuto di accordi raggiunti nel corso di trattative lunghe e particolarmente complesse al fine di ottenere una documentazione dello svolgimento delle trattative ed una fissazione degli elementi già concordati di un futuro negozio, senza per questo ancora vincolarsi ad un accordo da completare: Cfr App. Roma 17 giugno 2002, in *Riv. dir. comm.*, 2003, II, p. 97. Conformemente, Trib. Milano 26 giugno 1989, in *Giur. it.*, 1990, I, 2, p. 90, che assimilava la lettera di intenti alla puntuazione. La Cassazione, qualche anno prima, aveva chiarito che la lettera di intenti esprime i propositi dei futuri contraenti di predisporre, in fase contrattuale, i contenuti di un futuro contratto, nell'eventualità che le trattative si concludano positivamente (Cass. 14 maggio 1998, n. 4853, in *Contratti*, 1998, p. 547). Sul punto cfr. anche C. RADICIONI, *Le lettere di intenti*, in *I contratti del commercio dell'industria e del mercato finanziario*, Trattato diretto da F. GALGANO, Torno II, Torino, 1998, pp.67 ss.

⁶⁷¹ Nello stesso senso, F. BISCOTTI - M.S. RISTUCCIA, *Trasferire tecnologie*, Venezia, 2006, p. 186. Trib. Bologna 28 marzo 1985, in *Nuova giur. civ.*, 1986, I, p. 170 ha qualificato come contratto preliminare un documento che le parti avevano qualificato come "lettera di intenti".

⁶⁷² In dottrina, cfr. A. FRIGNANI, *Il contratto internazionale*, Padova, 1990, p. 157, il quale segnala a livello generale il problema del valore giuridico di siffatti documenti, al di là del *nomen juris* utilizzato.

⁶⁷³ Non sembra configurabile una cessione parziale dal momento che il trasferimento di alcune prerogative avviene concettualmente, prima ancora che per ragioni dogmatiche, mediante licenza.

⁶⁷⁴ Tradizionalmente tali forme di collaborazione si rendono necessarie per le attività dirette al conseguimento dei titoli: potrebbe infatti essere necessario attingere alle competenze degli inventori per replicare a eventuali eccezioni dell'ufficio brevetti competente al rilascio o per difendere i titoli una volta concessi.

È possibile distinguere quattro ipotesi di cessione, a seconda che questa abbia ad oggetto l'invenzione conseguita ma non ancora protetta, l'invenzione non ancora realizzata, la domanda depositata o il brevetto concesso.

Nella prima ipotesi, la cessione ha ad oggetto l'insieme delle conoscenze segrete, da proteggere mediante le forme ritenute più adeguate⁶⁷⁵. Il cessionario potrà depositare domande di brevetto direttamente a proprio nome, conseguendo i diritti di sfruttamento⁶⁷⁶. Tale tipo di negozio potrebbe configurarsi come cessione di *know-how*, dal momento che le invenzioni conseguite e non ancora protette, ma non divulgate, possono qualificarsi come informazioni aziendali riservate ai sensi dell'art. 98 del Codice della proprietà industriale. Non è tuttavia sostenibile il contrario, poichè la cessione di *know-how* non è sempre configurabile come trasferimento di invenzione brevettabile: chi cede l'invenzione brevettabile, a differenza di chi cede *know-how*, garantisce infatti la presenza nel trovato di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per l'accesso alla tutela brevettuale⁶⁷⁷. Del resto, le conoscenze cedute, per costituire materia brevettabile, devono avere carattere intrinsecamente tecnologico, a differenza del *know-how*, che può essere rappresentato da informazioni di qualsiasi natura.

La cessione si configura come vendita di *res futura* nel caso di invenzione non ancora conseguita, , laddove il perfezionamento della tecnologia è evento sperato ed eventuale. La fattispecie può spesso essere indistinguibile da una commessa di ricerca e sviluppo con previsione dell'appartenenza dei risultati al committente o da un rapporto di lavoro inventivo nel quale il datore rivendichi a sé i risultati delle prestazioni dedotte in contratto. Del resto, se l'accordo di ricerca prevede l'appropriazione del *foreground* in favore di una delle parti, può sostenersi che l'altra abbia specificamente acconsentito a cedere anticipatamente i trovati attesi dalle attività di ricerca. La qualificazione giuridica dell'operazione ha influenza dal punto di vista dell'allocazione del rischio per mancato conseguimento dell'invenzione. Se, per esempio, venisse posta in essere una cessione senza

⁶⁷⁵ Per una certa dottrina la cessione di futuro brevetto è fattispecie valida, ma non si configura come cessione della futura legittimazione a chiedere il brevetto, in quanto per cosa futura dovrebbe intendersi il brevetto stesso; ne consegue l'esclusiva legittimazione dell'inventore a chiedere il brevetto che, una volta rilasciato, apparterrà immediatamente al compratore. In tal senso P. GRECO – P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p. 267

⁶⁷⁶ Anche laddove si ammetta la legittimazione del cessionario a chiedere il brevetto, andrà comunque designato il cedente (o i suoi dipendenti) come inventore.

⁶⁷⁷ In questo senso G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, cit., p. 237.

previsione del carattere aleatorio, potrebbe trovare applicazione l'art. 1472, comma 2, c.c., e ne deriverebbe la nullità del contratto qualora la tecnologia non venisse ad esistenza⁶⁷⁸.

La cessione di invenzione brevettata ha ad oggetto la domanda depositata, la cui consegna al cessionario costituisce uno degli obblighi del cedente. Per il perfezionamento della fattispecie sono necessarie le formalità di trascrizione e di aggiornamento delle domande pendenti⁶⁷⁹.

La cessione che abbia ad oggetto il brevetto concesso, può prevedere anche la cessione o licenza del *know-how* necessario al corretto funzionamento della tecnologia. Si tratta di una fattispecie prossima ad una vendita di mobile registrato, quale effettivamente è il brevetto⁶⁸⁰.

Per la cessione di una domanda di brevetto o di un brevetto concesso, si pone il problema della forma del contratto. La cessione è un negozio consensuale e non formale⁶⁸¹. Tuttavia l'art. 138 del Codice della proprietà industriale dispone che gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, comportanti il trasferimento dei diritti reali o personali di godimento su una data proprietà industriale debbano essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi⁶⁸². Si tratta di una forma di pubblicità dichiarativa⁶⁸³. La previsione non incide sui requisiti di forma che altre norme possano disporre nel caso di particolari vicende negoziali aventi ad oggetto, per esempio, diritti di brevetto, come nel caso della donazione⁶⁸⁴: il titolo del trasferimento può essere dunque diverso e, con esso, la forma di volta in volta prevista⁶⁸⁵.

⁶⁷⁸ L'applicabilità dell'art. 1472 c.c. è ritenuta possibile da P. SPADA, *La circolazione della privativa*, cit., p. 166, se si pensa alla privativa come ad un bene in senso tradizionale.

⁶⁷⁹ Cfr. art. 138 del Codice della proprietà industriale.

⁶⁸⁰ Così P. GRECO – P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p. 268.

⁶⁸¹ S. SANDRI, *I contratti di licenza*, cit., p. 55.

⁶⁸² In caso di cessione del brevetto, l'elezione di domicilio operata dal cedente all'atto del deposito della domanda ed annotata nella raccolta degli originali continua a produrre i suoi effetti in capo al cessionario, salvo che questi provveda a comunicarne all'ufficio la cessazione o il mutamento affinché si proceda alla relativa annotazione (cfr. Trib. Torino 22 luglio 2002, in *Giur. it.*, 2003, p. 715).

⁶⁸³ L'art. 2581 c.c. dispone la forma scritta *ad probationem* per i trasferimenti tra vivi dei diritti d'autore (cfr. V.M. DE SANCTIS – M. FABIANI, *I Contratti di Diritto d'Autore*, cit., p. 6).

⁶⁸⁴ La forma scritta *ad substantiam* è richiesta anche per la donazione di diritti d'autore; cfr. V.M. De SANCTIS – M. FABIANI, *I Contratti di Diritto d'Autore*, cit., p. 20.

⁶⁸⁵ Cfr. P. SPADA, *La circolazione della privativa*, cit., p. 176.

La pattuizione di un corrispettivo fisso o variabile non rappresenta un fattore di discriminazione tra licenza e cessione⁶⁸⁶. D'altra parte, lo stesso legislatore comunitario non ignora il fenomeno: l'art. 1, lett. b) del Reg. (CE) 772/2004, considera accordi di trasferimento tecnologico, oltre alle licenze, anche «*le cessioni di brevetti, di know-how, di diritti d'autore sul software, o di una combinazione di tali diritti, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente, in particolare quando il corrispettivo della cessione dipende dal fatturato realizzato dal cessionario per i prodotti realizzati utilizzando la tecnologia ceduta, dai quantitativi prodotti o dal numero di atti di utilizzazione della tecnologia in questione*»⁶⁸⁷. D'altra parte, l'irrelevanza della tipologia di corrispettivo quale criterio di distinzione delle fattispecie è confermata anche dall'eventualità che la licenza possa essere remunerata con un corrispettivo fisso e *una tantum*⁶⁸⁸. Tuttavia una cessione con corrispettivo di tipo variabile risulta, *quoad effectum*, difficilmente distinguibile da una licenza onerosa esclusiva, per tutti i campi d'uso, a tempo indeterminato ed irrevocabile⁶⁸⁹.

L'inidoneità della tecnologia all'uso per il quale era stata acquisita, la sopravvenuta invalidità del brevetto ceduto o la mancata concessione dello stesso rappresentano vicende, successive al perfezionamento della cessione, idonee ad incidere sulla relazione contrattuale. Mentre nelle ipotesi di inidoneità della tecnologia all'uso può applicarsi la disciplina della compravendita, nel caso di invalidità o mancata concessione del brevetto ricorrerà un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta dell'oggetto⁶⁹⁰.

⁶⁸⁶ Cfr. S.SANDRI, *I contratti di licenza*, cit., p. 47 e giurisprudenza ivi citata. In giurisprudenza, però, Trib. Torino 15 giugno 1981, in *Giur. dir. ind.*, 1981, p. 475, ha affermato che laddove la cessione avvenga con riserva del cedente di una parte degli utili l'operazione debba qualificarsi di licenza.

⁶⁸⁷ Secondo A. FRIGNANI – V. PIGNATA, *Il nuovo regolamento (Ce)*, cit., p. 658, il motivo dell'assimilazione tra licenza e cessione ai fini del Regolamento dipende dalla necessità di evitare elusioni della normativa antitrust, attuate mediante la qualificazione di una fattispecie come cessione anche se, nella pratica, ricorrono tutti gli estremi di un contratto di licenza. Sul punto cfr. anche G. COLANGELO, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, cit., p. 155.

⁶⁸⁸ L'assimilazione tra le due fattispecie, all'interno del Reg. 772/2004, è criticata da A. FRIGNANI – V. PIGNATA, *Il nuovo regolamento (Ce)*, cit., p. 659, perché ai fini antitrust la distinzione delle due fattispecie ha importanza decisiva. Infatti, se si guarda al potere di mercato, soltanto la licenza pone un problema per la concorrenza, mentre la cessione di norma non fa altro che spostare una situazione di esclusiva da un soggetto ad un altro e non necessariamente crea maggior potere di mercato in capo ad uno dei due.

⁶⁸⁹ Tuttavia si ritiene che la tipologia di corrispettivo non sia idonea come demarcatore causale tra le fattispecie (cfr. P. SPADA, *La circolazione della privativa*, cit., p. 171).

⁶⁹⁰ Cfr. art. 1490 c.c. Per il caso di cessione di brevetto ritenuto indipendente e poi scoperto dipendente da brevetto di terzi, P. GRECO – P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p. 271. Tali autori ritengono applicabile la disciplina sulla vendita di bene gravato da diritti altrui, ex art. 1482. Può considerarsi caso riconducibile a quello in esame l'ipotesi di brevetto che fosse gravato da un'opzione in favore di terzi non ancora scaduta o da una prelazione. È chiaro che, in quanto si tratti di cessione, l'eventuale conflitto tra cessionario e

La sorte del contratto per successiva invalidazione del brevetto ceduto è legato alla qualificazione dell'operazione, dal momento che occorrerà verificare se le parti abbiano inteso dar vita ad un contratto aleatorio o commutativo. Tradizionalmente la fattispecie è stata ritenuta a carattere commutativo ed il rischio della successiva invalidità è stato dunque posto a carico del venditore. Per tale impostazione all'invalidità sopravvenuta del contratto conseguirebbe l'obbligo per il cedente di restituire il prezzo⁶⁹¹. La questione trovava disciplina nell'art. 59 *bis* della legge invenzioni ed è ora stata risolta dall'art. 77 del Codice, in materia di effetti della nullità⁶⁹². La declaratoria di nullità rimuove con efficacia *ex tunc* gli effetti del brevetto, con alcuni correttivi⁶⁹³. In particolare, i contratti aventi ad oggetto l'invenzione, conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità e già eseguiti, non sono pregiudicati dagli effetti della declaratoria. Il giudice può accordare, tuttavia, un equo rimborso di importi già versati in esecuzioni del contratto tenuto conto delle circostanze.

È possibile che le parti configurino la fattispecie come aleatoria e prevedano che la pronuncia di invalidità non incida sulle prestazioni effettuate in vigenza del brevetto. Per quanto concerne l'idoneità della tecnologia all'uso, l'autonomia privata può configurare liberamente l'assetto del rischio.

Sovente nella prassi si assiste a una deroga della disciplina legale delle garanzie. Le incertezze legate allo sviluppo della tecnologia inducono il cedente ad esonerarsi convenzionalmente da responsabilità per mancato o inadeguato funzionamento delle tecnologia, per mancato successo commerciale della medesima, per invalidità del brevetto, per non contraffazione e sussistenza dei requisiti di brevettabilità⁶⁹⁴.

opzionario o prelazionario dipende dal regime della pubblicità dichiarativa.

⁶⁹¹ Così P. GRECO – P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p.272. Di avviso contrario Trib. Vicenza 13 settembre 1986, in *Giur. dir. ind.*, 1987, p. 250.

⁶⁹² Cfr. G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, cit., p. 428, in quale ritiene che la questione della sorte del contratto vada affrontata anche tenuto conto della presenza di *know-how* come oggetto del contratto.

⁶⁹³ Come sottolinea M. SCUFFI – M. FRANZOSI – A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale* cit., p. 392, la soluzione attuale discende da una novella del 1978, che ha reso omogenea la disciplina italiana a quella di altri Paesi, riconoscendo che, prima della declaratoria di nullità del titolo, il cessionario o il licenziatario hanno comunque fruito dell'esclusiva.

⁶⁹⁴ Cfr. la fattispecie risolta da Arb. Salerno 25 giugno 2001, in *Riv. arbitrato*, 2003, p. 525, con nota di G. RUFFINI, *In tema di sospensione del processo arbitrale per pregiudizialità*. Trib. Milano 27 novembre 1986, in *Giur. dir. ind.*, 1986, p. 743, ha negato l'esperibilità dell'azione di garanzia perché, nella fattispecie, mancava la prova della sussistenza di una pattuizione specificamente diretta a garantire la non interferenza del brevetto con diritti di terzi. Il regime delle garanzie è meno rigoroso in tutti i casi in cui il cedente o il licenziatario siano soggetti agenti senza fini di lucro, come le università o gli enti di ricerca. Cfr. S. KIM-HELMS, *Review Of Key*

Di regola, maggiore attenzione viene posta alla titolarità dell'invenzione ed all'effettiva paternità in capo al cedente o ai suoi dipendenti: la titolarità e la legittimazione a disporre sono infatti questioni pregiudiziali a tutte le altre⁶⁹⁵.

La cessione dei titoli si accompagna sovente al trasferimento di conoscenze che abilitano l'attuazione dell'invenzione ceduta e, in genere, consentono al cessionario di trarre il maggior vantaggio possibile dal contratto. In vigenza del contratto il cessionario gode, dunque, di una posizione di esclusiva accordata dai titoli e di un accesso ad ulteriori conoscenze distinte dal brevetto ma funzionalmente collegate o derivanti da questo. La circostanza che, per la durata del contratto, il cessionario si sia avvantaggiato dell'esclusiva sulla tecnologia e sui diritti nascenti dai titoli significa che questi ha conseguito una qualche utilità⁶⁹⁶. In applicazione dell'art. 77, lett. b), nel deliberare l'equo compenso, il giudice dovrebbe tenere in considerazione il vantaggio conseguito dal cessionario, per evitare un ingiustificato arricchimento a carico del cedente qualora i corrispettivi della cessione debbano essere restituiti integralmente.

Una soluzione contrattuale in cui il rischio dell'invalidità del brevetto gravasse sul cedente o sul licenziante manifesterebbe la propria inefficienza. Se, come conseguenza dell'invalidità, il cessionario avesse diritto alla restituzione del prezzo pagato o ad interrompere il pagamento dei canoni periodici, sarebbe incentivato a causare una pronuncia di invalidità, dopo aver usufruito della privativa per un certo periodo di tempo, magari corrispondente al picco della domanda. Deve tenersi conto, del resto, del vantaggio informativo di cui gode il soggetto a valle, anche in ragione delle notizie ottenute in fase precontrattuale e nel corso del periodo di sfruttamento della tecnologia⁶⁹⁷.

Clauses In University/Biotechnology Industry Licensing Agreements, in *Les Nouvelles*, 2007, p. 30.

⁶⁹⁵ Si tratta di aspetti che normalmente vengono accertati nel corso della *due diligence* preliminare e che portano alla verifica anche della natura dei rapporti di lavoro tra cedente e suoi inventori, oltre che dalla sussistenza di eventuali diritti di terze parti, come possono essere i finanziatori delle ricerche.

⁶⁹⁶ Se si tiene conto del tasso di obsolescenza sul mercato dei prodotti ad alta tecnologia non è escluso che la protezione interinale del brevetto invalido abbia protetto il prodotto proprio nelle fasi di picco del mercato, assicurando così al cessionario il vantaggio competitivo.

⁶⁹⁷ Sul presupposto che fosse intollerabile consentire l'esazione dei canoni per una licenza di brevetto sospetto di invalidità, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha giustificato il comportamento del licenziatario di interruzione dei pagamenti delle *royalty* prima ancora dell'accertamento della validità. Cfr. *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653 (1969), sui cui l'analisi e le critiche di MEURER, *An Economic Analysis*, cit., 1205 ss. Di recente, senza negare *Lear*, la Corte Suprema in *Medimmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 549 U.S. 118 (2007), ha ritenuto legittimato ad un'azione di accertamento dell'invalidità il licenziatario che, per evitare ritorsioni, abbia comunque accettato di pagare i corrispettivi, sia pure con riserva, smentendo la giurisprudenza del circuito federale che in *Gen-Probe, Inc. v. Vysis, Inc.*, 359 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2004) aveva ritenuto che il licenziatario

Al rischio di comportamento opportunistico del cessionario o del licenziatario pongono rimedio le clausole di non contestazione (*no-challenge clauses*). Queste ultime tuttavia incontrano sovente il sospetto delle norme antitrust poiché non favoriscono la rimozione di titoli potenzialmente invalidi presenti sul mercato. A tal proposito, il Reg. 772/2004 dispone che l'esenzione prevista dall'art. 2 non si applica alle clausole contenenti un obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali detenuti dal licenziante nel mercato comune, fatta salva la facoltà di prevedere che l'accordo di trasferimento di tecnologia cessi qualora il licenziatario contesti la validità di uno o più diritti di proprietà di beni immateriali sotto licenza (art. 5, comma 1, lett. *c*).⁶⁹⁸.

Non osta all'utilizzabilità delle clausole di non contestazione nelle licenze volontarie il fatto che, nella normativa italiana sulla licenza obbligatoria, sia previsto un potere anche da parte del licenziatario di agire in giudizio per la declaratoria di invalidità del brevetto, o per la sua limitazione. Nel caso dell'art. 72, co. 6, del Codice, questo potere non può essere rimosso, sia per la natura imperativa della norma, sia per il fatto che i contenuti della licenza sono determinati da un provvedimento⁶⁹⁹.

Ulteriore strumento per la previsione di comportamenti pretestuosi può essere la previsione dell'obbligo di pagare corrispettivi più alti in caso di contestazione della validità del brevetto, oppure un aumento dei canoni in ipotesi di vittoria del licenziante nel giudizio di validità. In generale, si può stabilire un obbligo a carico del licenziatario di versare i corrispettivi variabili in ogni circostanza oppure l'irripetibilità dei canoni pagati quando il brevetto era ancora valido⁷⁰⁰.

non potesse chiedere l'invalidità del brevetto licenziato senza aver prima sostanzialmente violato gli obblighi contrattuali. Sul punto cfr. I.N. FEIT, *When Can a Licensee Challenge a Licensed Patent?*, in *Les Nouvelles*, 2007, 467.

⁶⁹⁸ È bene ricordare che, vigente il Reg. 240/1996, la clausola non era esclusa dal novero di quelle pregiudizievoli per il mercato comune (era richiesta, ai fini dell'efficacia, la non opposizione della Commissione entro quattro mesi dalla notifica dell'accordo). Cfr. Arb. 27 febbraio 2001, in *Giur. dir. ind.*, 2001, p. 647. La Corte giustizia Comunità europee 27 settembre 1988, n. 65/86 (in *Foro it.*, 1989, IV, p. 46), aveva escluso l'effetto pregiudizievole per la concorrenza, in presenza di una delle due condizioni: (a) licenza non onerosa, ovvero (b) licenza onerosa che riguardi un procedimento tecnico superato, al quale l'impresa vincolata non faceva ricorso.

⁶⁹⁹ Cfr. art. 72, co. 7, del Codice.

⁷⁰⁰ Si dovrebbe così configurare una rinuncia all'azione di ripetizione di quanto pagato nel periodo di vigenza del brevetto.

La disciplina convenzionale delle garanzie è in grado di gestire le dinamiche descritte, soprattutto in considerazione del vantaggio informativo di cui gode il cessionario o il licenziatario⁷⁰¹. Essa appare in linea con lo spirito economico dell'operazione di trasferimento tecnologico, poiché implicitamente riconosce che l'accordo è normalmente e naturalmente uno strumento di condivisione del rischio, che i contraenti possono poi adattare ai vari contesti ed alle varie situazioni informative.

3.2. Il contratto di licenza

La licenza è un contratto innominato, avente natura consensuale ed effetti obbligatori⁷⁰².

L'atipicità del negozio pone il problema della disciplina applicabile ai vari aspetti del rapporto contrattuale. Sebbene si propenda per l'applicazione delle norme sull'affitto, sembra preferibile la posizione di chi ritiene necessario valutare casisticamente la disciplina da invocare⁷⁰³.

La licenza è annoverabile nella categoria dei contratti di durata, stante la finalità di sfruttamento di una tecnologia la cui protezione proprietaria è normalmente soggetta ad un termine finale di validità⁷⁰⁴. Il bisogno che qualifica la fattispecie come contratto di durata è quello del licenziatario, il quale soddisfa il proprio interesse solo mediante un accesso

⁷⁰¹ Per un *vademecum* circa le modalità di redazione delle clausole contrattuali cfr. L.T. RAMSAY, *Dreadful Drafting. Dos and Don'ts Of Warranty Clauses*, in *les Nouvelles*, 2003, 64 ss. Il contenuto tipico delle clausole di garanzia riguarda: a) la titolarità della proprietà intellettuale, in base ad una serie ininterrotta di vicende traslative; b) la validità dei titoli; c) la brevettabilità dei trovati (vale a dire la garanzia che su di essi verranno concessi diritti); d) la presenza di contraffazioni attive e passive; e) l'idoneità all'uso della tecnologia (*merchantability*). Normalmente, l'unica garanzia che il licenziante assume è quella relativa alla titolarità, mentre i contratti escludono espressamente garanzie per ognuna delle altre circostanze. Sulle clausole di garanzia verso gli utenti finali nella materia del software, che ripropongono in parte le problematiche qui sollevate, cfr. M. MONTALBANO, *Il regime delle garanzie e della responsabilità nella licenza d'uso di software applicativo*, in *Giust. civ.*, 2003, II, p. 121.

⁷⁰² La trascrizione della licenza ha funzione di pubblicità dichiarativa, sicché la tardiva trascrizione non preclude la legittimazione del licenziatario all'azione verso terzi. Sul punto, giurisprudenza pressoché costante: Trib. Bari 26 marzo 2003, in *Dir. ind.*, 2004, p. 129; Trib. Milano 24 giugno 2005, in *Riv. dir. ind.*, 2006, II, p. 129; App. Milano 9 aprile 1993, in *Giur. dir. ind.*, 1993, p. 531, e Trib. Milano 23 aprile 1979, in *Id.*, 1979, p. 515.

⁷⁰³ G. SENA, *I diritti sulle invenzioni*, cit., 427.

⁷⁰⁴ Sul punto cfr. M. GRANIERI, *Il tempo e il contratto. Itinerario storico-comparativo sui contratti di durata*, Milano, 2007, p. 201.

indisturbato e prolungato alla tecnologia⁷⁰⁵. È raro che, nel contratto in parola, la prestazione del licenziante si connoti come un semplice *patti*. Infatti, per la natura stessa della tecnologia e delle sue forme di protezione, le parti sono tenute a comportamenti reciproci di natura positiva, anche al fine di conseguire i titoli di proprietà intellettuale o mantenerli in vita⁷⁰⁶.

Nella rapporto negoziale si instaurano vincoli di reciproca dipendenza tra licenziante e licenziatario. Il primo è dipendente dal secondo per lo sfruttamento della tecnologia e per il recupero degli investimenti compiuti. Il secondo è legato al primo in quanto necessita dell'accesso continuato alla tecnologia proprietaria per conservare il vantaggio competitivo e recuperare gli investimenti di produzione e distribuzione.

Il trasferimento della posizione di vantaggio in favore del licenziatario soggiace a limiti derivanti dalla natura della tecnologia e delle privative. Il diritto presente in capo al titolare dell'invenzione può essere scisso contrattualmente, con conseguente creazione e concessione al licenziatario di singoli poteri⁷⁰⁷.

Sulla base delle prerogative trasmesse, la licenza può avere come finalità la manifattura, cioè l'impiego della tecnologia di prodotto o di processo in un ciclo produttivo, o la distribuzione del prodotto che incorpora la tecnologia⁷⁰⁸, quando non si tratti di licenza all'utilizzatore finale (cd. *end-user license agreement*)⁷⁰⁹. Le licenze che autorizzano la manifattura e la distribuzione dei beni in regime di concessione di marchio del licenziante possono confondersi con il cd. *franchising* industriale (l. 129/2004)⁷¹⁰. La contiguità tra le fattispecie ha conseguenze sul piano disciplinare, poiché un contratto di licenza potrebbe essere attratto nella sfera precettiva della legge speciale.

⁷⁰⁵ Cfr. F. BORTOLOTTI, *Manuale di diritto commerciali internazionale*, cit., p. 601. La funzione pratica svolta dalla licenza che ha ad oggetto diritti di proprietà intellettuale è quella di rendere lecite attività che sarebbero altrimenti soggette al potere di esclusiva del titolare del diritto. Per la materia del diritto d'autore, cfr. V.M. DE SANCTIS – M. FABIANI, *I Contratti di Diritto d'Autore*, cit., p. 36.

⁷⁰⁶ In ragione dell'intensità del vincolo di cooperazione tra licenziante e licenziatario, soprattutto ove il rapporto sia esclusivo e caratterizzato da poteri di controllo della produzione in capo al licenziante, si è posto il problema dell'assimilabilità della licenza esclusiva alla cessione dell'azienda *ex art.* 2573, comma 2, c.c., risolto negativamente da Trib. Milano, 28 giugno 1979, in *Giur. dir. ind.*, 1979, p. 592.

⁷⁰⁷ Ciò pone anche la questione della posizione giuridica del licenziatario, se di natura reale o personale.

⁷⁰⁸ Cfr. A.I. POLTORAK-P.J. LERNER, *Essentials of Licensing*, cit., 57.

⁷⁰⁹ Quale è tipicamente la licenza per l'utilizzo di un software, su cui cfr. B. MUSTI, *Il contratto di «licenza d'uso» del software*, in *Contratto e impr.*, 1998, p. 1289.

⁷¹⁰ Per una classificazione delle varie fattispecie di franchising cfr. R. BALDI - A. VENEZIA, *Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising*, Milano, 2008, p. 152.

Si è discusso se alla licenza per produzione acceda naturalmente quella per la distribuzione dei prodotti, oppure se le facoltà connesse alla distribuzione vadano espressamente specificate nel contratto e possano avere vita distinta. Tale problema, essenzialmente interpretativo, è rilevante nell'ottica di disincentivazione delle condotte opportunistiche del licenziatario. Se, infatti, non si riconosce che a seguito della risoluzione della licenza di produzione il licenziatario perde anche i poteri di disporre dei beni eventualmente prodotti e immagazzinati⁷¹¹, si rischia di incoraggiare comportamenti contrari a buona fede. Il licenziatario, infatti, potrebbe porre in essere un'intensa attività produttiva durante il periodo di validità della licenza, per poi smaltire successivamente i risultati, al riparo da controlli del licenziante e dall'onere di pagamento di *royalty*. Vi è dunque ragione di argomentare che il venir meno degli effetti del contratto privi il licenziatario di tutti i poteri⁷¹². Qualora quest'ultimo preveda la produzione di scorte, dovrà, in sede di negoziazione, proporre meccanismi per assicurare lo smaltimento dei prodotti invenduti al momento della risoluzione. Ciò può avvenire assicurando al licenziatario la sopravvivenza di determinate facoltà, quale, per esempio, quella di continuare ad utilizzare eventuali marchi del licenziante per lo smaltimento delle scorte.

Nei rapporti quale quello ora descritto, aventi come finalità ultima la produzione di beni, sono spesso presenti anche licenze di *know-how*, o prestazioni consulenziali da parte del licenziante, funzionali alla perfetta realizzazione dei prodotti che incorporano la tecnologia.

Diversa è la licenza di pura proprietà intellettuale, nella quale l'unico interesse del licenziatario è non essere citato in contraffazione. In questi casi, l'obiettivo perseguito è la cosiddetta *freedom of operation*. Il licenziatario è per lo più un'impresa che ha già iniziato un percorso produttivo e che si avvale di una propria tecnologia interferente con diritti altrui. L'azienda, però, vuole essere al riparo da rischi di contraffazione o da possibili vincoli di dipendenza da brevetti altrui, quali ad esempio, tecnologie di *background*. La posizione che nasce da questo tipo di licenza può essere ricostruita come un diritto a non essere citati in giudizio dal licenziante per contraffazione⁷¹³.

⁷¹¹ Occorre teorizzare, cioè, che alla licenza alla manifattura acceda anche un permesso a disporre dei beni che incorporano la tecnologia stessa.

⁷¹² Conformemente P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p. 282.

⁷¹³ In tale fattispecie si rinviene la medesima finalità nella pratica delle licenze volontarie incrociate (*cross-*

Fondamentale è la distinzione tra licenze con e senza esclusiva. A queste solitamente si aggiunge la licenza co-esclusiva, mediante la quale il licenziante concede al licenziatario un'esclusiva, ma si riserva le prerogative connesse alla situazione proprietaria, eccezion fatta per la possibilità di creare ulteriori licenziatari⁷¹⁴. Nei casi di licenza co-esclusiva il licenziatario potrebbe avere un solo concorrente sul mercato del prodotto: il licenziante⁷¹⁵.

Il requisito dell'esclusiva non va inteso necessariamente in senso assoluto, come trasferimento pieno e incondizionato delle facoltà del titolare al licenziatario, bensì in rapporto all'estensione di siffatte facoltà⁷¹⁶.

Ci si chiede se alla tradizionale distinzione tra licenza esclusiva e non, possano riconnettersi conseguenze giuridiche⁷¹⁷. L'esclusiva concessa al licenziatario fa sì che, dalle condotte di quest'ultimo, dipendano le possibilità di ritorni economici per il licenziante. Se il licenziatario non fosse titolare di un obbligo positivo di sfruttamento della tecnologia, vi sarebbe il rischio di comportamenti subottimali, dai quali potrebbero discendere conseguenze negative per il titolare delle privative.

L'esigenza di configurare un obbligo di attivarsi per sfruttare la tecnologia si avverte indistintamente anche per le licenze non esclusive⁷¹⁸, che pure postulano una scelta di esternalizzazione delle funzioni di produzione. Pertanto, ad eccezione della licenza di pura proprietà intellettuale, nella quale né il licenziante, né il licenziatario sono tenuti a

license).

⁷¹⁴ Cfr. F. BISCOTTI – M.S. RISTUCCIA, *Trasferire tecnologie*, cit., p. 188; A.I. POLTORAK – P.J. LERNER, *Essentials of Licensing*, cit., p. 18; nonché E.VASCO, *La valutazione dei beni intellettuali nelle PMI*, Milano, 2004, p. 115.

⁷¹⁵ In passato, le limitazioni discendenti da una licenza, sono state oggetto di esame ad opera dell'antitrust; cfr. G. FLORIDIA, *La proprietà industriale nel diritto comune*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, Vol 5, Padova, 1982, pp. 465 ss.

⁷¹⁶ Così, ad esempio, un certo mercato può essere frazionato geograficamente e si possono creare tanti licenziatari esclusivi quanti sono i territori definiti nel frazionamento. La stessa soluzione può determinarsi per i campi d'uso della tecnologia (c.d.licenze esclusive *field of use*, ovvero licenze parziali).Sul punto Cass. 15 settembre 1995, n. 9771, in *Foro it.*, 1996, I, p. 961, ha stabilito che sebbene la posizione di titolare del diritto e di licenziatario sia diversa, una volta accertata la contraffazione tutti e due sono legittimati all'azione di danni verso il contraffattore.

⁷¹⁷ Secondo P. SPADA (*La circolazione della privativa*, cit., p. 177), al licenziatario esclusivo competono le obbligazioni di attuazione dell'invenzione e il pagamento delle tasse di manutenzione dei titoli.

⁷¹⁸ Ciò a dispetto di quella diffusa posizione che tende a ricostruire tutte le licenze non esclusive come mere fonti di un diritto a non essere citati in contraffazione. Cfr. M.A. LEMLEY, *Are Universities Patent Trolls?*, Stanford Public Law Working Paper, No. 980776, 2007, p. 18; A.I. POLTORAK – P.J. LERNER, *Essentials of Licensing*, cit., 1p. 7. *Contra* P. GRECO – P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p.284 che ricostruiscono soltanto la posizione giuridica soggettiva del licenziatario esclusivo come di diritto-dovere di attuazione della tecnologia secondo il criterio della normale gestione produttiva. Discende anche dalla natura degli obblighi verso il licenziante la legittimazione del licenziatario ad agire in proprio contro terzi che interferiscano con il godimento della tecnologia; cfr. Trib. Milano 2 ottobre 1986, in *Giur. dir. ind.*, 1987, p. 287.

comportamenti positivi, in ogni tipologia di licenza vi è sempre un comportamento positivo richiesto alle parti, oltre agli ordinari obblighi di buona fede *in executivis*⁷¹⁹.

La sublicenza è un contratto derivato rispetto a quello di licenza situato a monte. Mentre il carattere *intuitu personae* fa sì che la cessione del contratto da parte del licenziatario possa avvenire solo previo consenso del licenziante⁷²⁰, la possibilità di creare sublicenziatari si ritiene automaticamente compresa tra le facoltà trasferite al licenziatario⁷²¹. Ciò non esclude che, a livello contrattuale, il licenziante possa vietare la concessione di sub-licenze o possa subordinarla al proprio gradimento o al riscontro di taluni requisiti in capo al sub-licenziatario.

Nella pratica si tende a svincolare la validità e l'efficacia della sublicenza dalla validità ed efficacia della licenza a monte⁷²². Sul punto sussiste una rarissima giurisprudenza, orientata ad interpretare conservativamente clausole siffatte⁷²³. Si tratta di soluzioni al limite della validità rispetto alle quali occorrerebbe procedere ad un'effettiva ricostruzione dell'intenzione dei contraenti⁷²⁴.

La possibilità di concedere sublicenze abilita un sistema ramificato di distribuzione e diffusione della tecnologia che consente di raggiungere capillarmente il mercato del prodotto. Questo modello può divenire in alcuni casi reticolare e distribuito. È la situazione

⁷¹⁹ R. PARDOLESI, *I contratti di distribuzione*, cit., p. 279, ritiene che l'obbligo di *best efforts* sia incorporato nella definizione di contratti di distribuzione. La centralità di un obbligo siffatto dovrebbe far propendere per la natura imperativa della norma, laddove positivamente prevista.

⁷²⁰ Nel senso che il divieto di cessione sia regola dispositiva, P. GRECO – P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p. 298.

⁷²¹ P. GRECO – P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p. 299.

⁷²² Nel commercio internazionale di tecnologie si rinvengono ad esempio clausole nelle quali si afferma che la risoluzione della licenza non compromette la sorte delle eventuali sublicenze concesse dal licenziante.

⁷²³ Trib. Roma 6 luglio 1985, in *Giur. dir. ind.*, 1985, p. 77, secondo cui, in presenza di un contratto di sublicenza su brevetto per invenzione, la scomparsa del licenziatario dal panorama dei soggetti contraenti fa sì che, per effetto di un contratto di «retrocessione delle sublicenze» al titolare del brevetto, si riespanda il diritto originario del soggetto brevettante. Tra licenziante, licenziatario e sublicenziatario, scomparso il licenziatario, chi sfrutta il brevetto deve risponderne al brevettante.

⁷²⁴ Discorso a parte meritano le licenze *software* e, in particolare, per la *General Public License* versione 3.0. Con un espediente la GPL dispone che la caducazione dei diritti del licenziante a monte non pregiudica la posizione dei suoi aventi causa. Costoro, tuttavia, non sono considerati sublicenziatari, poiché come dice l'art. 2 della GPL versione 3.0, «*sublicensing is not allowed*». D'altra parte la sezione 10 del contratto rende non necessaria la sublicenza. Infatti, i diritti dei «*downstream recipients*» (cioè i sublicenziatari) vengono fatti risalire all'«*original licensor*». Sicché, parrebbe potersi dire che ogni soggetto che accede al codice sorgente sotto GPL versione 3.0 è sempre un licenziatario dell'originario creatore, ma anche, per effetto di quanto la sezione 10 lascia intendere, mandatario di quello per la stipula dei contratti a valle. Solo così si spiegherebbe la possibilità che l'originario titolare e gli indefiniti soggetti a valle siano parte di una medesima vicenda contrattuale

tipica delle licenze *open source*, nelle quali ciascuno può accedere alle opere derivate degli altri, ovvero dei contratti di licenza nei quali si inseriscono obblighi di licenza incrociata⁷²⁵.

Per evitare che il licenziatario eluda gli obblighi ad esso facenti capo, si prevede spesso che le condizioni di sublicenza debbano essere uguali a quelle di licenza, ovvero più onerose. In questo modo, la sublicenza rimane una strategia di espansione commerciale e non un modo per trasferire al licenziatario le facoltà di produzione e commercializzazione a condizioni migliori.

È difficile determinare il corrispettivo per lo sfruttamento di una conoscenza licenziata⁷²⁶. Per tecnologie ancora poco sviluppate l'indicazione di un valore rappresenta un indice di mero riferimento: saranno la dinamica del negoziato, il potere contrattuale e di mercato delle parti e l'intrinseca bontà del trovato a determinare l'esatta misura del corrispettivo. Su quest'ultima peseranno anche i rischi connessi con la vita della proprietà intellettuale, quali mancata concessione o invalidazione del brevetto, contenzioso e dipendenza.

In generale occorre distinguere tra corrispettivi monetari e non. In tale seconda categoria rientrano le ipotesi in cui il corrispettivo sia rappresentato a sua volta da tecnologia: è quanto avviene nei rapporti di *cross-licensing*, nei quali la remunerazione della licenza è la licenza che si ottiene in cambio, eventualmente insieme a compensi in denaro. Si considerano poi corrispettivi non monetari le contribuzioni in natura (*consideration in kind*) che, talora, soprattutto gli enti pubblici di ricerca ottengono come corrispettivo⁷²⁷.

All'interno della voce corrispettivi monetari rientrano il rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l'ottenimento dei titoli⁷²⁸, l'accollo delle spese future di

⁷²⁵ Sia il sistema gerarchico, sia quello reticolare presuppongono la legittimazione o la persistenza di ogni soggetto che sia contemporaneamente licenziatario e sublicenziante e ciò pone un problema di sopravvivenza delle sublicenze tutte le volte in cui un sublicenziante venga meno. Per evitare questo problema, in alcuni casi viene adottata una configurazione, per così dire, stellare, in forza della quale i *downstream recipient* si considerano sempre aventi causa dall'unico licenziante.

⁷²⁶ Il problema si pone anche per le tecnologie non proprietarie, come per esempio il *free software*, sebbene in termini generali, come remunerazione all'interno di un determinato modello di affari. Infatti *free software* non significa necessariamente prodotto gratuito, stante la polisemia del termine «free» nella lingua inglese. Sul punto cfr. M. CIURCINA, *Software Libero ed open-source a confronto con la brevettabilità dei software: «Floss v. Jprs»*, in *Dir. ind.*, 2003, p. 424.

⁷²⁷ Può trattarsi di attrezzature o di commesse di ricerca e sviluppo o, ancora, di diritti di utilizzo di strumentazione di un certo tipo.

⁷²⁸ Cfr. M.A. LEMLEY, *Are Universities*, cit., p. 5.

manutenzione, la corresponsione di una somma fissa⁷²⁹, la pattuizione di *royalties* e le *equities* (normalmente nel caso di licenze a spin-off o start-up)⁷³⁰.

I c.d. corrispettivi variabili sono legati al presumibile successo sul mercato dei prodotti che incorporano la tecnologia⁷³¹. Si parla, a tal proposito, di *royalties* o canoni periodici⁷³², definibili come la percentuale che una parte richiede all'altra e commisurata al giro d'affari di quest'ultima⁷³³.

La quantificazione dei canoni variabili si fonda su due elementi: la base di calcolo (*royalty base*) e la percentuale (*royalty rate*). La misura del corrispettivo è data dall'applicazione

⁷²⁹ Cfr. G. REEVES, *Outward licensing*, in A. JOLLY- J. PHILPOTT (eds.), *A handbook on intellectual property management: protecting, developing and exploiting your IP assets*, London, Kogan Page, 2004, p. 58. Vanno fatte rientrare tra i corrispettivi fissi anche le somme che si ottengono per la concessione di opzioni su licenza. In taluni casi, si prevede che il corrispettivo accordato a titolo di remunerazione per la concessione di un'opzione si tramuti in anticipo sul corrispettivo finale per licenza in caso di esercizio del diritto di opzione e, quindi, di conclusione del contratto. Dal punto di vista economico, possono essere diversi gli incentivi per il licenziatario se la somma che è tenuto a versare all'inizio del rapporto può essere compensata con il pagamento di futuri corrispettivi in corso di maturazione. In genere l'esborso di una somma fissa iniziale ha la funzione di selezionare i licenziatari -seriamente interessati allo sviluppo della tecnologia rispetto a quelli che sfrutterebbero la licenza come mero strumento di accumulo della proprietà intellettuale. In tal senso J.G. THURSBY - M.C. THURSBY - E. DECHENAUX, *Shirking, Sharing Risk, and Shelving: The Role of University License Contracts*, NBER Working Paper No. 11128, 2005, p. 2. Nella prassi tuttavia non sono pochi i casi nei quali, pur in presenza di un pagamento iniziale, la strategia di fondo resta quella 'passiva', di acquisizione della proprietà intellettuale, senza riguardo alla prospettiva di sfruttamento industriale della tecnologia.

⁷³⁰ Sul ruolo incentivante delle quote di capitale sociale, come corrispettivo per indurre la cooperazione degli inventori nel caso in cui lo spin-off licenziatario sia impegnato nell'ulteriore sviluppo della tecnologia sotto licenza, cfr. R. JENSEN - M. THURSBY, *Proofs and Prototypes for Sale: The Licensing of University Inventions*, 91 AMERICAN ECONOMIC REVIEW 240,250(2001). Riguardo ai corrispettivi monetari si pongono, oltre alla principale e anteriore questione della valutazione della proprietà intellettuale, problemi fiscali e valutari, di gestione dell'inflazione e connessi al rischio delle sopravvenienze. A proposito dell'imposta sul valore aggiunto, è noto che la disciplina nazionale assimila le cessioni, concessioni e licenze di opere dell'ingegno e di beni immateriali a prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Il licenziatario è considerato come il committente di una prestazione, rappresentata dalla concessione del diritto di incorporare la proprietà intellettuale nel processo produttivo. Questo dovrebbe contribuire a chiarire la questione della imponibilità delle prestazioni rese ai sensi del principio di territorialità dell'IVA. Sui profili fiscali del trasferimento tecnologico cfr. V. UCKMAR - F. GIULIANI, *Trasferimenti di tecnologia nei paesi dell'Europa centro-orientale: profili fiscali e valutari*, in *Dir. e pratica trib.*, 1991, I, p.1052. L'Europa allargata ha attenuato il problema per i trasferimenti relativi al mercato interno.

⁷³¹ Tale principio si applica anche quando il titolare della tecnologia sia la pubblica amministrazione. Come ha chiarito Cons. Stato, sez. II, 16 ottobre 1996, n. 2447/95 (in *Foro it.*, Rep. 1998, voce *Brevetti*, n. 41, con massima edita su *Cons. Stato*, 1997, I, p. 1646), in tema di cessione a titolo oneroso del diritto di utilizzazione dei risultati conseguiti dai contratti di attuazione dei programmi nazionali di ricerca, la definizione dell'entità del corrispettivo in termini di *royalties* sul fatturato annuo aziendale non deve essere stabilita in via generale e astratta, bensì determinata di volta in volta in modo da garantire al meglio l'interesse dello Stato in vista del prevedibile volume d'affari derivabile dallo sfruttamento economico dei risultati della ricerca.

⁷³² Per uno studio di modelli relativi alla remunerazione della tecnologia in particolari condizioni di mercato cfr. L. FILIPPINI, *Il contratto di licenza in un modello à la Stackelberg*, in *Dir. ind.*, 2004, p. 113.

⁷³³ Sul punto cfr. la definizione contenuta all'art. 1, comma 3, lett. c) della legge 129/2004 sull'affiliazione commerciale. Ove il pagamento fisso non sia ricorsivo, la licenza viene detta *paid-up*; cfr. A.I. POLTORAK - P.J. LERNER, *Essentials of Licensing*, cit., p. 99.

della percentuale alla base di calcolo, all'interno di un determinato segmento temporale. La percentuale è frutto della negoziazione tra le parti, anche se in alcuni casi essa è fissata in ragione di valori orientativi certo propri di un settore industriale⁷³⁴. In ipotesi particolari, la percentuale è predeterminata contrattualmente a livello collettivo: è il caso delle convenzioni adottate in seno alle organizzazioni di standardizzazione per l'accesso dei consorziati o di terzi alle tecnologie proprietarie confluite nello *standard*⁷³⁵.

L'individuazione della base di calcolo delle *royalties* è frutto di negoziazione. Essa può essere rappresentata dal fatturato complessivo realizzato dal licenziatario per la commercializzazione della tecnologia (*sale-based*), oppure dal prezzo finale del bene che incorpora la stessa⁷³⁶. In alcuni casi, la percentuale può essere calcolata anche sui profitti realizzati dal licenziatario⁷³⁷.

Per ridurre i costi di monitoraggio la base di calcolo andrebbe determinata avendo riguardo a grandezze osservabili e verificabili⁷³⁸. Poiché i processi produttivi e distributivi avvengono nell'impresa del licenziatario, affinché l'onere di rendicontazione non sia facilmente eludibile da quest'ultimo è bene che il licenziante abbia la possibilità di verificare facilmente se e in che misura si sia realizzata la base di calcolo⁷³⁹.

La determinazione del corrispettivo non deriva necessariamente dall'applicazione della percentuale di *royalty* su tutto il valore dell'unità di prodotto incorporante la tecnologia. Una parte più o meno ampia del bene può infatti essere autonoma dalla

⁷³⁴ E. VASCO, *La valutazione dei beni*, cit., p. 119; A.I. POLTORAK – P.J. LERNER, *Essentials of Licensing*, cit., p. 101.

⁷³⁵ Per favorire l'accesso alle tecnologie e, dunque, la diffusione di un determinato *standard*, ponendo le parti al riparo da rischi di *hold-up* tipici di negoziazione multilaterale su beni complementari, le *standard setting organizations* hanno statutariamente il compito di predeterminare il valore delle *royalties* sulla base di convenzioni che si ispirino a principi di ragionevolezza e non discriminazione o, addirittura, a titolo gratuito. Si tratta di un aspetto delicato dal punto di vista del diritto della concorrenza, poiché i consorzi di standardizzazione hanno natura di intese orizzontali tra concorrenti all'interno dei quali vi è intenso scambio di informazioni e le percentuali convenzionali di calcolo delle *royalties* rappresentano forme di fissazione del prezzo. Cfr. C. SHAPIRO, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*, in *Innovation Policy and the Economy*, cit. pp. 119 ss; A. GIANNACCARI, *Standard e protocolli: al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 2004, p. 21.

⁷³⁶ E. VASCO, *La valutazione dei beni*, cit., p. 112.

⁷³⁷ S. KIM-HELMS, *Review Of Key Clauses*, cit., p. 377.

⁷³⁸ Sul significato economico di osservabilità (dalle parti) e verificabilità (dai terzi), cfr. A. SCHWARTZ - R.E. SCOTT, *Contract Theory and the Limits of Contract Law*, 111 YALE L.J., p. 541 (2003).

⁷³⁹ Ciò spiega perché una base di calcolo ricorrente è il prezzo netto di rivendita del bene che incorpora la tecnologia. Naturalmente, la soluzione dipende anche da quale posizione il licenziatario occupa all'interno della catena di produzione del valore e, quindi, chi sia l'acquirente dei suoi beni e quali criteri presiedano alla

tecnologia licenziata⁷⁴⁰. In tali ipotesi le parti dovranno contrattualmente determinare il peso della tecnologia rispetto al valore complessivo dei beni realizzati dal licenziatario e la quota della base di calcolo sulla quale andrà applicata la percentuale.

La determinazione dei canoni può risultare più complessa quando la tecnologia sotto licenza sia rappresentata da un procedimento tecnologico per la produzione di beni (c.d. tecnologia di processo). Quando la tecnologia di processo dà vita in maniera diretta ed immediata ad un prodotto finale, l'applicazione delle *royalties* è relativamente agevole (cfr. art. 67, Codice della proprietà industriale). Il discorso è più complesso quando il processo è applicato in fasi intermedie della produzione. In tali ipotesi i contraenti dovranno individuare soluzioni contrattuali capaci di cogliere la complessità del processo di sfruttamento della tecnologia e della sua incidenza sui prodotti finali. Laddove un corrispettivo variabile sia difficilmente applicabile potrà essere utile la previsione di somme fisse, da corrispondersi subordinatamente al superamento di fasi sperimentali (*milestones*). La *milestone* non è altro che una condizione contrattuale, positiva o negativa, dalla quale dipende la prosecuzione del rapporto e, in talune ipotesi, il pagamento di un premio. Il fatto che l'evento dedotto in condizione sia oggettivamente riscontrabile elimina il rischio di condotte arbitrarie dei contraenti.

L'autonomia privata ha creato le cd. *reach-through royalties*, commisurate ai proventi che eventualmente dovessero essere realizzati con la tecnologia alla cui creazione ha concorso la conoscenza licenziata.

Non necessariamente la percentuale delle *royalties* è fissa, rispetto alla dimensione della base. I canoni possono essere progressivi, cioè crescere con l'aumento della base impositiva, o regressivi. Normalmente la base di calcolo è divisa in scaglioni. In questo modo, si tenta di mantenere allineati gli incentivi del licenziatario rispetto alle prospettive di guadagno, facendo pesare meno il canone dovuto quando i volumi sono poco significativi, ma assicurando al licenziante un ritorno economico correlato al successo commerciale della tecnologia.

formazione dei relativi corrispettivi. Sui costi di monitoraggio come incidenti sulle scelte organizzative delle parti nei contratti di durata cfr. C.J. GOETZ- R.E. SCOTT, *Principles of Relational Contracts*, cit., 1109.

⁷⁴⁰ In tema di risarcimento del danno per contraffazione commisurato all'equa *royalty*, la giurisprudenza di merito ha affermato che il criterio di quantificazione va applicato sul valore dell'intera macchina quando il dispositivo brevettato e contraffatto montato sulla macchina abbia un'incidenza sostanziale sulla sua

I contratti di licenza possono prevedere anche meccanismi che prevengano comportamenti opportunistici del licenziante. Può accadere, infatti, che quest'ultimo, dopo che la tecnologia ha avuto diffusione grazie agli investimenti in sviluppo e commercializzazione del licenziatario, trovi economicamente conveniente concedere altre licenze, magari a condizioni più vantaggiose rispetto a quella iniziale. Per evitare che ciò pregiudichi il licenziatario originario, possono essere utilizzate clausole come quella della nazione più favorita. Quest'ultima impone al licenziante di adattare il livello delle *royalties* sino al livello pagato da successivi contraenti in una definita area geografica⁷⁴¹. In tal modo viene ridotta la discrezionalità del licenziante, consentendo tempestivi adeguamenti del prezzo rispetto a cambiamenti nelle condizioni del mercato⁷⁴².

Le prospettive di guadagno del licenziante sono spesso rimesse all'iniziativa del licenziatario, il quale potrebbe non avere interesse a che la tecnologia raggiunga il mercato. Per evitare che la licenza si trasformi in uno strumento di mero accumulo strategico di tecnologia, l'eventuale opportunismo del licenziatario va represso attraverso vari strumenti, tra cui le *royalties*. Se, infatti, viene previsto un minimo annuo garantito (*minimum fixed fee*), il licenziatario dovrà sostenere un costo fisso che, per la legge dei costi medi decrescenti, potrà essere abbattuto solo espandendo la produzione.

È possibile che la cessione di tecnologia sia remunerata con un corrispettivo differito nel tempo e funzionale all'andamento della tecnologia sul mercato.

I canoni possono essere corrisposti per un certo periodo di tempo successivo alla scadenza della protezione sulla tecnologia: si tratta delle cd. *post-expiration royalties*. Teoricamente, il venire meno del titolo dovrebbe privare la licenza della causa e, quindi, non consentire l'ultrattività del contratto. Ne conseguirebbe che i canoni percepiti

funzionalità, tale da orientare l'acquisto della macchina; così Trib. Vicenza 17 giugno 2002, in *Giur. dir. ind.*, 2003, p. 298.

⁷⁴¹ La dottrina giuseconomica si è interessata ripetutamente sulle clausole che servono a mantenere allineati gli incentivi dei contraenti, prevenendo comportamenti opportunistici. Cfr. K.J. CROKER- S.E. MASTEN, *Pretia ex Machina? Prices and Process in -Long-Term Contracts*, 34 JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS 70, 80 (1991); E.F. SHERRY- D.J. TEECE, *Contractual hazards and long-term contracting: a TCE view from the petroleum industry*, in 13 INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE 931, 940 (2004). Applicazione della clausola della nazione più favorita è quella delle licenze concesse dal *license administrator* nei *patent pools*; cfr. G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica*, cit., p. 167.

⁷⁴² Cfr. H.J. MULHERIN, *Complexity in Long-term Contracts: An Analysis of Natural Gas Contractual Provisions*, 2 JOURNAL OF LAW, ECONOMICS, AND ORGANIZATION 105, 112 (1986), secondo il quale l'utilità della clausola è proporzionale alla durata del contratto. Nel commercio internazionale la clausola della nazione più favorita rappresenta uno strumento che riveste importanza strategica. Sul punto cfr. P. PICONE - A.

successivamente allo spirare del titolo, e sempre che il contratto non abbia ad oggetto anche *know-how*, costituirebbero ingiustificato arricchimento per il licenziante e richiederebbero una tutela restitutoria. Tuttavia, l'autonomia privata è sovrana nel decidere le modalità di maturazione e corresponsione dei canoni. Le parti perseguono infatti un interesse meritevole di tutela (ex art. 1322 c.c.) allorché, per facilitare il trasferimento tecnologico, convengono una percentuale di *royalties* più contenuta, a condizione che essa venga corrisposta per un periodo più lungo, anche successivo allo spirare della protezione brevettuale.

La conclusione sarebbe diversa nell'ipotesi in cui la privativa perdesse efficacia anzi tempo perché invalidata. In tal caso, la caducazione del titolo renderebbe le attribuzioni future ingiustificate, mentre resterebbero acquisiti gli spostamenti patrimoniali pregressi, perché giustificati dalla presunzione di validità dei titoli concessi e dal conseguente periodo di effettiva esclusiva goduto dal licenziatario (art. 77 let. b) del Codice).

Le *royalties post-expiration*, ammissibili sul piano civilistico, incontrano minore favore nelle norme antitrust. Sul punto si registra un significativo divario tra il diritto comunitario e l'antitrust statunitense. La posizione delle corti nordamericane è ancora legata al *dictum* di *Brulotte v. Thys* in cui la Corte Suprema ha ritenuto illegale la presenza di *royalties* oltre la durata del brevetto licenziato, sul presupposto che si tratti di una forma di estensione del monopolio⁷⁴³. In sede comunitaria la CGCE ha invece ritenuto compatibile con l'art. 81 la clausola, contenuta in un accordo di licenza, concluso posteriormente al deposito della domanda di brevetto e prima della concessione del brevetto stesso. Mediante tale pattuizione il licenziatario si obbligava a pagare il compenso sino all'eventuale esercizio, anche successivo alla scadenza del brevetto, del diritto unilaterale e potestativo di recesso previsto in contratto a suo favore. La Corte ha ricollegato la pericolosità delle clausole alla

LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, cit., pp. 101 ss.

⁷⁴³ (379 U.S. 29 (1964)). Sul punto cfr. R. PARDOLESI - M. GRANIERI, *Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., pp.193 ss. Secondo il ragionamento delle corti statunitensi, non si sarebbe in presenza di un'estensione nel tempo del monopolio brevettuale; la protezione brevettuale spira comunque e, al suo spirare, chi vuole può entrare nel mercato. Da questo punto di vista, la pattuizione per *royalties post-expiration* non è in grado di modificare l'effetto giuridico tipico dell'esclusiva conferita dal brevetto. Questo tipo di corrispettivo è un meccanismo che «*merely alters the timing of royalty payments*», in quanto «*the calculation is simply a risk-shifting credit arrangement between patentee and licensee*» (*Scheiber v. Dolby Laboratories*, 293 P.3d 1014 (C.A.7 md. 2002) del 17 giugno 2002 cert. den. 537 U.S. 1109 (2003)).

suscettibilità di alterare il commercio interno. Tuttavia tale rischio sussiste soltanto se una delle parti gode di una posizione dominante⁷⁴⁴.

Il rigore antitrust non appare giustificato, alla luce della concreta meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti. Il prolungamento dell'obbligo di corrispondere i canoni oltre la durata naturale della privativa potrebbe essere infatti funzionale al raggiungimento dell'accordo e alla realizzazione di un trasferimento tecnologico che altrimenti non si realizzerebbe. Il pagamento dei canoni oltre la scadenza del brevetto potrebbe aver realizzato un effetto benefico per la concorrenza, garantendo al licenziatario condizioni economiche più vantaggiose che determinano un risparmio e un conseguente investimento nello sviluppo e nella commercializzazione della tecnologia stessa, a beneficio finale dei consumatori⁷⁴⁵.

Sembra dunque doversi concludere che, in presenza di *royalties* successive alla scadenza del brevetto, sia necessario compiere un accertamento casistico, rifuggendo ogni condanna aprioristica.

Poiché la licenza è un contratto di durata e comporta un'integrazione tra imprese sono necessari accorgimenti al fine di far fronte agli inadempimenti, a eventi che incidono sulla sorte del licenziatario ed alle sopravvenienze.

I rimedi contrattuali possono essere affidati a clausole di gradimento, da attivare in ipotesi di mutamento della compagine societaria di una delle parti, o a meccanismi risolutivi in presenza di dati eventi, quali ad esempio la presentazione di un'istanza di fallimento ai danni del licenziatario. L'efficacia di previsioni siffatte dipende dall'assenza di contrasto con norme imperative o di effetti sottratti all'autonomia privata, quale l'esperibilità di revocatoria nella procedura fallimentare.

La caratteristica che accomuna i possibili inadempimenti del licenziatario è data dal mancato rispetto dell'obbligo di massimizzazione dell'utilità congiunta che dovrebbe ispirare il comportamento delle parti in una prospettiva di integrazione verticale per via

⁷⁴⁴ CGCE 12 maggio 1989, n. 320/87, *Ottung c. Soc. Klee & Weilbach*, in *Foro it.*, 1991, IV, 171, con nota di A. ZAMPOLLI.

⁷⁴⁵ Non bisogna dimenticare che molte tecnologie vengono licenziate quando sono ancora ad uno stadio molto basso di maturazione. Ciò si traduce non soltanto nella necessaria assunzione di obblighi di sviluppo da parte del licenziatario, ma prima ancora nella incapacità delle parti di definire un corrispettivo adeguato; l'obbligo di pagamento di canoni anche oltre la scadenza della privativa può essere un espediente per dare i giusti incentivi alla licenza anche nei casi di asimmetria informativa tra i contraenti sul *time to market* e sulle prospettive di successo.

contrattuale. Sovente l'inadempimento del licenziatario consiste in fenomeni di *under-reporting*, che si verificano quando, al fine di evitare il pagamento di *royalties*, viene occultata o negata la produzione o la commercializzazione delle unità di prodotto vendute.

Il licenziatario può poi realizzare fenomeni di *inventing* e *patenting around*. Per eludere l'esclusiva, cioè, egli inizia a sviluppare tecnologie alternative a quelle del licenziante o a brevettare applicazioni e perfezionamenti della tecnologia medesima per far scattare vincoli di dipendenza da contrapporre in rinegoziazioni con il licenziante o per svincolarsi da quest'ultimo⁷⁴⁶. Si tratta di comportamenti di per sé leciti, ma che contravvengono all'obbligo di buona fede se posti in essere all'insaputa del licenziante. Tali condotte possono anche essere contrarie a disposizioni contrattuali o rappresentare forme di inadempimento, perché poste in essere con l'unico fine di eludere il pagamento delle *royalties* mentre ancora si gode della posizione contrattuale di licenziatario.

È ricorrente che il licenziatario prosegua l'attività di ricerca e sviluppo e realizzi perfezionamenti della tecnologia licenziata. In alcuni casi, la fase commerciale della licenza è preceduta da una fase di sviluppo congiunto⁷⁴⁷. In ragione di siffatta eventualità, le parti disciplinano dettagliatamente il regime dei miglioramenti o della proprietà intellettuale derivata. Vengono previsti obblighi di licenze incrociate o retro-licenze (*grant-backs*), così da consentire al licenziante l'accesso ai risultati del lavoro del licenziatario. Questi meccanismi presuppongono che il licenziatario effettivamente proceda a sviluppare soluzioni di perfezionamento e non le nasconda alla controparte per eludere gli obblighi di *grant-back*. Ove ciò avvenisse, si sarebbe in presenza di un chiaro inadempimento contrattuale. Per scongiurare ogni rischio, il licenziante potrebbe circoscrivere contrattualmente il campo d'uso del licenziatario, escludendo facoltà di ricerca e sviluppo sulla tecnologia sotto licenza⁷⁴⁸.

Frequente è inoltre l'utilizzo di interpretazioni forzanti strumentali del testo contrattuale. È ad esempio usuale prevedere contrattualmente *royalties* sul fatturato ottenuto

⁷⁴⁶ Per una descrizione delle strategie brevettuali cfr. M. CALDERINI – M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale*, cit., pp. 152 ss.

⁷⁴⁷ La cooperazione che precede la fase di sfruttamento commerciale è spesso regolata da accordi atipici, denominati di sviluppo congiunto, a descrizione della cooperazione delle parti nella condivisione di risorse tecnologiche, umane e finanziarie. Gli aspetti problematici dello sviluppo congiunto risiedono nella disciplina dell'appartenenza e delle condizioni di esercizio del *foreground*.

⁷⁴⁸ Sulla liceità di siffatta limitazione *field-of-use* negli Stati Uniti cfr. *Monsanto Co. v. Scruggs*, 459 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2006).

con la tecnologia licenziata. La mancata specificazione delle voci di fatturato può indurre il licenziatario a fatturare separatamente alcuni prodotti o a confondere il fatturato del prodotto con quello di prestazioni accessorie, come trasporti o altro. La discrezionalità del licenziatario nell'inclusione delle voci in fattura può dunque divenire fonte di abuso. Benchè tali condotte possano ricevere una sanzione espressa per violazione della buona fede, grande rilievo rivestono la qualità del *drafting* contrattuale e la linearità delle procedure disegnate dalle parti⁷⁴⁹.

Dati i costi di individuazione del licenziatario e la dipendenza di quest'ultimo dalla privativa del licenziante, non è nell'interesse delle parti un rimedio di tipo risolutivo⁷⁵⁰. I rimedi contro gli inadempimenti devono essere ispirati a un'esigenza di repressione delle condotte scorrette e di manutenzione del vincolo contrattuale. Per conciliare le due predette finalità i contratti di licenza prevedono molto spesso le cd. *milestones*, di cui si è già discusso, in corrispondenza delle quali il negozio si risolve o vede prolungata l'efficacia fino a successivo evento condizionante o a sua naturale scadenza⁷⁵¹.

La risoluzione del rapporto, anche come conseguenza del recesso unilaterale del licenziante, è un rimedio o un effetto che le stesse parti possono concordare a fronte dell'accertata impossibilità di raggiungere un dato obiettivo. La clausola risolutiva può contenere una sanzione indiretta per il comportamento non efficiente del licenziatario⁷⁵².

⁷⁴⁹ Il novero dei rimedi contrattuali contro i comportamenti opportunistici e gli inadempimenti del licenziatario è cospicuo. La stessa clausola di *best efforts* è uno strumento di monitoraggio e di valutazione del comportamento del licenziatario debitore della prestazione, perché rappresenta un innalzamento dello standard di condotta nell'adempimento. (Cfr. C.J.GOETZ – R.E.SCOTT, *Principles of Relational Contracts*, cit., p. 1091). Si è sostenuto che potrebbero verificarsi difficoltà interpretative a proposito della ricostruzione del contenuto della clausola in parola, soprattutto quando le parti non appartengono alla medesima comunità professionale. È dunque opportuno cercare di rendere oggettivi, per quanto possibile, gli *standard* di valutazione di comportamento del licenziatario, così da rendere più agevole anche il monitoraggio. Cfr. S.KIM-HELMS, *Review Of Key Clauses*, cit., p. 376; T.V. KRISHNAN - M. SANTHANAM, *Defining "Best Efforts" In Licensing: An Alternative Solution*, in *Les Nouvelles*, 2007, p. 604.

⁷⁵⁰ La risoluzione può essere persino più dannosa del comportamento che mira a sanzionare, specie se non si tiene conto dei prodotti realizzati e non venduti al momento della risoluzione: venendo meno la licenza si tratterebbe di prodotti in contraffazione che l'ex licenziatario non può commercializzare.

⁷⁵¹ La previsione di una condizione subordinata a un evento misurabile svolge sicuramente una funzione meno problematica della generica previsione di un obbligo di *best efforts* o *due diligence*. Cfr. T.V. KRISHNAN - M. SANTHANAM, *Defining "Best Efforts"*, cit., pp. 594 ss.

⁷⁵² Si parla di *walk-away provisions*, come di clausole in base alle quali il mancato raggiungimento di taluni obiettivi consente ad una delle parti di recedere dal contratto. Giuridicamente, la clausola può essere ricostruita almeno in due modi. Può trattarsi di una clausola di recesso, subordinata alla condizione negativa del mancato raggiungimento degli obiettivi, oppure di un'opzione a scadenza, che si rinnova attraverso il riscontro, di volta in volta, dei raggiunti obiettivi. Sulle clausole di uscita dai contratti, con particolare riguardo ai contratti di fornitura, cfr. V.P. GOLDBERG, *Discretion in Long-Term Open Quantity Contracts: Reining in Good*

Tuttavia, anche in presenza di un rimedio risolutivo a carattere sanzionatorio, è sempre preferibile evitare uno scioglimento automatico del rapporto, che priverebbe ambo le parti del contratto: la mera minaccia di risoluzione può essere più efficace della sanzione stessa.

Una previsione solitamente efficiente è la possibilità di conversione della licenza da esclusiva a non esclusiva qualora il licenziatario non raggiunga taluni obiettivi, ovvero si renda colpevole di un certo inadempimento.

Il sistema di monitoraggio tipico dei rapporti di licenza è quello dell'*audit*⁷⁵³, una procedura di verifica che il licenziante può attivare se sospetta fenomeni di *under-reporting*⁷⁵⁴. Funzionale al potere di attivare procedure di controllo è l'obbligo, contrattualmente previsto in capo al licenziatario, di fornire relazioni periodiche sull'andamento delle vendite, ovvero estratti delle scritture contabili, dai quali sia desumibile l'entità del presupposto impositivo. Andamenti irregolari delle vendite o picchi improvvisi non corrispondenti al presumibile andamento del mercato sono campanelli d'allarme per il licenziante. La procedura di *audit* deve essere accuratamente disciplinata nel contratto, per evitare che si presti a strumentalizzazioni e garantire che non siano violati diritti particolari di chi subisce l'*audit* (riservatezza, sicurezza sui luoghi di lavoro ecc.). Affinchè il rimedio non venga attivato in maniera troppo disinvolta, i contratti prevedono che i costi dell'*audit* siano a carico del licenziante se l'*under-reporting* è inferiore ad un certo valore soglia, ritenuto fisiologico⁷⁵⁵. Il riscontro di una mancata rendicontazione per un valore superiore a quello soglia comporta, oltre l'obbligo di sostenere i costi di *audit* a carico del licenziatario, anche quello di corrispondere la parte di canoni elusi fino al momento dell'accertamento. Per inadempimenti superiori ad un certo livello ritenuto intollerabile, possono poi essere previsti strumenti quali penali, conversione o risoluzione della licenza.

In quanto contratto di durata, la licenza è esposta al fenomeno delle sopravvenienze, eventi straordinari, capaci di mettere in crisi l'economia stessa del rapporto⁷⁵⁶ e non previsti

Faith, Paper, Law & Economics Workshop, October 19, 2000, University of Michigan (<http://www.umich.edu/olin/workshops.htm>).

⁷⁵³ Sulle tecniche e le problematiche di ordine pratico legate all'*audit* cfr. R.I. THROCKMORTON, *Royalty Audit Checklist*, in *les Nouvelles*, 2008, p. 232.

⁷⁵⁴ Tali procedimenti di verifica non sono estranei alla tradizione civilistica italiana. Si veda, per un meccanismo analogo, quanto dispone l'art. 1749, comma 3, c.c. in materia di agenzia.

⁷⁵⁵ Nella prassi contrattuale internazionale si è affermato uno *standard* in base al quale il valore soglia si aggira intorno al 5%.

⁷⁵⁶ Sulla rilevanza sia della natura dell'evento che della sua intensità cfr. O. SICCHIERO, voce *Rinegoziazione* [Aggiornamento 2003], in *Digesto civ.*, Torino, torno II, p. 1205. Occorre soffermarsi sulla dimensione

e regolamentati dalle parti. Riguardo alle operazioni di trasferimento tecnologico, il problema si pone soltanto per la licenza. La cessione, infatti, anche se a esecuzione differita, difficilmente potrebbe rientrare nella previsione dell'art. 1467, co.1, c.c. Si pone inoltre la questione dell'adeguamento complessivo del contratto di durata⁷⁵⁷ sul presupposto che la conservazione del rapporto sia nell'interesse degli investimenti di lungo periodo richiesti alle parti per portare il prodotto sul mercato⁷⁵⁸.

I rimedi tesi a far fronte alle sopravvenienze contrattuali posso essere convenzionali o legali. I primi tendono in genere a gestire la crisi, aprendo una parentesi temporale di riflessione e discussione all'interno del contratto. Tendenzialmente i contraenti danno vita ad una manifestazione di volontà comune, espressa nel contratto, di differire l'individuazione della soluzione, se e nel momento in cui dovesse verificarsi una circostanza capace di rendere improseguibile il rapporto, anche se non assolutamente straordinaria.

Quanto ai rimedi di natura legislativa, la soglia di rilevanza degli eventi nel diritto italiano è definita normativamente dal concetto di *alea* normale (art. 1467, 2 comma, c.c.), considerata come «*criterio legale di distinzione del rischio contrattuale*»⁷⁵⁹, in cui sono annoverate le variazioni prodotte dagli eventi che rientrano nella regolarità e nel normale andamento del mercato⁷⁶⁰. Nel *common law* statunitense si è fatto riferimento al diverso concetto di evento che è nella contemplazione delle parti⁷⁶¹.

tradizionale dell'evento sopravvenuto che rende la relazione improseguibile. Per una disamina delle soluzioni apprestate dai diversi ordinamenti cfr. A. FRIGNANI, voce *Hardship clause*, in *Digesto Disc. Priv.*, Sez. comm., voi. 6, Torino, 1992, pp. 449 ss. L'impossibilità c.d. relativa (intesa come onerosità) si è affiancata all'impossibilità assoluta di prestare, come causa di risoluzione del rapporto, soltanto in epoca recente, con tratti particolari nelle esperienze continentali e di *common law*. Per una rassegna di casi e clausole che si incontrano nella pratica per far fronte ai problemi delle sopravvenienze cfr. J.H.STROH, *The Failure of the Doctrine of Impracticability*, 5 CORP. L. REV. 196 (1982), nel quale si mostra scetticismo verso i rimedi di natura normativa e si conclude nel senso che i problemi possano essere solo gestiti e non eliminati attraverso un'accurata opera di *drafting* contrattuale.

⁷⁵⁷ Cfr. F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996, *passim*, il quale propone un vero e proprio sistema di adeguamento del contratto, distinguendo tra fonti che si attivano automaticamente (per esempio, clausole di indicizzazione), fonti convenzionali (tipicamente, clausole di *hardship*, clausole di rinegoziazione e rimessione alla decisione di un terzo) e fonti legali, nelle quali concorrono gli obblighi di rinegoziazione che, nel diritto italiano, risalgono all'an. 1467, comma 3, c.c., oppure la *force majeure*.

⁷⁵⁸ Cfr. al riguardo, i vari contributi contenuti in U. DRAETTA - C. VACCÀ (a cura di), *Inadempimento, adattamento, arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi*, Milano, 1992.

⁷⁵⁹ Cfr. F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione*, cit., p. 293.

⁷⁶⁰ A. PINO, *La eccessiva onerosità della prestazione*, Padova, 1952, p. 67.

⁷⁶¹ Sull'omologabilità di *assumption risk* e superamento dell'*alea* normale cfr. R.PARDOLESI, *Indicizzazione contrattuale e risoluzione per eccessiva onerosità*, in *Foro it.*, 1981, I, p. 2140; M. GRANIERI, *Il tempo e il contratto. Itinerario storicocomparativo sui contratti di durata*, cit., *passim*.

I Principi Unidroit⁷⁶² hanno introdotto una disciplina dell'*hardship* e della *force majeure* prossima a quella delle clausole utilizzate nel commercio internazionale⁷⁶³. Si è in presenza di *hardship* se: (a) l'evento si manifesta o la parte interessata ne viene a conoscenza solo dopo la conclusione del contratto; (b) l'evento non poteva ragionevolmente essere preso in considerazione dalla parte interessata al momento della conclusione del contratto; (c) gli eventi non sono sotto il controllo della parte interessata; (d) il rischio dell'evento non è stato assunto dalla parte interessata al momento della conclusione del contratto. Si è invece in presenza di *force majeure* se: (a) la mancata prestazione è dovuta ad impedimento non imputabile alla parte interessata; (b) l'evento non poteva essere ragionevolmente considerato dalla parte interessata al momento della conclusione del contratto.

Nel diritto italiano la questione si pone con riguardo all'applicazione dell'art. 1467 c.c., il cui fondamento è da ricercare nella necessità di dare rilievo al sopravvenuto squilibrio patrimoniale delle prestazioni in occasione di eventi straordinari o imprevedibili⁷⁶⁴. La questione dell'applicabilità della citata norma nei contratti per il trasferimento di tecnologia è dipendente dalla costruzione della posizione del licenziatario. Se si ritiene che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario sia obbligato positivamente solo alla prestazione pecuniaria⁷⁶⁵, l'eccessiva onerosità sopravvenuta potrà essere invocata solo con riguardo alla prestazione pecuniaria medesima. I rischi legati all'inflazione potranno essere circoscritti mediante clausole di indicizzazione.

Quando, invece, si affronta la questione dell'eccessiva onerosità sopravvenuta o impossibilità della licenza esclusiva, le conclusioni possono cambiare per la presenza di obbligazioni ulteriori, di contenuto positivo e di natura non pecuniaria, cui è tenuto il licenziatario. Tali obblighi derivano dal fatto che l'esito positivo dello sfruttamento della

⁷⁶² I Principi Unidroit hanno il fine di predisporre una disciplina organica generale dei contratti commerciali internazionali. Sono applicabili ad ogni aspetto dell'accordo, dalla sua formazione sino alla conclusione, dalle modalità di esecuzione all'adempimento; essi rappresentano le esperienze giuridiche dei principali ordinamenti e possono essere utilizzati per l'interpretazione dei principi generali internazionali e come modello per i legislatori nell'elaborazione di nuove leggi in materia contrattuale. Nel 1980, al fine di codificare tali principi, venne composto un gruppo di lavoro in seno al quale collaborarono esperti di diritto del commercio internazionale e rappresentanti dei sistemi giuridici più importanti, sia di *civil law* che di *common law*. Cfr. F. SBORDONE, *Contratti internazionali e lex mercatoria*, Napoli, 2008, *passim*.

⁷⁶³ Cfr. art. 6 e, in particolare, art. 6.2.3 sugli effetti dell'*hardship* e art. 7.1.7 sulla *force majeure*. Nel senso che nel commercio internazionale le parti hanno trovato progressivo giovamento nell'uso di clausole di *hardship*, specie nei rapporti di durata, cfr. A. FRIGNANI, *Hardship clause*, cit., p. 447.

⁷⁶⁴ Cfr. Cass. 11 novembre 1986, n. 6584, in *Foro it.*, 1987,1, p. 2177.

tecnologia dipende dalle capacità di commercializzazione e dell'attività di un solo licenziatario⁷⁶⁶.

Nella misura in cui la prestazione tipica del licenziatario esclusivo viene configurata come avente contenuto positivo è possibile che il comportamento dovuto divenga oneroso fino ai limiti della inseguibilità. Si pensi ad esempio ad un aumento improvviso ed imprevedibile del costo delle materie prime necessarie per la realizzazione del prodotto licenziato. In tali ipotesi, il licenziatario in difficoltà potrebbe invocare la risoluzione del contratto, con l'auspicio che il licenziante offra la *reductio ad equitatem* (ad. 1467, comma 3, c.c.) ed impedisca la risoluzione.

La disciplina legale delle sopravvenienze non ha dimostrato molta utilità nella prassi⁷⁶⁷. L'art. 1467 c.c. è tuttavia norma di natura dispositiva⁷⁶⁸, con conseguente possibilità per i contraenti di derogarvi, dando rilevanza a circostanze sopravvenute che non integrino i rigorosi requisiti della previsione normativa o non rendano l'adempimento eccessivamente oneroso⁷⁶⁹.

Il principale limite dell'art. 1467 risiede nella limitata possibilità di riequilibrare il rapporto e consentirne la prosecuzione, esigenza fortemente avvertita nei rapporti di licenza e, in genere, di trasferimento tecnologico⁷⁷⁰. La trasformazione della tecnologia in prodotto richiede infatti ingenti investimenti e intensi rapporti tra imprese e centri di ricerca, creando una complessità alla quale difficilmente la risoluzione potrebbe porre

⁷⁶⁵ Il contenuto del contratto sarebbe infatti un atto di natura concessoria, in forza del quale il licenziatario è facoltizzato ad attuare quella tecnologia sulla quale si estende il diritto di privativa del licenziante

⁷⁶⁶ Invero, il rapporto *principal/agent*, che caratterizza nella prospettiva della licenza esclusiva la relazione del licenziante e del licenziatario, crea una dipendenza tipica di tutti i rapporti di natura verticale. Si pensi, ad esempio, all'obbligo di dover rispettare un determinato standard qualitativo nella produzione, all'obbligo di commercializzare nel modo migliore il prodotto oggetto della licenza, all'obbligo di versare una *royalty* minima o di fabbricare un quantitativo minimo di prodotti.

⁷⁶⁷ Ciò è avvenuto non solo in Italia, ma anche in altri contesti normativi, tanto che, da più parti, si è invocata una modifica. A. FRIGNANI, *Hardship*, cit., p. 451.

⁷⁶⁸ Come confermato dall'art. 1469 c.c.

⁷⁶⁹ Si tratta del fenomeno delle c.d. sopravvenienze atipiche, evidenziato da R. SACCO - O. DE NOVA, *Il contratto*, III ed., Torino, 2004, p. 994. Come sottolinea Pardolesi, il fatto stesso della deroga sistematica depone contro l'art. 1467 c.c., che, da questo punto di vista, si manifesta come una cattiva regola dispositiva, inducendo costi transattivi (di deroga) per i contraenti, anziché favorirne il risparmio: cfr. R. PARDOLESI, *Regole di «default» e razionalità limitata: per un (diverso) approccio di analisi economica al diritto dei contratti*, in *Riv. crit. dir. privato*, 1996, p.451.

⁷⁷⁰ L'art. 1458 c.c. prevede la retroattività della risoluzione del contratto, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata e periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Sulla risoluzione nei contratti di durata cfr. S. PAGLIANTINI, *La risoluzione nei contratti di durata*, Milano, 2006, *passim*.

rimedio. Il naturale trasferimento di *know-how* connesso alle operazioni in parola, se sconsiglia l'interruzione traumatica del rapporto, raccomanda di evitare il contenzioso ordinario, per gli inevitabili rischi di divulgazione che questo comporterebbe. Non a caso difficilmente i rapporti di trasferimento tecnologico vengono rimessi al giudice ordinario, mentre si riscontra una generale preferenza per i meccanismi arbitrari.

L'autonomia che caratterizza la licenza impone di esaminare le clausole utilizzate per far fronte al mutamento delle circostanze contrattualmente rilevanti. Nella prassi internazionale la disciplina delle sopravvenienze si risolve nella predisposizione di clausole che indicano puntualmente i presupposti e le modalità di riscontro della situazione di *hardship* e di forza maggiore, nonché le relative modalità di gestione della sopravvenienza. La Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha redatto la *ICC Hardsh Clause 2003*⁷⁷¹ e della *ICC Force Majeure Clause 2003*⁷⁷². Il testo proposto definisce l'evento di forza maggiore come quello al di fuori della sfera di controllo della parte interessata ed il cui verificarsi sia per essa inevitabile. Allo stesso tempo vengono menzionate le categorie di eventi (naturali, umani, legislativi) considerati di forza maggiore ed idonei ad escludere la responsabilità di

⁷⁷¹ “Nel caso in cui eventi imprevisi dalle Parti modifichino fundamentalmente l'equilibrio del presente Contratto comportando così un onere eccessivo per una delle Parti nell'esecuzione delle sue obbligazioni, tale Parte potrà richiedere la revisione del Contratto in un termine ragionevole a partire dal momento in cui essa abbia avuto conoscenza dell'evento e della sua incidenza sull'economia del Contratto. La richiesta deve indicare i motivi sui quali essa è fondata. La Parti si consulteranno al fine di stipulare un nuovo contratto in base ad equità così da evitare ogni eccessivo pregiudizio per entrambe. La domanda di revisione non sospende di per sé l'esecuzione del Contratto”.

⁷⁷² “Nel caso in cui ad una delle Parti sia stato reso impossibile l'adempimento di uno degli obblighi derivanti dal presente Contratto per l'effetto di un evento di forza maggiore come terremoto, ciclone, inondazione, incendio o altri eventi naturali, oppure epidemia, guerra, sommossa, stato di belligeranza, disordini o atti di terrorismo, divieti e provvedimenti dello Stato o di enti pubblici, sciopero, interruzione del lavoro o altre controversie in materia, o comunque per l'effetto di eventi al di fuori del controllo di tale Parte, ed il cui verificarsi sia per essa inevitabile ed imprevedibile, detta Parte ne darà senza ritardo comunicazione per iscritto all'altra Parte e adotterà, nella misura possibile, i provvedimenti possibili ad attenuarne i danni. Su richiesta dell'altra Parte, inoltre, essa fornirà un'informazione dettagliata circa l'evento di forza maggiore, nonché un certificato delle Autorità competenti, come prova dell'accadimento dell'evento, corredato di una dichiarazione che spieghi le ragioni dell'impossibilità di adempiere a tutta o parte degli obblighi ad essa spettanti ai sensi del presente Contratto. A causa del verificarsi di uno di tali avvenimenti o situazioni, l'adempimento delle obbligazioni è differito per un periodo di tempo che avrà la stessa durata dell'avvenimento o situazione di forza maggiore, con l'aggiunta di un periodo addizionale non superiore a quindici giorni. Se l'impedimento risultante dal caso fortuito o dalla forza maggiore impedisce alla Parte in causa di adempiere il proprio obbligo per un periodo superiore a <.....> giorni, le Parti concorderanno le modalità per porre rimedio a tale problema. Se un accordo non fosse raggiunto entro cinque giorni a decorrere dalla fine del periodo di ritardo sopra descritto, ciascuna delle Parti potrà dichiarare risolto il presente Contratto, conformemente alle disposizioni dello stesso. Nel caso del verificarsi di un evento di forza maggiore, nessuna delle Parti sarà responsabile per danni, perdite o aumento dei costi prodottisi a carico dell'altra Parte a causa del mancato adempimento o del ritardo”.

chi li subisce. Si circoscrive così la discrezionalità nel decidere la rilevanza dell'evento che giustifichi la sospensione delle obbligazioni o la risoluzione. L'inserimento di una clausola *hardship* può essere problematico per il timore che la sua adozione permetta di eccipire la lievitazione del costo di una prestazione al solo fine di ottenere la revisione del prezzo o di giustificare l'inadempimento. A tal fine la buona fede in *executivis* viene normalmente utilizzata come strumento di difesa contro condotte di approfittamento poste in essere da una delle parti in sede di revisione del contratto.

La licenza deve fare fronte alla prospettiva del contenzioso⁷⁷³. Occorre distinguere tra controversie *inter partes* e controversie verso i terzi relativamente ai titoli. Queste ultime possono riguardare la validità dei titoli o la contraffazione attiva e passiva.

Si ritiene che il licenziatario sia legittimato ad agire in contraffazione⁷⁷⁴. Le argomentazioni addotte a tal fine fanno riferimento alla natura reale della posizione del licenziatario o all'analogia tra quest'ultima e quella dell'affittuario ex art. 1585 c.c.⁷⁷⁵

In quanto responsabile dell'attuazione, il licenziatario è anche legittimato passivo all'azione di contraffazione di terzi che assumano violati i propri diritti⁷⁷⁶. La stessa posizione denota l'interesse ad agire del licenziatario nell'azione di accertamento negativo⁷⁷⁷. Ove il licenziante sia attivo solo sul mercato della tecnologia, il licenziatario sarà l'unico concretamente interessato a perseguire eventuali contraffazioni del prodotto incorporante la tecnologia sotto licenza⁷⁷⁸. Questa constatazione incide sugli accordi di

⁷⁷³ È prevalentemente in rapporto ai rischi di contenzioso che si è sviluppato, soprattutto negli Stati Uniti, un mercato delle assicurazioni contro i rischi di contraffazione e spese legali per le controversie riguardanti diritti di proprietà intellettuale. Tra i pochissimi contributi disponibili, cfr. M. REVELLINO-E. VOLPI, *IP insurance: realtà statunitense e prospettiva europea*, in *Dir. ind.*, 2004, p. 413, ove qualche ulteriore riferimento di letteratura. Il contratto si pone anche rispetto al contenzioso, come luogo di programmazione dei comportamenti che le parti dovranno tenere in caso di controversie sotto uno dei due profili segnalati.

⁷⁷⁴ S. SPADA, *La circolazione della privativa*, cit., pp. 175 ss. riconosce una legittimazione concorrente del licenziante contro i terzi e anche contro il licenziatario che ecceda i limiti ad esso imposti contrattualmente.

⁷⁷⁵ Ai fini della tutela il Regolamento CE 1383/2003 - relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle relative misure da adottare sulle merci che effettivamente violano siffatti diritti - equipara al titolare di un diritto «qualsiasi persona autorizzata a usare i diritti di proprietà intellettuale», quindi principalmente il licenziatario (art. 2, co. 2, let. b). Sul punto cfr. G. SENA, *I diritti sulle invenzioni*, cit., p. 429.

⁷⁷⁶ È passivamente legittimato rispetto all'azione di contraffazione brevettuale chiunque faccia commercio delle cose prodotte in violazione del brevetto per invenzione (Trib. Monza - Desio 1 ottobre 2001, in *Giur. dir. ind.*, 2002, p. 314).

⁷⁷⁷ Che la giurisprudenza ritiene sussistente anche in assenza di contestazioni. Cfr. Trib. Padova 30 maggio 2005, in *Giur. dir. ind.*, 2005, p. 390.

⁷⁷⁸ Ciò anche con riferimento alla tutela doganale e al tracciamento delle merci contraffatte. A quest'ultimo riguardo, va segnalata quella giurisprudenza secondo la quale il mero transito di prodotti oggetto di brevetto

gestione della lite tra licenziante e licenziatario, contenuti nel contratto. Per lo più, è il licenziatario a disporre di poteri di iniziativa, salvo obblighi di informativa e coordinamento tra le parti.

Sotto il profilo delle controversie tra licenziante e licenziatario, il contratto può adottare le soluzioni disponibili per i negozi commerciali, relativamente alla scelta tra giurisdizione ordinaria o arbitrato⁷⁷⁹. Prima dell'entrata in vigore dell'attuale Codice si era a lungo discusso circa l'ammissibilità dell'arbitrato nelle controversie in materia di brevetto, tenuto conto che l'intervento del Pubblico Ministero era obbligatorio nel processo industrialistico. Il Codice ha innovato sotto questo profilo, poiché ha reso facoltativo l'intervento del P.M. nelle azioni sui titoli (nullità e decadenza *ex art. 122*, comma 1). Si rinvengono due ulteriori dati normativi che supportano la nuova soluzione. L'art. 134, comma 2, detta, infatti, una norma di procedura per gli arbitrati nelle materie di cui al comma 1 (quelle di competenza delle sezioni specializzate⁷⁸⁰). L'art. 123 stabilisce che le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia *erga omnes* «quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato». Non si esclude dunque che esse possano essere accertate con lodo avente efficacia meramente *inter partes*⁷⁸¹.

Normalmente, visto il tecnicismo delle questioni e i profili di riservatezza connessi allo scambio di conoscenze, l'arbitrato offre maggiori garanzie, sia dal punto di vista delle

non costituisce contraffazione, a meno che non implichi necessariamente l'immissione in commercio delle merci. Sul punto Trib. Bari 18 gennaio 2007 (in *Dir. ind.*, 2007, p. 413), ha confermato la misura cautelare con la quale erano stati sottoposti a sequestro alcuni *containers* carichi di *compact disks* fabbricati in violazione dell'altrui diritto di brevetto, rinvenuti in un'area portuale e soggetti al regime sospensivo in quanto provenienti dalla Cina e diretti in Ucraina. Trib. Palmi 14 giugno 2000, in *Giur. dir. ind.*, 2001, p. 257, ha stabilito che ai sensi dell'art. 10 l. 218/1995, l'autorità giudiziaria italiana dispone di un titolo di giurisdizione ad emettere misure cautelari relative a merci contraffatte in mero transito per un porto italiano. All'attore incombe anche l'onere probatorio relativo al dolo o alla colpa del contraffattore per l'ottenimento del risarcimento (Trib. Firenze 9 luglio 2004, in *Giur. dir. ind.*, 2005, p. 420). Trib. Reggio Emilia 20 gennaio 2005, *ibid.*, p. 630, ha ritenuto potersi presumere la colpa se il bene brevettato è prodotto, ma non se acquistato, per uso industriale.

⁷⁷⁹ La clausola di arbitrato irrituale prevista da un contratto di licenza di brevetto previamente discusso ed esaminato in ogni sua parte non è assoggettata al regime di specifica approvazione *ex art. 1321 c.c.*; così Trib. Milano 21 aprile 1983, in *Riv. dir. Ind.*, 1984, III, p. 199. Cfr. A. TARTAGLIA POLCINI, *Modelli arbitrali tra autonomia negoziale e funzione giurisdizionale*, Napoli, 2002, *passim*.

⁷⁸⁰ Si tratta di quelle materie per le quali, di fronte al giudice ordinario, era prevista l'applicazione del rito societario e che, nonostante quanto affermato da V. DI CATALDO, *La tutela giurisdizionale*, in *Dir. ind.*, 2005, p.51, sono poi rientrate nella procedura ordinaria per effetto di C. Cost. 17 maggio 2007, n. 170, in *Foro it.*, 2007, I, p. 3370.

⁷⁸¹ Nel senso dell'ammissibilità dell'arbitrato con le modifiche introdotte nel Codice cfr. M. SCUFFI-M. FRANZOSI- A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., p. 644 (i quali argomentano sul fatto che ciò che costituiva ostacolo in passato non era tanto la natura degli interessi in gioco, ma l'aspetto processuale

competenze degli arbitri, sia da quello della confidenzialità. Tuttavia in alcune circostanze sono competenti le sezioni specializzate in proprietà industriale e, dunque, il vantaggio dell'arbitrato, in termini di maggiori competenze dei giudicanti, potrebbe essere ridotto⁷⁸².

Relativamente alla validità dei titoli ed alle questioni di decadenza, poiché si ha riguardo a profili patrimoniali e a situazioni disponibili, è ammesso il giudizio arbitrale, anche se il relativo lodo non avrà efficacia *erga omnes*⁷⁸³.

La dinamica del contenzioso iniziato dal licenziatario verso il contraffattore finisce per coinvolgere anche il licenziante, in qualità di titolare del diritto. La difesa tipica del contraffattore è infatti l'invalidità del diritto fatto valere dal ricorrente o dall'attore⁷⁸⁴. La posizione del licenziatario, anche se privo dell'esclusiva, è tale per cui il giudicato sulla contraffazione ottenuto dal licenziante può essere invocato nel diverso giudizio promosso dal licenziatario per ottenere la tutela di un proprio specifico interesse, qualora la domanda si fondi sul medesimo fatto storico accertato con la sentenza dichiarativa della contraffazione⁷⁸⁵.

Le questioni di validità costituiscono pregiudiziali rispetto al giudizio di contraffazione⁷⁸⁶. L'accertamento di validità va ricollegato, per quanto riguarda i diritti titolati, all'art. 117 del Codice, secondo cui l'intervenuta brevettazione o registrazione non

dell'intervento obbligatorio del p.m.).

⁷⁸² Cfr. Trib. Roma 4 agosto 2005, in *Annali it. dir. autore*, 2006, p. 507. Per una ricognizione del sistema giurisdizionale italiano in materia di proprietà industriale cfr. G. MUSCOLO, *The Italian system of IP civil litigation*, in *Italian Intellectual Property*, Yearbook 2007, p.17.

⁷⁸³ Cfr. App. Milano 4 marzo 1980, in *Giur. dir. ind.*, 1980, p. 251; nello stesso senso Arb. Salerno 25 giugno 2001, in *Riv. arbitrato*, 2003, p. 525 (che ha riconosciuto la competenza arbitrale a conoscere della nullità del brevetto anche in via incidentale, non essendo necessaria la sospensione della procedura arbitrale in caso di eccezione). Sui rapporti tra arbitrato e proprietà intellettuale, cfr. F. CORSINI, *Arbitrati amministrati, proprietà intellettuale e questioni processuali*, in *Annali it. dir. autore*, 2006, p. 183; A. BONOMI, *Il diritto applicabile nel merito negli arbitrati internazionali in materia di proprietà intellettuale*, *ibid.*, p. 117; P. PERONI - S. GIUNGHINO, *Contraffazione arbitrato e misure cautelari*, in *Dir. ind.*, 2002, p. 31; A. BIANCHI, *Gli arbitrati e gli arbitrati previsti dalla legge in tema di invenzioni ed opere di ingegno*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, I, p. 90; C. FIAMMENGHI, *Brevetti ed arbitrato: una penalizzazione che andrebbe eliminata*, in *Rass. arbitrato*, 1990, p. 151.

⁷⁸⁴ Nel senso dell'intervento necessario del titolare del diritto quando nel giudizio di contraffazione promosso dal licenziatario il terzo abbia proposto riconvenzionale per l'accertamento della nullità, cfr. Trib. Milano 17 gennaio 1985, in *Giur. dir. ind.*, 1985, p. 361. Per gli effetti derivanti dalla pendenza di giudizi di nullità e di contraffazione cfr. Cass. 22 novembre 2006, n. 24859, in *Giur. dir. ind.*, 2006, p. 133; Trib. Venezia 22 gennaio 2005, in *Foro it.*, 2006, I, p. 2586. A proposito dei giudizi paralleli, Trib. Bologna 14 giugno 2002, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, p. 284 ha stabilito che qualora il convenuto riproduca sotto forma di riconvenzionale la stessa domanda (nella specie, di nullità del brevetto del quale l'attore deduce la contraffazione) precedentemente formulata in altro giudizio in via di azione, la controparte può legittimamente eccepire l'inammissibilità di tale replica, trattandosi di questione già sottoposta alla cognizione del primo giudice, e quindi deve escludersi che sussista un'ipotesi di continenza di cause.

⁷⁸⁵ Cass. 15 settembre 1995, n. 9771, in *Foro it.*, 1996, I, p. 96.

pregiudica le azioni di rivendicazione o di validità. Se si richiama la definizione dell'art. 2, comma 5, secondo cui la brevettazione e la registrazione sono attività amministrative di accertamento costitutivo, sarà agevole la ricostruzione dell'azione di invalidità come diretta all'accertamento della non ricorrenza dei presupposti per la concessione del titolo (cfr. art. 77).

3.3. *I material transfer agreements*

I *material transfer agreement* (MTA) rispondono all'esigenza di procurarsi e avere a disposizione materiali necessari all'attività di sperimentazione⁷⁸⁷ e sono dunque sprovvisti di finalità immediatamente commerciale. L'atipicità delle fattispecie non ha impedito la creazione di modelli circolanti, dalle caratteristiche strutturali stabili che potrebbero far ipotizzare una tipizzazione sociale degli MTA⁷⁸⁸.

L'aspetto tecnologico è insito nel tipo di materiale che si trasferisce tra una parte (*provider*) che ne è proprietaria e l'altra (*recipient*) che intende utilizzarlo.

La causa del trasferimento è quella di un comodato gratuito a termine. L'avente causa, infatti, riceve il materiale per finalità sperimentali e, dunque, non commerciali. Il materiale può essere coperto da diritti di proprietà intellettuale oppure soggetto a segreto.

⁷⁸⁶ Trib. Como 5 aprile 2005, in *Giur. dir. ind.*, 2005, p. 811.

⁷⁸⁷ Si parla di *out-going* o *in-going* MTA, a seconda che siano previsti per la concessione o per la ricezione dei materiali. Sul punto cfr. M. GRANIERI, *Materia I transfer agreement (accordo per il trasferimento di materiale)*, in *Il diritto-Encicl. giur.*, Milano, 2007, vol. IX, p. 427.

⁷⁸⁸ Nonostante ciò ciascun modello riflette le politiche interne al singolo ente. Si tratta di una *battle of the forms*, dovuta al fatto che ogni ente, trasferente o ricevente, ha un modello contrattuale e vorrebbe utilizzarlo. La situazione sarebbe rischiosa soprattutto con riguardo all'identificazione del diritto applicabile, posto che ogni contraente pretenderà di rendere applicabile il diritto del proprio stato. Cfr. F.SBORDONE, La «scelta» della legge applicabile al contratto, Napoli, 2005, *passim*. Associazioni di categoria propongono esemplari standard di libera fruizione, soprattutto per facilitare la cooperazione e promuovere le attività di ricerca, evitando difficoltà derivanti dall'utilizzazione di soluzioni tra loro incompatibili. Negli Stati Uniti, il *National Institute of Health* e la *Association of University Technology Managers* hanno adottato uno *Uniform Biological Material Transfer Agreement* (UBMTA) che dovrebbe diventare lo standard in uso presso le università statunitensi; così A.K.RAI, *Regulating Scientific Research: Intellectual Property Rights and the Norms of Science*, 94 Nw. U. L. REV. 77, 111 (1999). Secondo R.P. MERGES, *Property Rights and the Commons: The Case of Scientific Research*, in E. FRANI - E.L. PAUL - F.D. JR.MILLER - J. PAUL (eds.), *Scientific Innovation, Philosophy, and Public Policy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, 145, si tratta di un caso di buona pratica. La predisposizione da parte di uno stesso ente di modelli da utilizzare per i casi di acquisizione di materiale (*in-going* MTA) e di concessione di materiale (*out-going* MTA) potrebbe creare conflitti nella negoziazione con altra istituzione che, specularmente, pretenda di utilizzare i propri formati.

La dazione in godimento riporta la fattispecie ad una paradigma concessorio, che tuttavia non è quello dell'usufrutto, né quello della licenza d'uso *toutcourt*.

Il motivo di differenziazione rispetto all'usufrutto sta nel fatto che il diritto dell'avente causa non ha natura reale, trattandosi piuttosto di una forma di detenzione diretta all'utilizzo dei materiali per fini di sperimentazione. La disciplina dei frutti può essere anche diversa da quella che si riconnette a situazioni di usufrutto. È dunque possibile includere gli MTA nei contratti ad effetti obbligatori.

Il negozio non integra una licenza commerciale perché la finalità del trasferimento è meramente scientifica. In ragione della comune natura concessoria, se l'utilizzo da parte dell'avente causa avvenisse a titolo oneroso, la fattispecie potrebbe essere ricondotta ad un contratto di licenza. D'altra parte, il licenziante titolare di un materiale potrebbe disporre, a titolo oneroso, anche della facoltà di uso genericamente inteso e, dunque, anche dell'uso sperimentale. Un elemento di differenziazione tra licenza e MTA sembra tuttavia potersi individuare nelle modalità di conclusione del contratto. La licenza è un contratto consensuale, mentre il rapporto che nasce da un MTA presuppone la consegna del materiale. Il contratto sarebbe dunque reale e il documento contrattuale servirebbe solo a regolare tutti gli ulteriori profili connessi all'utilizzo della tecnologia.

In particolare il negozio disciplinerebbe il regime di ciò che discende dal materiale, senza esserne un frutto, il regime della responsabilità per i danni derivanti che possono discendere dal materiale (responsabilità che si declina *ex art.* 2051 c.c. per quanto riguarda il *recipient*) e, infine, il regime della confidenzialità, quante volte il materiale sia assoggettato soltanto al segreto ovvero, pur essendo coperto da diritti di proprietà intellettuale, si accompagni a *know-how* relativo all'utilizzo⁷⁸⁹.

Inizialmente diffuso per operazioni riguardanti materiale organico, l'utilizzo degli MTA è stato progressivamente esteso ad altri materiali⁷⁹⁰: varietà vegetali, batteri, frammenti di DNA, prototipi, codice sorgente di programmi per elaboratore.

⁷⁸⁹ Secondo la ricognizione di A. WEEDON, *Material Transfer Agreements: Observations and Comments*, 28 EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY REVIEW 597 (2006), almeno in Europa non si hanno segnali di contenzioso.

⁷⁹⁰ Particolarmente problematica la questione relativa alla circostanza che i materiali siano parti staccate del corpo umano, perché in tal caso si pone il problema di chi sia il proprietario e di chi possa eventualmente disporre della cosa. Sul punto *Court of Appeals* (California) 31 luglio 1988, in *Foro it.*, 1989, LV, p. 417, con nota di M. PAGANELLI, *Alla volta di Frankenstein: biotecnologie e proprietà (di parti) del corpo*.

In taluni casi, i materiali potrebbero essere assoggettati a particolare regolamentazione, ulteriore rispetto a quella derivante dall'eventuale presenza di diritti di proprietà intellettuale⁷⁹¹.

I materiali concessi in uso attraverso gli MTA, essendo spesso organici, tendono a riprodursi naturalmente durante la fase sperimentale, cioè durante la detenzione da parte di colui che li riceve. Ciò impone di comprendere chi sia il proprietario di quella che, nella prassi contrattuale, viene definita come progenie (*progeny*), cioè il frutto naturale del materiale organico concesso in uso⁷⁹².

A ciò si aggiunge l'ulteriore problema derivante dalla possibilità che l'uso sperimentale dei materiali dia vita a sostanze nuove (*foreground*), non riconducibili alle progenie, per le quali si pone ugualmente un problema di definizione *ex ante* della proprietà⁷⁹³.

Gli MTA distinguono tra *progeny*, intesa come «*unmodified derivatives*», da una parte, e «*modified derivatives*» o «*improvements*», dall'altra. Il *discrimen* tra i due oggetti è rappresentato dall'incidenza del lavoro dell'avente causa sull'attività riproduttiva del materiale. Nella prassi la progenie appartiene al titolare, mentre il *foreground* è dell'utilizzatore. Con riferimento al regime giuridico la progenie è assimilabile ai frutti naturali, disciplinati agli artt. 820 e 821 c.c. Poiché le operazioni di trasferimento di materiali avvengono per lo più in contesti sopranazionali, non è sempre possibile fare affidamento sulle soluzioni dispositive offerte dalle norme codicistiche; le parti dovranno pertanto adottare regole convenzionali.

⁷⁹¹ Ad esempio la l. n. 78 del 2006 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*) contiene una definizione di materiale biologico, inteso come materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibili o capaci di riprodursi in un sistema biologico. La stessa legge richiede che, ai fini della brevettazione, debba essere raccolto il consenso espresso, libero ed informato del soggetto al quale è prelevato il materiale biologico (art. 5, comma 3). Altro e più significativo esempio è dato dai divieti che riguardano gli embrioni umani nel diritto italiano. Cfr. legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, ed in particolare l'art. 13 (Sperimentazione sugli embrioni umani). Sul punto cfr. F.D. BUSNELLI, *Cosa resta della legge 40? Il paradosso della soggettività del concepito*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, p. 459; E. DOLCINI, *La lunga marcia della fecondazione assistita - La l. 40/2004 tra corte costituzionale, corte Edu e giudice ordinario*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, p. 428; G. FERRANDO, *Fecondazione in vitro e diagnosi preimpianto dopo la decisione della corte costituzionale (Nota a Corte cost., 8 maggio 2009, n. 151, World Association Reproductive Medicine)*, in *Nuova giur. civ.*, 2009, II, p. 521.

⁷⁹² Ricade invece nell'ambito di applicazione della normativa brevettuale la soluzione della questione circa la brevettabilità di taluni materiali, soprattutto se trattasi di materiale vivente. Sul punto cfr. R. PARDOLESI - A. PALMIERI, *La brevettabilità del vivente*, in *Enciclopedia Italiana Treccani*, IV, Roma, 1999, p. 931.

⁷⁹³ La situazione può essere complicata dal fatto che l'attività di ricerca o sperimentale sia stata finanziata o cofinanziata da terzi, che rivendicano la proprietà dei risultati.

Nella prassi è possibile che il *provider* si riservi diritti c.d. di *reach-through* (cioè licenze d'uso variamente configurate) sulle conoscenze e sui materiali che spettano al *recipient*. È altresì possibile che i nuovi materiali nascano da un'attività sperimentale condotta congiuntamente tra le parti, all'interno di un più ampio rapporto di collaborazione. In quest'ultimo caso, e salvo diverso accordo, vale la regola della comunione ed il relativo regime di utilizzo dovrà essere appositamente disciplinato, eventualmente mediante licenze incrociate.

Occorre verificare caso per caso l'esistenza di vincoli di dipendenza tra diritti di proprietà intellettuale sui materiali originari ed eventuali diritti nascenti sui materiali derivati. La previsione di licenze incrociate e di altre forme di regolazione dei rapporti tra le parti presuppone una risposta anche alle eventuali situazioni di blocco tra diritti.

Si suggerisce di diversificare gli *institution-to-industry* MTA da quelli che, invece, riguardano lo scambio di materiali tra soggetti istituzionali. L'esigenza sarebbe consentire maggiore libertà di ricerca da parte dell'ente che trasferisce, così come si potrebbe dare maggiore salvaguardia alle esigenze di tipo commerciale della controparte, con riguardo ai possibili usi del *foreground*⁷⁹⁴.

Poiché il *provider* resta, per il periodo di godimento da parte del *recipient*, il proprietario del materiale, si pone il problema di disciplinare la responsabilità del primo. Tipicamente, i trasferimenti sono accompagnati da una clausola «*as is*» che, stante l'utilizzo non commerciale del trasferimento, si traduce nell'esclusione di garanzia, da parte del dante causa, riguardo l'idoneità all'uso del materiale e la contraffazione di diritti di terzi.

Delicato è il profilo dei danni che possono derivare dalla detenzione del materiale da parte del *recipient*, tenuto conto che il negozio potrebbe avere ad oggetto sostanze pericolose per la salute umana o l'ambiente (c.d. *res insidiosae*). Nel diritto italiano alla fattispecie si applica l'art. 2051 c.c., che sancisce la responsabilità per le cose che si hanno in custodia, con il solo limite della prova del caso fortuito⁷⁹⁵. Il regime di responsabilità oggettiva e la fuoriuscita del materiale dalla sfera di controllo del proprietario rendono

⁷⁹⁴ In tal senso A. WEEDON, *Material Transfer Agreements*, cit., p. 598.

⁷⁹⁵ La giurisprudenza ha chiarito che ai fini della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia non occorre provare il carattere insidioso della *res* da cui deriva il danno; cfr. Cass. 9 novembre 2005, n. 21684, in *Foro it.*, 2006, I, p. 1807. Si tratta di una responsabilità oggettiva fondandosi sulla relazione intercorrente tra la cosa e il custode e non sul comportamento o sull'attività di questi. Cfr. Cass. 3 agosto 2005, n. 16231, in *Foro it.*, 2006, I, p. 762.

necessario configurare correttamente sotto il profilo contrattuale il rapporto tra le parti. Occorre specificare che custode è il *recipient* e che, per il periodo di godimento, il proprietario è estraneo a qualsiasi vicenda dannosa che possa originare dal materiale⁷⁹⁶. Tendenzialmente, nella pratica, il rischio viene trasferito con la *res*.

Il godimento dei materiali avviene in genere in regime di confidenzialità, soprattutto quando ad essi venga associato *know-how* segreto o quando essi stessi siano segreti perché ancora non brevettati o con domande ancora non pubblicate. Il proprietario può godere contrattualmente di poteri di accesso, finalizzati alla verifica di un uso appropriato dei materiali e al rispetto degli accorgimenti necessari ad impedire la dispersione di conoscenza.

Di frequente fa capo al *recipient* un obbligo di comunicare al proprietario la volontà di pubblicare lavori scientifici riguardanti la sperimentazione sul materiale. Il proprietario può avere poteri anche molto pervasivi, che vanno dal semplice diritto a ricevere la comunicazione, al potere di ritardare l'eventuale pubblicazione (ad esempio al fine di ultimare le formalità di protezione) o addirittura di bloccarla completamente.

3.4. La titolarità delle invenzioni accademiche

Non tutti i risultati della ricerca pubblica hanno contenuto tecnologico⁷⁹⁷. Essi sono peraltro disomogenei e soggetti a diverse forme di protezione⁷⁹⁸. Tipicamente, la produzione di letteratura scientifica trova nel diritto d'autore la sua forma immediata di protezione, mentre le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico ricevono tutela nel brevetto. Il risultato della ricerca può tuttavia essere rappresentato anche da un *software*, da

⁷⁹⁶ L'esclusione di responsabilità è tanto più importante quanto più severa la giurisprudenza sull'art. 2051 c.c. in cui custode sia la P.A.; cfr. Cass. 10 ottobre 2004, n. 19653, in *Foro it.*, 2006, I, p. 443, con nota di A. PALMIERI. *Sul regime probatorio cfr. Cass. 2 febbraio 2006, n. 2284, in Mass.*, 2006, p. 149.

⁷⁹⁷ Cfr. M. GRANIERI, *Invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico dal pubblico al privato*, Bologna, 2009; M. LIBERTINI, *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, pp. 49 ss.; G. PELLACANI, *La disciplina delle invenzioni nel nuovo "Codice della proprietà industriale"*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2005, pp. 739 ss.; L. RINALDUI, *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, pp. 432 ss.; M. LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle invenzioni universitarie*, in *Foro it.*, 2002, pp. 2170 ss. Per un raffronto con l'esperienza internazionale cfr. A. DELLA MALVA – S. BRESCHI – F. LISSONI – F. MONTORBIO, *L'attività brevettuale dei docenti universitari: l'Italia in un confronto internazionale*, in *Economia e politica industriale*, 2007, pp. 41 ss.

una specie vegetale, da un'opera di *design* e a ciascuno di questi oggetti corrisponde una forma di protezione diversa.

Un profilo che accomuna le varie forme di tutela è quello della titolarità, dal momento che la tecnologia viene prodotta da soggetti che, quasi sempre, si trovano in un rapporto di servizio con l'amministrazione pubblica⁷⁹⁹.

Gli interventi degli organismi comunitari in tema di attività di ricerca si muovono in due diverse direzioni. Da un lato, si pone il problema di individuare nuove modalità di reperimento dei mezzi finanziari ad essa destinati; dall'altro si ritiene necessario trovare strumenti giuridici idonei a migliorare la disciplina dei rapporti di lavoro dei ricercatori, così da favorirne la mobilità interna e transazionale ed aumentarne le opportunità di carriera⁸⁰⁰.

Il dibattito recentemente sviluppatosi in sede comunitaria dovrà presto trovare adeguati riscontri anche sul piano nazionale, laddove i nodi problematici relativi ai rapporti di lavoro dei ricercatori sono piuttosto numerosi, specie sul versante dell'allocazione dei diritti derivanti dalle opere dell'ingegno da essi prodotte.

Invero la disciplina delle invenzioni dei ricercatori si presenta piuttosto complessa e stratificata⁸⁰¹. Essa riguarda quelle attività, poste in essere nel corso del rapporto di lavoro, che possono dar luogo ad un trovato brevettabile⁸⁰².

Tale disciplina è stata regolata, per quanto concerne il settore privato, dagli artt. 23-26 del r.d. n. 1127 del 1939, c.d. legge invenzioni. Con riguardo al settore pubblico, invece,

⁷⁹⁸ Sul punto cfr. A. MUSSO, *Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni "universitarie" (con alcune osservazioni sul regime delle altre creazioni immateriali)*, in *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti*, Milano, 2004, tomo II, pp. 1061 ss.

⁷⁹⁹ Per le implicazioni derivanti dalla presenza di soggetti con rapporti di diversa natura verso l'amministrazione cfr. L.C. UBERTAZZI, *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, in *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti*, Milano, 2004, tomo II, p. 1730.

⁸⁰⁰ La Commissione Europea ha posto l'attenzione sulla necessità di valorizzare ed incrementare l'attività di ricerca, dapprima con una Comunicazione volta a creare uno Spazio Europeo della Ricerca (SER). Cfr. in particolare la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale ed al Comitato delle Regioni n. 6 del 18 gennaio 2000, verso uno spazio europeo della ricerca. Più di recente è stato emanato un documento dedicato ai risvolti giuslavoristici della professione di ricercatore. Si tratta della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo n. 436 del 18 luglio 2003. Dal canto suo, il Consiglio Europeo, durante la riunione tenutasi a Barcellona nel 2002, si è occupato dei risvolti finanziari della questione, sottolineando la necessità di aumentare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

⁸⁰¹ Sulla complessità e la stratificazione delle norme che regolano l'attività inventiva dei lavoratori cfr. M. MARTONE, *Contratto di lavoro e beni immateriali*, Padova, 2002, pp. 27 ss.

⁸⁰² In questi termini l'art. 12 del r.d. n. 1127 del 1939. Sul punto cfr. S. SCIARRA, voce *Invenzioni industriali*, II, *Invenzioni e opere dell'ingegno del prestatore di lavoro*, in *Encicl. Giur. Treccani*, 1997, XVII, Roma.

l'art. 34 del d.p.r. n. 3 del 1957⁸⁰³ ha sancito una regolamentazione ritenuta analoga rispetto a quella valevole per i lavoratori privati⁸⁰⁴.

Tali norme costituivano, fino a tempi recenti, il fulcro della disciplina relativa alle invenzioni di tutti i lavoratori, ivi inclusi i ricercatori. Sul punto è ultimamente intervenuto il legislatore, il quale ha previsto, con l'art. 7 della l. n. 383 del 2001, una specifica disciplina in merito alle invenzioni dei ricercatori dipendenti da università o enti di ricerca. È stato così introdotto nel r.d. n. 1127 del 1939 l'art. 24 bis⁸⁰⁵.

Venendo ad analizzare le singole disposizioni citate, è possibile iniziare da quelle relative al settore privato (artt. 23 e 24 l. inv⁸⁰⁶), in ordine alle quali si sono sviluppati orientamenti contrastanti.

Le divergenze più significative hanno riguardato l'interpretazione del citato art. 23⁸⁰⁷, che detta la disciplina delle invenzioni cosiddette vincolate⁸⁰⁸. A ben vedere, la norma in commento disciplina, anzitutto, l'allocatione dei diritti, morale e patrimoniale, derivanti dall'invenzione eventualmente prodotta dal lavoratore. A quest'ultimo spetta sempre il

⁸⁰³ Tale norma conserva la propria efficacia anche a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego.

⁸⁰⁴ Cfr. sul punto S. SCIARRA, op. ult. cit., p. 5; V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università. Regole di attribuzione di diritti, regole di distribuzione di proventi e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, p. 337.

⁸⁰⁵ Sul punto cfr. G. FLORIDIA, *Le invenzioni universitarie secondo il pacchetto Tremonti*, in *Dir. ind.*, 2002, pp.9 ss. Il contenuto dell'art. 24 bis rifluisce oggi nell'art. 65 del codice della proprietà industriale. Tale disposizione ha differenziato la disciplina relativa alle invenzioni dei ricercatori pubblici privatizzati rispetto a quella concernente l'attività inventiva dei ricercatori operanti nel settore privato. Per converso, essa ha dato luogo ad una singolare convergenza di discipline applicabili ai ricercatori dipendenti da enti pubblici ed a quelli operanti in istituzioni universitarie, discostandosi dunque dal modello immaginato dallo stesso legislatore in sede di riforma dei rapporti di lavoro alle dipendenze dalle pubbliche amministrazioni. Quest'ultima aveva optato per una divaricazione tra la disciplina applicabile ai ricercatori universitari, non privatizzati, ed a quelli dipendenti da enti di ricerca, coinvolti invece nella riforma dell'impiego pubblico. Cfr sul punto M.T. CARINCI, *Docenti e ricercatori universitari*, in F. CARINCI - M. D'ANTONA (diretto da), *Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Commentario*, Milano, 2000, I, pp. 359 ss.

⁸⁰⁶ Il contenuto delle varie disposizioni è rifluito nell'art. 64 cpi.

⁸⁰⁷ A mente del primo comma della disposizione in esame “quando l'invenzione industriale è fatta nell'esercizio o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di 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”. Il secondo comma stabilisce invece che “se non è prevista una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione”.

⁸⁰⁸ Le invenzioni c.d. vincolate di cui all'art. 23 della l. invenzioni si contrappongono a quelle c.d. libere, previste invece dall'art. 24 del medesimo provvedimento, in quanto costituiscono l'esito di attività lavorativa contrattualmente dovuta. Sul punto cfr. C. TONON, *Le invenzioni del lavoratore*, in *Diritto del lavoro. Commentario*,

diritto morale ad essere riconosciuto autore⁸⁰⁹. Al datore di lavoro, invece, compete il diritto patrimoniale allo sfruttamento economico dell'invenzione stessa.

Un primo orientamento ha ritenuto che i due commi dell'art. 23 diano luogo a diverse fattispecie. Il primo comma disciplinerebbe le invenzioni c.d. di servizio, il secondo quelle c.d. d'azienda⁸¹⁰.

Per tale impostazione, la prima fattispecie sarebbe caratterizzata dal fatto che l'attività inventiva, che rimane pur sempre aleatoria, costituisce l'oggetto del rapporto di lavoro⁸¹¹. Essa è dunque specificatamente dedotta in contratto, con conseguente acquisto a titolo originario in capo al datore di lavoro dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione⁸¹².

Un secondo elemento della fattispecie sarebbe dato dalla necessità di una previsione contrattuale che stabilisca un'apposita retribuzione volta a remunerare l'attività inventiva⁸¹³. L'elemento retributivo non sarebbe peraltro essenziale ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 23, co. 1. Nel caso in cui questo non fosse esplicitamente previsto, infatti, non si ricadrebbe automaticamente nell'ambito di applicazione dell'art. 23, co. 2, non sarebbe cioè necessaria la corresponsione dell'equo premio, in quanto prevarrebbe comunque il fatto che l'attività inventiva costituisce oggetto del contratto di lavoro⁸¹⁴.

L'elemento distintivo tra le due fattispecie sarebbe dunque rappresentato proprio dal fatto che, nel caso delle invenzioni di servizio, l'attività inventiva costituirebbe oggetto del

diretto da F. CARINCI, vol. II: *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, a cura di C. CESTER, Torino, 2000, pp. 742 ss.

⁸⁰⁹ Così come prevede, a tutto, l'art. 2590 c.c., il quale, dopo aver affermato che il "prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro", rinvia alle leggi speciali la disciplina dei diritti e degli obblighi delle parti relativamente all'invenzione stessa.

⁸¹⁰ Si tratta della tesi ancora oggi prevalente. Cfr. in dottrina V. DI CATALDO, *Le invenzioni. I modelli*, Milano, 1990, pp. 89 ss.; ID, *I brevetti per invenzione e per modello*, cit., pp. 186 ss.; L. GALANTINO, *Diritto del lavoro*, Torino, 1996, p. 341; E. GHERA, *Diritto del lavoro*, Bari, 2000, p. 161; L. LOCATELLI, *Invenzioni del dipendente*, cit., 729 ss.; P. CRUGNOLA, *Le invenzioni dei dipendenti: distinzione tra le due fattispecie previste dall'art. 23 L.I.*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1996, pp. 176 ss ed ivi nota 10 per ulteriori riferimenti bibliografici.

⁸¹¹ Cfr. sul punto G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, cit., p. 700; L. LOCATELLI, *Invenzioni del dipendente*, cit., p. 743; V. MANGINI, *Invenzioni industriali – Modelli di utilità e disegni ornamentali*, cit., p. 124.

⁸¹² È questa la tesi sostenuta dalla dottrina maggioritaria. Cfr., in particolare, P. GRECO– P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, cit., pp. 258 ss.; L. LOCATELLI, op. ult. cit., p. 745. *Contra* V. MANGINI, op. ult. cit., p. 126.

⁸¹³ Per aversi invenzione di servizio non sarebbe sufficiente, secondo la giurisprudenza, la semplice previsione di una retribuzione superiore a quella della categoria cui appartiene il lavoratore. Dovrebbe piuttosto sussistere l'indicazione di analitici e specifici elementi che giustificano la correlazione causale tra prestazione e retribuzione: così Cass. 16 gennaio 1979, n. 329, in *Foro it.*, 1979, I, p. 1416.

⁸¹⁴ Si tratta di un orientamento, specie giurisprudenziale, piuttosto consolidato. Cfr. Pret. Ferrara 21 giugno 1986, in *Giust. Civ.*, 1986, I, pp. 3232 ss.; Cass. 5 dicembre 1985, n. 6117, *NGCC*, 1986, I, pp. 556 ss.; Cass. 23

rapporto di lavoro, mentre le invenzioni d'azienda interverrebbero casualmente all'interno dell'attività lavorativa⁸¹⁵.

Tale interpretazione dell'art. 23 è stata criticata da altra impostazione⁸¹⁶ per la quale la norma non darebbe luogo a due diverse fattispecie, bensì alla medesima, seppure diversamente disciplinata. In entrambi i casi prefigurati dalla disposizione l'attività inventiva si svolgerebbe in dipendenza di un comportamento dovuto in base al rapporto di lavoro. Nel primo frangente tale attività sarebbe specificatamente remunerata, mentre nel secondo ciò non avverrebbe e si determinerebbe la necessità di corrispondere al lavoratore un equo premio⁸¹⁷. Le due ipotesi di cui all'art. 23 non presenterebbero differenze in termini di oggetto del contratto di lavoro, in quanto l'attività inventiva è, sempre ed in ogni caso, aleatoria e può, ma non necessariamente deve, concretizzarsi in un'invenzione brevettabile⁸¹⁸. A mente di questa impostazione, dunque, le invenzioni dei lavoratori sarebbero distinte in due soli gruppi, vincolate e libere, a seconda che i diritti patrimoniali da esse derivanti appartengano o meno a titolo originario al datore di lavoro⁸¹⁹.

Aderendo a tali conclusioni si è ritenuto che, al fine di distinguere tra le due ipotesi previste dall'art. 23, sia necessario indagare la volontà delle parti al momento della stipula del contratto di lavoro o nel corso dello svolgimento del rapporto⁸²⁰. Si è altresì operato una differenziazione tra attività inventiva e di ricerca. A fronte dell'opinione tradizionale, per la quale la seconda rientrerebbe necessariamente nella prima⁸²¹, si è invece affermato che l'attività di ricerca consegua i propri scopi anche quando non dia luogo ad un risultato inventivo⁸²². L'ipotesi di cui all'art. 23, co. 1, non può dirsi integrata per il semplice fatto

aprile 1979, n. 2276, in *Mass. Giur. lav.*, 1980, pp. 440 ss. Cfr. altresì C.TONON, *Le invenzioni del lavoratore*, cit., p. 317.

⁸¹⁵ V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, cit., p. 187.

⁸¹⁶ Conclusione cui perviene invece M. MARTONE, *Contratto di lavoro e beni immateriali*, cit., p. 62.

⁸¹⁷ Sul punto cfr M. MARTONE, op. ult. cit. p. 63.

⁸¹⁸ Cfr. L. LOCATELLI, op. ult. cit., p. 740; E. BALLETTI, *Riflessioni sul diritto all'utilizzazione delle invenzioni realizzate dal prestatore di lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1984, I, pp. 97 ss.

⁸¹⁹ Cfr. in proposito U. ROMAGNOLI, *L'art. 24 della legge brevetti è una norma da rifare?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964, pp. 1488 ss.

⁸²⁰ Cfr., in particolare, Cass. 28 giugno 2000, n. 14439, in *Dir. prat. Lav.*, 2001, pp. 1109 ss; Cass. 21 luglio 1998, in *Riv. giur. lav.*, 1998, 2, pp. 102 ss. Cfr. altresì M. MARTONE, *Le invenzioni del lavoratore: attività, risultato, corrispettivo, premio*, in *Dir. lav.*, 1999, II, p. 353; ID, *Contratto di lavoro e beni immateriali*, cit., pp. 65 ss.

⁸²¹ Cfr. sul punto V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università*, cit., p. 188; S.SCIARRA, v. *Invenzioni industriali*, cit., p. 2; C. GALLI, *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti*, cit., pp. 24 ss.

⁸²² Si veda, in particolare, Cass. 5 novembre 1997, n. 10851, cit., p. 105, laddove il Supremo Collegio afferma che "se le parti hanno pattuito la prestazione dell'attività di ricerca da ciò non può evincersi che abbiano implicitamente voluto come oggetto del contratto anche l'eventuale risultato inventivo; ciò potrebbe

che il lavoratore abbia messo a disposizione del datore di lavoro la propria attività di ricerca. Laddove l'attività di ricerca conduca ad un risultato inventivo dovrà comunque indagarsi la volontà contrattuale delle parti, per capire se la fattispecie ricada nell'ambito di applicazione dell'ipotesi di cui al co. 1 ovvero di cui al co. 2 dell'art. 23 l. inv.

L'interpretazione dell'art. 23 l. inv. assume significato non solo sul piano dogmatico, ma anche su quello pratico-applicativo. Aderendo al primo dei citati orientamenti si finisce infatti per considerare i diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni del lavoratore come appartenenti al datore di lavoro, anche laddove non sia prevista un'adeguata retribuzione⁸²³: l'elemento essenziale della fattispecie sarebbe costituito infatti dalla previsione dell'attività inventiva quale oggetto del rapporto di lavoro. Facendo invece propria la seconda interpretazione, laddove non sia prevista una specifica retribuzione volta a remunerare l'attività inventiva, il lavoratore che, nel corso del rapporto di lavoro, abbia realizzato un'invenzione brevettabile, avrà diritto alla corresponsione dell'equo premio. Propendere per la seconda impostazione significa allargare gli spazi di operatività della corresponsione dell'equo premio in caso di invenzione brevettabile e quindi rendere la disciplina legale più favorevole per il prestatore di lavoro, avvicinandola a quella dei principali ordinamenti europei⁸²⁴. Questi ultimi, infatti, tendono sempre a riconoscere un premio al dipendente inventore⁸²⁵.

Se dunque l'opinione ancora oggi maggioritaria propende per il riconoscimento di due fattispecie nell'art. 23, si assiste a sempre più frequenti aperture in favore della tesi dell'unicità della fattispecie. Ciò in una prospettiva di maggiore tutela per il lavoratore.

Ulteriore problema in merito alla corresponsione dell'equo premio, sorge nel caso in cui il datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia dato corso ad un'invenzione industriale, decida di non procedere alla brevettazione. In proposito si è ritenuto che il diritto all'equo premio sorga solo nel momento in cui l'invenzione sia stata brevettata⁸²⁶.

sostenersi solo ove quest'ultimo fosse un esito naturale ed immancabile della ricerca, il che non è. Infatti gli scopi della ricerca si realizzano anche se non si consegue un risultato inventivo, potendo consentire la soluzione di problemi tecnici fondamentali per l'imprenditore, anche senza l'introduzione di un *quid novi*”.

⁸²³ Cfr. G. FLORIDIA, *Le invenzioni universitarie*, in *Dir. ind.*, 2001, pp. 213 ss.

⁸²⁴ È questa l'opinione di V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, cit., pp. 189 ss.

⁸²⁵ Cfr. V. DI CATALDO, op. ult. cit., p. 190.

⁸²⁶ Cfr. Cass. 5 giugno 2000, n. 7484, in *Mass. Giur. lav.*, 2000, p. 11; Cass. 13 aprile 1991, n. 3991, in *Riv. dir. ind.*, 1993, II, pp. 345 ss.

Tale impostazione è stata criticata⁸²⁷, in quanto privilegierebbe la libertà di iniziativa economica del datore di lavoro (art. 41, co. 1, Cost) a scapito del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.). Subordinare la corresponsione dell'equo premio alla volontà del datore di lavoro di brevettare l'invenzione significherebbe correlare parte della retribuzione del dipendente alla mera discrezionalità del datore di lavoro, con conseguente violazione dell'art. 36 della Costituzione.

Un ostacolo all'accoglimento di tale interpretazione è determinato dal fatto che, in ordine alla qualificazione dell'equo premio, non sussiste unità di vedute: per la tesi maggioritaria⁸²⁸, infatti, quest'ultimo non avrebbe natura retributiva, bensì solo indennitaria, il che farebbe cadere il sospetto di violazione dell'art. 36 della Costituzione⁸²⁹. Tale opinione è peraltro contrastata da altra impostazione, la quale ritiene che l'equo premio abbia invece natura retributiva. Ciò sulla base del fatto che le due ipotesi previste dall'art. 23 della legge invenzioni, lungi dal creare due diverse fattispecie, ne delineerebbero una soltanto, pur diversamente disciplinata. In altri termini la speciale retribuzione di cui al primo comma e l'equo premio di cui al secondo comma si differenzerebbero unicamente per il fatto che, mentre la prima ha carattere continuato, il secondo rappresenta un emolumento di natura straordinaria ed eccezionale⁸³⁰. Il legislatore delegato italiano, tuttavia, ha fatto proprio l'orientamento maggioritario, precisando, all'art. 64 co. 2, che il diritto all'equo premio sorge in capo al dipendente qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto.

Un'ultima questione problematica relativa alla corretta interpretazione dell'art. 23 riguarda le modalità di calcolo dell'equo premio da corrispondere al lavoratore ai sensi del co. 2. Il legislatore è sul punto alquanto vago, poiché afferma solo che tale premio vada

⁸²⁷ Cfr. M. MARTONE, op. ult. cit., p. 70. La dottrina maggioritaria si è da lungo tempo espressa nel senso di riconoscere il diritto all'equo premio anche in assenza della richiesta di brevetto da parte del datore di lavoro. Cfr., tra i tanti, P. GRECO *Lezioni di diritto industriale*, Torino, 1956, pp. 169 ss; P. VERCELLONE, *Le invenzioni non brevettate dal lavoratore subordinato*, in *Riv. dir. ind.*, 1960, I, pp. 334 ss.

⁸²⁸ Cfr. sul punto G. VIDIRI, *Le invenzioni dei lavoratori dipendenti*, in *Giuri t.*, 1989, IV, pp. 95 ss.; S. SCIARRA, v. *Invenzioni industriali*, cit., p. 3; V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, cit., pp. 192 ss. In giurisprudenza cfr. Cass. 10 gennaio 1989, n. 30, in *Giust. Civ.*, 1989, I, pp. 1389 ss; Cass. 16 gennaio 1979, n. 329, in *Foro it.*, 1979, I, pp. 1416 ss.

⁸²⁹ La natura indennitaria dell'equo premio è saldamente ancorata all'impostazione che ravvisa due fattispecie nell'art. 23. Essa si fonda tuttavia anche su dati testuali, ovvero sul fatto che l'ammontare dell'equo premio, come affermato dal co. 2 della suddetta norma, viene stabilito non alla stregua della quantità e qualità del lavoro prestato, bensì in base all'importanza dell'invenzione. Cfr. sul punto G. VIDIRI, *Le invenzioni dei lavoratori dipendenti*, cit. p. 1301..

determinato sulla base dell'importanza dell'invenzione. A fronte di tale lacunosa previsione, si è ritenuto che, per essere dotato di maggiore oggettività, il calcolo dell'equo premio dovrebbe fondarsi anche su fattori ulteriori, quali il grado di inerenza dell'invenzione prodotta rispetto alle mansioni normalmente svolte dal dipendente, la retribuzione percepita da quest'ultimo ed il contributo fornito dall'azienda alla realizzazione dell'invenzione stessa⁸³¹.

Nella concreta applicazione della norma, almeno in una prima fase, non si è tenuto conto di tali impulsi⁸³². Solo successivamente si è aderito ad un atteggiamento più rigoroso, utilizzando, ai fini del calcolo dell'equo premio, i parametri predisposti dal legislatore tedesco (c.d. formula tedesca)⁸³³. Si applica in pratica una formula matematica, che deve tenere conto di quattro elementi: la sfruttabilità economica dell'invenzione, le mansioni del dipendente, la posizione di quest'ultimo nell'impresa, il contributo fornito dall'impresa per la realizzazione dell'invenzione⁸³⁴. Il tentativo di ancorare il calcolo dell'equo premio a criteri oggettivi sembra essere oggi perseguito dall'art. 64 del codice della proprietà industriale. Si stabilisce infatti che, nel determinare l'equo premio, si dovrà tener conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione aziendale.

In ultimo occorre soffermare l'attenzione sulla fattispecie relativa alle c.d. invenzioni occasionali, la cui disciplina è stabilita dall'art. 24 del r.d. n. 1127 del 1939⁸³⁵.

⁸³⁰ Cfr. in proposito, U. ROMAGNOLI, *L'art. 24 della legge brevetti è una norma da rifare?*, cit., p. 1469; E. BALLETTI, *Le invenzioni del lavoratore ed il diritto all'equo premio in relazione all'art. 36 Cost.*, in *Giur. it.*, 1985, I, p. 495; M. MARTONE, *Contratto di lavoro e beni immateriali*, cit., p. 72.

⁸³¹ In tal senso V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università*, cit., I, p. 337.

⁸³² Cfr sul punto V. DI CATALDO, *ibidem*.

⁸³³ Si tratta di un meccanismo escogitato dal par. 9 dell'*Arbeitnehmererfindungsgesetz* (legge sulle invenzioni dei lavoratori) e successivamente disciplinato, a mente del paragrafo 11 della medesima legge, dalle direttive concernenti il pagamento di un corrispettivo per le invenzioni dei dipendenti privati, emanato nel 1959 dal Ministero Federale del Lavoro.

⁸³⁴ Sul punto cfr. L. MANSANI, *La determinazione dell'equo premio spettante al dipendente inventore secondo la formula tedesca*, cit., p. 720.

⁸³⁵ Il cui testo è oggi contenuto nell'art. 64, co. 3, c.p.i. A mente della versione originaria di tale disposizione "qualora non ricorrano le condizioni previste dall'articolo precedente e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda privata o dell'Amministrazione pubblica a cui è addetto l'inventore, il datore di lavoro ha diritto di prelazione per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, o acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguimento

Si tratta di quelle invenzioni che non presentino attinenza con le mansioni svolte dal lavoratore⁸³⁶ e che, proprio per la loro natura, fanno sorgere i relativi diritti, morali e patrimoniali, direttamente in capo al prestatore di lavoro. Qualora, peraltro, le suddette invenzioni rientrino nel campo di attività dell'azienda in cui opera il dipendente, il datore di lavoro gode di un diritto di prelazione per l'uso dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, da esercitarsi entro tre mesi dalla data della comunicazione del conseguimento del brevetto stesso⁸³⁷.

Con riferimento invece al settore pubblico, la fonte normativa cardine per quanto concerne l'attività inventiva dei lavoratori è costituita dall'art. 34 del dpr n. 3 del 1957, rimasto in vigore anche a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego⁸³⁸.

Si tratta di una disposizione che, per opinione prevalente, darebbe luogo ad una regolamentazione del tutto simile a quella stabilita con riguardo ai dipendenti privati dagli art. 23 e 24 della legge invenzioni⁸³⁹.

L'art. 34, in effetti, racchiude la medesima previsione contenuta nell'art. 23 della legge invenzioni, senza peraltro differenziarla, come fa quest'ultimo, in due diversi commi. Ciò ha indotto taluni a ritenere che le due disposizioni non siano del tutto coincidenti, specie con riguardo a quell'interpretazione, ancora oggi maggioritaria, secondo la quale l'art. 23 l. inv. darebbe luogo a due diverse fattispecie⁸⁴⁰. In altri termini, secondo questa linea argomentativa, l'art. 34 co. 1 del dpr n. 3 del 1957 sarebbe stato formulato tenendo presente la lettura che in quegli anni veniva data dell'art. 23 l. inv., e che individuava in tale disposizione la previsione di una sola fattispecie. A fronte di questa sostanziale coincidenza si sarebbe assistito, successivamente, ad una differenziazione tra le due discipline, causata

brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui presente articolo si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto”.

⁸³⁶ M. MARTONE, *Contratto di lavoro e beni immateriali*, cit., p. 78.

⁸³⁷ Cfr. S. SCIARRA, op. ult. cit., p. 5.

⁸³⁸ A mente dell'art. 34, co. 1, del dpr n. 3 del 1957 “i diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esecuzione del rapporto di impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto ed a tale scopo retribuita appartengono allo Stato salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Se non è prevista la retribuzione spetta all'inventore anche un equo premio, per la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza dell'invenzione”.

⁸³⁹ Esprimono tale opinione, ad esempio, S. SCIARRA, op. ult. cit, p. 1; V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, cit., p. 184; ID, *Le invenzioni delle università*, cit., p. 338.

⁸⁴⁰ Cfr. in proposito G. FLORIDIA, *Ricerca universitaria e invenzioni brevettabili*, in *Dir. ind.*, 1996, pp. 447 ss; ID, *Le invenzioni universitarie*, cit., p. 219; M. RICOLFI, *Invenzioni brevettabili e ricerca universitaria ed ospedaliera*, in *Dir. ind.*, 1998, pp. 10 ss.

proprio dal progressivo radicamento di quell'interpretazione che ha portato alla bipartizione, nel settore privato, tra invenzioni di servizio ed invenzioni d'azienda.

L'art. 34, co. 1, del dpr n. 3 del 1957 sancirebbe dunque una regolamentazione più favorevole per il lavoratore pubblico rispetto a quella stabilita per i dipendenti privati dall'art. 23 l. inv., alla stregua del quale, secondo l'opinione maggioritaria, le invenzioni di servizio appartengono al datore di lavoro, anche se non adeguatamente retribuite, senza che al dipendente sia dovuto alcunché oltre la sua retribuzione⁸⁴¹.

Tale discrasia potrebbe peraltro essere superata dal recente orientamento che riconosce nell'art. 23 l. inv. la sussistenza di una sola fattispecie.

Il secondo comma dell'art. 34 del dpr n. 3 del 1957 disciplina, negli stessi termini dell'art. 24 l. inv., le c.d. invenzioni occasionali⁸⁴². Nel prosieguo la disposizione si occupa delle modalità di corresponsione del premio, ovvero, laddove si tratti di invenzione occasionale, del canone o del prezzo che la pubblica amministrazione deve versare per lo sfruttamento o l'acquisto del brevetto. Secondo il dettato normativo, la determinazione di tali corrispettivi deve avvenire con decreto del ministro competente.

Alla luce della privatizzazione del pubblico impiego si ritiene che tale disposizione sia oramai superata⁸⁴³. Il fatto che i suddetti corrispettivi debbano essere determinati con decreto ministeriale costituisce, del resto, espressione della superiorità gerarchica dell'amministrazione rispetto al proprio dipendente, superiorità che trovava il proprio fondamento nell'atto unilaterale con il quale il lavoratore veniva incardinato nell'amministrazione stessa. Alla luce dell'attuale fondamento contrattuale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, per la determinazione di premi

⁸⁴¹ G. FLORIDIA, op. ult. cit., p. 220.

⁸⁴² A mente dei commi 2 e ss dell'art. 34 del dpr n. 3 del 1957 "qualora non ricorrano le condizioni previste nel comma precedente e si tratti di invenzione industriale che rientra nel campo di attività dell'amministrazione a cui è addetto l'inventore, l'amministrazione stessa ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto nonché per la facoltà di chiedere o acquistare per la medesima invenzione brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dall'amministrazione per pervenire all'invenzione. L'amministrazione può esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto. Il premio, il canone o il prezzo e le rispettive modalità di corresponsione sono stabilite con decreto del Ministro competente. Agli effetti dei commi precedenti si considera fatta durante l'esecuzione del rapporto di impiego l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'amministrazione nel cui campo di attività l'invenzione stessa rientra".

⁸⁴³ S. SCIARRA, op. ult. cit., p. 6.

relativi all'attività inventiva dei dipendenti pubblici possono aprirsi significativi spazi in capo alla contrattazione, sia collettiva che individuale.

Fino a tempi recenti la disciplina descritta concerneva le invenzioni prodotte da tutte le categorie di dipendenti pubblici, e quindi anche da coloro che fossero addetti ad attività di ricerca. A seguito dell'approvazione della legge 18 ottobre 2001, n. 383, invece, si è assistito ad una divaricazione tra la regolamentazione delle invenzioni realizzate dai lavoratori pubblici in genere, che rimangono sottoposte al dettato dell'art. 34 del dpr n. 3 del 1957, e la disciplina delle invenzioni prodotte dai ricercatori dipendenti da Università o enti di ricerca. Con riferimento a questi ultimi, infatti, il legislatore ha ritenuto di dettare una disposizione *ad hoc*, trasposta nel testo della legge invenzioni. Il nuovo art. 24 bis, co. 1, stabilisce infatti che “in deroga all'art. 23, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è proprietario esclusivo dell'invenzione di cui è autore”. A mente di tale norma, dunque, il ricercatore è titolare non solo del diritto morale, ma anche di quelli patrimoniali derivanti dall'invenzione, seppur prodotta nel quadro del rapporto di lavoro.

Il secondo comma della medesima norma sembra, in realtà, prevedere un correttivo al nuovo regime, disponendo che “le università e le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo dei canoni, relativi a licenze a terzi, spettanti alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero ai privati finanziatori della ricerca”. Tale correttivo trova tuttavia un limite nel prosieguo della disposizione, laddove si sancisce che il ricercatore ha comunque diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento del bene.

L'introduzione del citato art. 24 bis ha sollevato reazioni prevalentemente negative⁸⁴⁴. Sebbene, infatti, la riforma sia stata mossa dall'esigenza di incrementare l'attività di ricerca all'interno delle università e degli enti di ricerca, di responsabilizzare in prima persona i ricercatori e di favorire il trasferimento tecnologico, le problematiche alle quali essa dà adito sono piuttosto numerose.

Si è posto in luce come la nuova disposizione tenda ad allontanare l'ordinamento italiano dal quadro comunitario. La totalità dei Paesi dell'Unione Europea adotta, infatti,

per quanto riguarda la regolamentazione dell'attività inventiva dei ricercatori, il sistema in base al quale i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione prodotta appartengono all'università o all'ente di ricerca datori di lavoro. Anche l'ordinamento tedesco, che si discostava da tale sistema, ha recentemente ritenuto di adeguarvisi⁸⁴⁵.

Al di là di tale considerazione comparatistica, i problemi di carattere pratico-applicativo determinati dalla nuova disposizione non sono affatto di poco momento⁸⁴⁶.

La questione di maggiore rilevanza sembra risiedere nel disincentivo al finanziamento privato della ricerca pubblica. Allo stato attuale le università e gli altri enti pubblici di ricerca non sono in grado di garantire ai propri committenti privati ciò che loro maggiormente interessa, ovvero i diritti patrimoniali sulle invenzioni eventualmente realizzate nel corso dell'attività di ricerca: diritti che appartengono oggi agli stessi ricercatori⁸⁴⁷. A ben vedere, dunque, una disposizione concepita per incentivare l'attività di ricerca pubblica rischia, invece, di sortire l'effetto opposto, impoverendola significativamente, quantomeno sul piano finanziario.

Altro problema potrebbe essere rappresentato dal fatto che, in quanto titolare dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione, il ricercatore dovrebbe sostenere i costi elevati della brevettazione. Né il lavoratore potrebbe chiedere ad aziende private di sostenere tali oneri, poichè il deposito della domanda di brevetto deve avvenire prima della divulgazione del contenuto e delle caratteristiche dell'invenzione.

Infine, qualora si tratti di invenzione complessa, per lo sfruttamento della quale vengono rilasciati più brevetti in capo ai diversi ricercatori che hanno concorso all'invenzione stessa, potrebbero porsi problemi per chi voglia acquisire la licenza per lo sfruttamento dell'invenzione. In un caso del genere, infatti, la medesima impresa dovrebbe negoziare con più soggetti le condizioni economiche per il rilascio della licenza e

⁸⁴⁴ Cfr., in proposito, G. SENA, *Una norma da riscrivere*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, I, p. 243; V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università*, cit., pp. 341 ss. A favore dell'adozione della nuova norma si è invece espresso G. FLORIDIA, *Le invenzioni universitarie secondo il pacchetto Tremonti*, cit., pp. 9 ss.

⁸⁴⁵ La versione originaria del par. 42 del Gesetz über Arbeitnehmererfindungen prevedeva che ai ricercatori universitari tedeschi spettassero in via esclusiva, in deroga a quanto stabilito per gli altri dipendenti inventori, i diritti sia morali che patrimoniali derivanti dalle invenzioni da essi realizzate nel corso dell'attività di ricerca. Il legislatore tedesco ha peraltro recentemente corretto tale disciplina con la l. 18 gennaio 2002 ed ha assoggettato i ricercatori universitari, pur con alcuni distinguo, alle medesime regole previste per gli altri lavoratori.

⁸⁴⁶ Cfr. V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle università*, cit., pp. 342 ss.

⁸⁴⁷ Cfr. V. DI CATALDO, op. ult. cit., p. 343.

correrebbe il rischio che anche un singolo ricercatore vanifichi l'intera trattativa. Sotto questo profilo, l'art. 24 bis finisce per moltiplicare i costi di transazione e costituisce un disincentivo allo sviluppo dell'attività di ricerca.

Per scongiurare i descritti rischi si è ritenuto che la nuova disciplina abbia natura dispositiva⁸⁴⁸. In tal modo le Università e gli enti di ricerca potrebbero stipulare con i propri ricercatori intese in ordine alla titolarità dei diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni realizzate, così da ripristinare pattiziamente la disciplina preesistente⁸⁴⁹. Altra impostazione ha invece proposto un'interpretazione della norma fondata sulla distinzione tra ricerca libera, interamente finanziata dall'università o dall'ente pubblico di riferimento, e ricerca vincolata, realizzata invece sulla base di una committenza privata. Per tale orientamento, difficilmente compatibile con la lettura della norma, l'art. 24 bis si applicherebbe alla sola ricerca libera, mentre nel caso di ricerca vincolata sopravviverebbero le norme generali in tema di invenzioni dei dipendenti pubblici, ovvero, in primo luogo, l'art. 34 del dpr n. 3 del 1957⁸⁵⁰.

Tale ultima impostazione sembra del resto essere stata accolta dal legislatore con l'art. 65 del nuovo Codice della proprietà industriale.⁸⁵¹ La norma stabilisce infatti al comma 5

⁸⁴⁸ Cfr. M. GRANIERI, *Circolazione (mancata) dei modelli e ricerca delle soluzioni migliori. Il trasferimento tecnologico dal mondo universitario all'industria e la nuova disciplina delle invenzioni d'azienda*, cit., p. 61.

⁸⁴⁹ Cfr. V. DI CATALDO, op. ult. cit., p. 342.

⁸⁵⁰ Questa è la tesi di G. FLORIDIA, *Ricerca universitaria e invenzioni brevettabili*, cit., successivamente confermata, anche alla luce del nuovo art. 24 bis della legge invenzioni, in ID., *Le invenzioni universitarie*, cit., pp. 213 ss. Anche il governo sembrava peraltro essersi reso conto dei problemi innescati dall'art. 24 bis e, già all'indomani dell'approvazione della legge n. 383 del 2001, ne aveva proposto la revisione, approvando, in proposito, uno specifico disegno di legge. Tale progetto, che nella sua versione originaria non prendeva esplicitamente posizione con riguardo alla titolarità dei diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni prodotte dai ricercatori, è stato successivamente rimaneggiato nelle commissioni riunite VII e X della Camera. Alla luce di tali modifiche, l'ultima versione del testo riproduceva in gran parte quello contenuto nell'art. 24 bis, attribuendo al ricercatore la titolarità esclusiva sulle invenzioni prodotte e prevedendo, altresì, che l'università o l'ente di ricerca abbiano diritto a non meno del 50% dei proventi derivanti dall'utilizzazione economica delle invenzioni stesse. Ma alla fine il contenuto dell'art. 24 bis è stato riproposto nella versione definitiva dell'art. 65 del nuovo Codice della proprietà industriale.

⁸⁵¹ Di seguito il testo dell'art. 65 (invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca): " 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. 2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. 3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento

che la titolarità individuale non applicano trova spazio 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.

Da quanto stabilito dalla nuova disposizione si deduce che, in caso di ricerca vincolata, torneranno ad applicarsi le norme valevoli, per le invenzioni dei dipendenti pubblici e dunque, essenzialmente, l'art. 34 del dpr n. 3 del 1957.

3.4.1. Attività creativa e disciplina del rapporto di lavoro dei ricercatori

Secondo le norme generali in tema di diritto d'autore, di cui alla l. 633 del 1941, i diritti derivanti dall'opera creata appartengono a titolo originario all'autore della stessa⁸⁵². Fino a poco tempo fa, nella legge sul diritto d'autore non vi erano disposizioni concernenti specificatamente la regolamentazione dei diritti derivanti da opere dell'ingegno create nel corso di un rapporto di lavoro subordinato e paragonabili a quelle contenute negli artt. 23 ss. della legge invenzioni. Alla luce di tale situazione si è ritenuto di dover applicare i principi generali del diritto del lavoro ed, in particolare, quello della c.d. alienità del risultato. Con tale espressione si allude al fatto che, in virtù della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro si vede normalmente attribuire il risultato dell'attività produttiva del proprio dipendente⁸⁵³. Dall'applicazione di tale principio deriva che, laddove il lavoratore sia stato assunto al fine di creare una o più opere dell'ingegno determinate, i diritti patrimoniali da esse derivanti appartengono al datore di lavoro. La

dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni. 4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, 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, la pubblica amministrazione 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, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 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”.

⁸⁵² Cfr., in proposito, l'art. 6 della l. sul diritto d'autore, a mente del quale “il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.

⁸⁵³ Cfr. sul punto P. GRECO – P. VERCELLONE *I diritti sulle opere dell'ingegno*, cit., pp. 253 ss.

regola da ultimo enunciata non si applica, invece, con riferimento ai diritti di carattere morale che, data la loro particolare natura protettiva della personalità dell'autore, rimangono in capo a quest'ultimo.

Si è altresì operato un paragone tra disciplina del diritto d'autore e regolamentazione dell'attività inventiva dei lavoratori. La questione della titolarità dell'opera dell'ingegno creata dal dipendente nel corso del rapporto di lavoro dovrebbe essere affrontata prendendo a riferimento l'art. 23 l. inv., inteso, tuttavia, nell'interpretazione tradizionale, secondo la quale essa darebbe luogo a due distinte fattispecie⁸⁵⁴.

Qualora cioè l'attività creativa del dipendente costituisca l'oggetto del rapporto di lavoro e sia dunque svolta nell'adempimento degli obblighi contrattuali, in analogia con l'art. 23, co. 1, l. inv., i diritti patrimoniali derivanti da detta attività creativa sono in capo al datore di lavoro, mentre all'autore spettano i solo diritti morali.

Se, invece, l'attività creativa non costituisce oggetto del rapporto di lavoro, la disciplina di quest'ultima diverge sensibilmente da quella dell'attività inventiva, sancita dall'art. 23, co. 2, della l. invenzioni. Mentre, infatti, nel caso si tratti di invenzione del lavoratore, i diritti patrimoniali appartengono comunque al datore di lavoro, salva la corresponsione dell'equo premio, laddove venga creata un'opera dell'ingegno, si ritiene che i diritti patrimoniali spettino all'autore. Ciò anche se l'attività creativa sia stata posta in essere durante l'orario di lavoro e servendosi degli strumenti aziendali. Si ritiene infatti che, per la realizzazione di un'invenzione, assuma rilevanza fondamentale il contributo dell'organizzazione aziendale, mentre, per la creazione di un'opera dell'ingegno che non costituisca oggetto del rapporto di lavoro, il dipendente agisca in piena autonomia. In quest'ultimo caso, cioè, ai fini creativi assumerebbe importanza marginale il fatto che il dipendente si possa servire di strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro, delle conoscenze tecniche aziendali o della collaborazione di colleghi.

È del resto evidente la distinzione ontologica tra attività inventiva e creativa: mentre la prima è caratterizzata da forte aleatorietà poiché, anche a fronte di cospicui investimenti da parte del datore di lavoro, non è certa la realizzazione dell'invenzione, la seconda costituisce il risultato certo dell'attività dedotta in obbligazione⁸⁵⁵.

⁸⁵⁴ Cfr. Sul punto P. GRECO – P. VERCELLONE op. ult. cit., pp. 257 ss.

⁸⁵⁵ Cfr. M. MARTONE, *Contratto di lavoro e beni immateriali*, cit., p. 110.

Con riguardo alla questione delle modalità di allocazione dei diritti patrimoniali in capo al datore di lavoro, si è ritenuto che, laddove l'attività creativa costituisca oggetto del contratto, l'acquisto in capo al datore di lavoro dei diritti patrimoniali derivanti dall'opera dell'ingegno avvenga a titolo originario, quale effetto naturale del contratto⁸⁵⁶.

Poste queste premesse di carattere generale, occorre evidenziare come la legge sul diritto d'autore ponga regole peculiari con riferimento ai lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni. A mente dell'art. 11 della suddetta legge, infatti, queste ultime sono titolari del diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Tale norma, che costituisce un'evidente eccezione ai principi generali in tema di diritto d'autore, accorda agli enti pubblici la titolarità dei diritti sia morali che patrimoniali derivanti dalle opere dell'ingegno pubblicate per loro conto ed a loro spese. Ciò accade, evidentemente, anche quando tali opere siano prodotte, con le modalità indicate, da soggetti dipendenti dalle amministrazioni stesse.

Il suddetto art. 11 deve essere interpretato in stretta correlazione con quanto previsto dall'art. 29 della medesima legge sul diritto d'autore, il quale distingue, con riguardo ai diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, tra amministrazioni pubbliche in quanto tali ed enti pubblici culturali. A tale ultima categoria appartengono le Università e le istituzioni pubbliche e di ricerca.

Mentre, infatti, nel caso di amministrazioni pubbliche *tout court* i diritti morali e quelli di utilizzazione economica si protraggono per vent'anni a far data dalla prima pubblicazione, per quanto concerne gli enti pubblici culturali la norma prevede due distinte situazioni. Qualora si tratti di atti e pubblicazioni che concernono la normale vita dell'ente, si applica la regola testè descritta⁸⁵⁷, ovvero il protrarsi dei diritti, morali e patrimoniali, per un periodo di vent'anni dalla prima pubblicazione. Laddove, invece, l'ente provveda, a propria cura e spese, a pubblicare opere dell'ingegno create autonomamente da soggetti in qualche modo aderenti all'ente stesso, e quindi anche dai ricercatori dipendenti, l'art. 29 prevede che i relativi diritti, morali e patrimoniali, rimangano in capo all'ente per due anni, trascorsi i quali l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti. Da ciò

⁸⁵⁶ Cfr. In proposito P. GRECO – P. VERCELLONE., *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino, 1968, pp. 256 ss. *Contra* G. OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, cit., I, pp. 11 ss.

⁸⁵⁷ Si tratta di atti quali “comunicazioni sull'andamento dell'attività, relazioni su certi risultati conseguiti collettivamente, resoconti di congressi”: in tal senso P. GRECO – P. VERCELLONE, op. ult. cit., p. 209.

dovrebbe dedursi che, al termine di tale lasso di tempo, in capo all'autore si consolidano sia il diritto morale che quelli patrimoniali.

In generale, la disciplina dell'attività creativa dei lavoratori si presenta piuttosto frammentaria. Ciò dipende, in massima parte, dalla natura dell'opera dell'ingegno prodotta. Pur non essendo questa la sede per dar conto approfonditamente della questione, preme comunque soffermarsi sulla regolamentazione che il legislatore ha ritenuto di dare ad una particolare opera dell'ingegno qualora essa sia stata realizzata nel corso di un rapporto di lavoro: il *software*.

Con l'art. 3 del d.lgs n. 518 del 1992⁸⁵⁸ è stato introdotto nella legge sul diritto d'autore l'art. 12 bis. A mente di tale norma “salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”. Il legislatore italiano, dunque, ha escluso la brevettabilità dei programmi per elaboratore (art. 12 dpr n. 338 del 1979) e li ha assoggettati alle regole stabilite per le opere dell'ingegno. Ciò comporta l'inapplicabilità alla creazione di *software* della disciplina di cui agli artt. 23 e ss. della legge invenzioni, il che potrebbe determinare, sul piano economico, una situazione poco favorevole per il lavoratore, tale da disincentivarne l'attività creativa⁸⁵⁹.

La disposizione citata attribuisce al datore di lavoro i diritti esclusivi di utilizzazione economica (non dunque quelli morali), concernenti i programmi per elaboratore creati dal lavoratore nell'esecuzione delle proprie mansioni. Dovrebbe allora concludersi che i diritti patrimoniali non sorgono in capo al datore di lavoro in tutti i casi di software realizzati dal lavoratore nel corso del rapporto di impiego. Ciò accade infatti solo laddove sussista un nesso di causalità tra trovato conseguito e attività dedotta in obbligazione⁸⁶⁰. Laddove tale nesso di causalità manchi, troverà nuovamente applicazione il principio generale secondo cui i diritti derivanti dall'opera dell'ingegno appartengono all'autore di questa.

Qualora, peraltro, il *software* sia stato effettivamente prodotto nell'adempimento del contratto di lavoro, l'art. 12 bis lascia ben pochi spazi all'incentivazione dell'attività creativa del lavoratore. Ciò al contrario di quanto avviene, pur con le numerose questioni

⁸⁵⁸ Successivamente modificato dall'art. 3 del d.lgs n. 169 del 1999.

⁸⁵⁹ Cfr. S. SCIARRA, op. ult. cit., p. 3.

interpretative di cui si è detto, con riguardo all'attività inventiva dei lavoratori, in relazione alla quale il legislatore ha imposto al datore di lavoro il pagamento di una specifica retribuzione, o, in mancanza, la corresponsione di un equo premio.

A tale situazione potrebbe porsi rimedio valorizzando la portata non precettiva, ma soltanto dispositiva del dettato normativo in esame. La circostanza, cioè, che l'art. 12 bis faccia salvi gli eventuali "patti contrari", apre la strada a possibili accordi, sia sul piano individuale che su quello collettivo (nazionale o aziendale). È dunque possibile attribuire pattiziamente ai dipendenti almeno parte dei diritti di utilizzazione economica dei software realizzati, in modo tale da incentivarne l'attività creativa⁸⁶¹.

Quanto si è detto con riguardo alla disciplina delle attività inventiva e creativa dei ricercatori riguarda soltanto coloro che svolgono la propria prestazione nel quadro di un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 c.c.

Si pone, a questo punto, l'ulteriore problema di capire se la regolamentazione dettata dalla legge invenzioni e da quella sul diritto d'autore siano applicabili anche ai lavoratori autonomi. Si tratta di una questione particolarmente rilevante, specie se si tiene conto del fatto che in Italia il lavoro autonomo conosce una diffusione assai più elevata che nel resto dei Paesi dell'Unione Europea⁸⁶².

Con riguardo a tale questione sono state assunte, nel tempo, posizioni differenziate. Vi è stato, in primo luogo, chi ha sostenuto che le norme in tema di invenzioni dei lavoratori, seppure emanate prima del codice civile, rispondessero alla logica, tipica della subordinazione, secondo la quale il lavoratore rappresenta la parte debole del rapporto

⁸⁶⁰ Cfr. M. MARTONE, *Contratto di lavoro e beni immateriali*, cit., p. 144.

⁸⁶¹ In proposito S. SCIARRA, op. ult. cit, p. 3.

⁸⁶² Tale diffusione è stata determinata, specie negli ultimi anni, dal sempre più sensibile ricorso ad una particolare tipologia contrattuale, riconducibile al lavoro autonomo, che si esplica nei c.d. rapporti di collaborazione continuativa e coordinata a carattere prevalentemente personale, di cui all'art. 409, n. 3 cpc. In ordine a tale *figura iuris* cfr, in particolare, G. SANTORO PASSARELLI, *Il lavoro parasubordinato*, Milano, 1979; P. SANDULLI, *In tema di collaborazione autonoma continuativa e coordinata*, in *Dir. lav.*, 1982, I, pp. 247 ss.; M. PEDRAZZOLI, *Prestazione d'opera e parasubordinazione (Riflessioni sulla portata sistematica dell'art. 409, n. 3., cpc)*, in *Riv. it. Dir. lav.*, 1984, I, pp. 506 ss.; M.V. BALLASTRERO, *L'ambigua nozione di lavoro parasubordinato*, in *Lavoro e dir.*, 1987, 1, pp. 41 ss.; G. FERRARO, *Collaborazioni non subordinate e riflessi previdenziali*, in *Riv. dir. sic. Soc.*, 2001, pp. 103 ss; P. SANDULLI, *Il lavoro coordinato fra disciplina civilistica e regimi fiscale e previdenziale*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2002, 2, p. 425 e G. CARDONI, *La parabola della tutela previdenziale del lavoro c.d. parasubordinato tra incertezze normative, conflitti amministrativi e proposte di revisione*, in *Dir. lav.*, 2001, I, pp. 617 ss.

contrattuale. Per tale ragione, data la loro funzione di tutela, le suddette norme si sarebbero dovute applicare al solo lavoro dipendente⁸⁶³.

A tale rigorosa interpretazione se ne sono affiancate altre, più sfumate, che hanno cercato di tenere conto dell'aumento sempre più significativo dei rapporti di collaborazione continuativa e coordinata e delle istanze di protezione espresse dai loro titolari. Si è così ritenuto che ai rapporti di collaborazione continuativa e coordinata e ai contratti d'opera, possa applicarsi l'art. 23, co. 1, l. inv.: qualora cioè l'attività inventiva costituisca oggetto del contratto e sia specificatamente remunerata, il committente acquisterebbe a titolo originario, così come avviene nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, l'eventuale risultato inventivo scaturente da detta attività⁸⁶⁴.

Non sarebbero invece applicabili, ai contratti di lavoro autonomo, né l'art. 23, co. 2, né l'art. 24 l. inv. Con riguardo alla prima norma si è detto che, laddove l'oggetto del contratto sia rappresentato da un'attività, ad esempio di ricerca, di per sé in grado di soddisfare gli interessi del committente, i diritti, sia morali che patrimoniali, derivanti dall'eventuale invenzione realizzata dal collaboratore apparterrebbero esclusivamente a quest'ultimo⁸⁶⁵. Quanto poi all'art. 24 l. inv. la sua inapplicabilità ai rapporti di lavoro autonomo si giustificherebbe in conseguenza del fatto che esso costituisce una specificazione dei doveri di fedeltà e non concorrenza, sanciti dall'art. 2105 c.c. in capo ai soli lavoratori subordinati⁸⁶⁶.

A fronte di tali distinguo altra tesi ha invece prospettato l'applicabilità, al lavoro autonomo, di tutte le citate norme della legge invenzioni, facendo leva sul fatto che il committente, pur non godendo del potere direttivo nei confronti del collaboratore autonomo, metterebbe a disposizione di quest'ultimo i propri mezzi ed i propri dipendenti, assumendosi il rischio connesso all'attività di ricerca⁸⁶⁷.

⁸⁶³ Cfr. M. PEDRAZZOLI, *Prestazione d'opera e parasubordinazione (Riflessioni sulla portata sistematica dell'art. 409, n. 3, cpc)*, in *Riv. it. Dir. lav.*, 2004, I, p. 792; L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, cit., 1985, p. 38; M. BETTINI, *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, Milano, 1993, pp. 24 ss.

⁸⁶⁴ In tal senso M. MARTONE, *Contratto di lavoro e beni immateriali*, cit., pp. 95 ss.; S. SCIARRA, voce *Invenzioni industriali*, II, cit., p. 4; M. PEDRAZZOLI, *Invenzioni del collaboratore a progetto*, in AA.VV., *Il nuovo mercato del lavoro*, Bologna, 2004, pp. 506 ss.

⁸⁶⁵ In tal senso M. MARTONE, op. ult. cit., pp. 97 ss.

⁸⁶⁶ M. MARTONE, op. ult. cit., p. 98.

⁸⁶⁷ Cfr. L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, cit., pp. 24 ss.

Il breve resoconto che si è qui tracciato pone in luce una rilevante discordanza d'opinioni relativamente all'attività inventiva dei lavoratori autonomi. Con riguardo, invece, all'attività creativa di questi ultimi, si riscontrano posizioni più uniformi, forse in ragione di due diversi ordini di considerazioni. Da un lato, l'attività creativa, a differenza di quella inventiva, non è aleatoria e può ben rappresentare, dunque, un'obbligazione di risultato. Dall'altro, l'attività creativa non presuppone la necessità, per il lavoratore, di utilizzare i mezzi e le conoscenze messe a disposizione dall'impresa committente, che invece assumono rilievo fondamentale nel caso dell'attività inventiva. Alla luce di tali considerazioni, si è ritenuto che, per quanto concerne l'attività creativa dei lavoratori autonomi, occorra indagare di volta in volta la volontà delle parti, per capire quale sia l'oggetto della relazione contrattuale e come si sia deciso di allocare i diritti derivanti dall'opera dell'ingegno creata. Si ritiene comunque che, qualora l'obbligazione contrattuale sia costituita dalla creazione di una determinata opera dell'ingegno, in assenza di una specifica volontà sul punto, i diritti di utilizzazione economica spettino al committente⁸⁶⁸.

Invero il legislatore si è occupato della questione che si sta qui esaminando, specie con riguardo all'attività inventiva dei lavoratori autonomi continuativi e coordinati. In sede di riforma del mercato del lavoro, operata con l. 30 e con il d.lgs n. 276 del 2003 si è infatti stabilito che le norme in tema di invenzioni dei lavoratori e quelle che riguardano la creazione di programmi per elaboratore si applicano anche alle c.d. collaborazioni a progetto, nelle quali sono confluiti parte dei rapporti di collaborazione continuata e continuativa (art. 65 d.lgs 276/2003).

La citata normativa lascia del tutto impregiudicati i problemi di compatibilità fra collaborazioni autonome e disciplina dell'attività inventiva e creativa dei lavoratori con riguardo al settore pubblico. Infatti, a mente dell'art. 1 co. 2 del d.lgs n. 276 del 2003, la riforma del mercato del lavoro, e dunque anche la previsione di cui all'art. 65, non si applica alle amministrazioni pubbliche. Ciò significa che università e enti pubblici di ricerca continueranno ad avvalersi di contratti di collaborazione continuativa e coordinata secondo le vecchie regole⁸⁶⁹.

⁸⁶⁸ Cfr. P. GRECO– P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, cit., pp. 262 ss.

⁸⁶⁹ In ordine all'inapplicabilità della riforma del mercato del lavoro alle pubbliche amministrazioni cfr. C. ZOLI, *Finalità e campo d'applicazione*, in AA.VV., *Il nuovo mercato del lavoro*, Bologna, 2004, pp. 3 ss.

A fronte di tale situazione dovrà dunque essere dedicata dagli enti di ricerca particolare attenzione, al fine di disciplinare pattiziamente l'allocazione dei diritti spettanti sull'opera.

3.4.2. Le invenzioni accademiche nell'ordinamento statunitense

Nell'ordinamento statunitense, la proprietà intellettuale è disciplinata direttamente dalla Costituzione del 1787. L' *intellectual property clause* contenuta nell'articolo 1, sezione 8 della Costituzione, protegge espressamente le invenzioni attraverso la concessione di diritti esclusivi (monopoli) agli inventori per un periodo limitato⁸⁷⁰.

Nel 1790 il Congresso Americano ha adottato la Legge sui Brevetti (*Patent Act*⁸⁷¹) per dare attuazione all'*intellectual property clause*. Basata sull'idea che il sistema brevettuale deve perseguire un fine economico e sociale, la legge del 1790 ha creato una Commissione composta dal Segretario di Stato (*Secretary of State*), il Segretario della Guerra (*Secretary of War*) e l'Avvocato Generale (*General Attorney*) con il compito di esaminare le domande per le invenzioni brevettuali. Nel 1793 un sistema di registrazione ha sostituito il modello precedente e da allora solo due importanti modifiche legislative sono state introdotte, nel 1836 e nel 1952.

La legge sui Brevetti (*Patent Act*) del 1836 ha istituito per la prima volta un corpo amministrativo generale, l'Ufficio Brevetti (*Patent Office*), dotato dell'autorità di esaminare le domande per la concessione di brevetti e stabilire quali rispondono ai criteri normativi indicati dalla legge. La legge del 1836, modificata a più riprese e riscritta due volte, conserva

⁸⁷⁰ In virtù di tale disposizione: "The congress shall have the power (...) to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writing and discoveries?". Cfr. K.B. LUTZ, *Patents and Science: A Clarification of the Patent Clause of the US Constitution*, in *Geo. Wash. L. Rev.*, 1949, 1, pp. 50 ss.

⁸⁷¹ Il sistema americano della proprietà intellettuale, a differenza del modello europeo, ha come obiettivo principale la protezione dei diritti economici piuttosto che la tutela dei diritti personali. Cfr. R. CASO, *Ricerca Scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, cit., pp. 16 ss.; D.C. MOWERY, *Il rapporto tra università e imprese negli Stati Uniti: trasferimento tecnologico e diritti di proprietà intellettuale*, in *Meridiana*, 2005, pp. 157 ss.; S.R. KULKARNI, *All Professors Create Equally: Why Faculty Should Have Complete Control over the Intellectual Property Rights in Their Creations*, in *Hastings L.J.*, 1995-96; B. HATTENBACH, *GATT TRIPS AND THE Small American Inventor: An evaluation of the Effort to Preserve Domestic Technological Innovation*, in *Intellectual Property J.*, 1995-1996, p. 63.

tuttora l'impronta originaria e continua a rappresentare la base della legislazione attuale in materia di brevetti.

La revisione introdotta con la Legge sui Brevetti del 19 luglio 1952, ora completamente codificata nel Titolo 35 del Codice americano, si propone di rafforzare il livello di protezione delle invenzioni mediante l'intervento del potere federale. La modifica del 1952 introduce un nuovo parametro per la concessione di brevetti, l'originalità (*non-obviousness over prior art*) rispetto alle invenzioni precedenti.

Profondamente influenzata dalla giurisprudenza della Corte Suprema americana che ha svolto un ruolo fondamentale nella definizione dei principi del sistema americano della proprietà intellettuale, anche la legge del 1952 ha subito diverse modifiche.

Nell'ordinamento statunitense un *brevetto* può essere definito come la concessione di diritti di proprietà da parte del Governo federale ad un inventore o agli eredi o a coloro che sono stati da lui designati. Tali diritti consentono di escludere gli altri dal fare, usare, offrire per la vendita o vendere l'invenzione⁸⁷². In altri termini, il cuore del monopolio legale del brevetto consiste nel diritto riconosciuto all'inventore di invocare il potere governativo al fine di evitare che altri possano utilizzare la sua scoperta senza il suo consenso⁸⁷³. Il brevetto non assegna il diritto di sfruttare l'invenzione, poiché questo diritto può essere bloccato dalla concessione di un altro brevetto.

Il brevetto è una proprietà immateriale, personale, che segue il suo proprietario. In cambio della concessione del brevetto, la legge richiede una completa divulgazione dell'invenzione. Il diritto conferito mediante la concessione del brevetto si estende a tutto il territorio statunitense e ai suoi possedimenti.

I brevetti risultanti dalle domande registrate a partire dall'8 giugno 1995 hanno una durata di 20 anni dalla data di registrazione⁸⁷⁴, a condizione che vengano pagate le tasse di mantenimento⁸⁷⁵.

⁸⁷² "To exclude others from making, using for sale or selling the invention", *American Jurisprudence*, vol. 60, *Patents*, 1987, II ed., p. 44.

⁸⁷³ *American Jurisprudence*, vol. 60, *Patents*, 1987, II ed., p. 44.

⁸⁷⁴ La normativa precedente stabiliva una durata di 17 anni dalla data di concessione del brevetto.

⁸⁷⁵ 35 USC § 101 (1982). La legge americana richiede quattro condizioni per la concessione di un brevetto. L'invenzione deve essere originale (35 USC § 101-102), non evidente (35 USC § 103), utile (35 USC § 101), ed appartenere ad una classe di materie brevettabili (35 USC §01). Sul punto cfr. P.W. GRUBB, *Patents for Chemical, Pharmaceuticals and Biotechnology, Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy*, cit., pp. 53-69; S.R. KULKARNI, *All Professors Create Equally: Why Faculty Should Have Complete Control over the Intellectual Property Rights in Their Creations*, cit., pp. 229-230; A.L. DURHAM, *Patent Law Essentials. A Concise Guide*, Westport, Conn.,

In base alla legge⁸⁷⁶ ogni nuovo ed utile processo, macchina, produzione o composizione di materiali o ogni altro nuovo ed utile perfezionamento può essere brevettato. I brevetti non sono concessi per idee astratte⁸⁷⁷. Deve sussistere infatti un'invenzione dimostrabile in qualsiasi forma fisica. La violazione di qualsiasi diritto brevettabile costituisce un'infrazione che può dar luogo ad un'azione legale per risarcimento danni. Al momento dell'espiazione del brevetto, l'invenzione può essere realizzata, usata o venduta senza il permesso del titolare del brevetto.

Consapevoli del ruolo essenziale svolto dall'innovazione e dalla tecnologia nel favorire la crescita economica di una nazione⁸⁷⁸, i Padri fondatori hanno riconosciuto a livello costituzionale l'obiettivo del perseguimento dell'interesse pubblico come fine ultimo della protezione delle invenzioni⁸⁷⁹.

In questa direzione la Corte Suprema⁸⁸⁰ ha interpretato la clausola costituzionale relativa alla proprietà intellettuale, affermando che lo scopo principale della legislazione sui brevetti consiste nel promuovere lo sviluppo della scienza e delle arti. Di conseguenza ogni disposizione diretta a ridurre l'incentivo all'invenzione è considerata contraria all'interesse pubblico.

Al fine di realizzare il progresso delle arti e della scienza, la normativa sui brevetti impone una completa divulgazione dell'invenzione da parte di colui che deposita la domanda di brevetto presso l'ufficio governativo competente⁸⁸¹.

Quorum Books, 1999, pp. 61 ss.; M.S.J. HUTTER, *A Definitive and Permanent Idea? Invention in the Pharmaceutica and Chemical Sciences and the Determination of Conception in Patent Law*, in MARCHALL J. L. REV., 1994-1995, PP. 690-693. Questi elementi basilari sono comuni a tutti i sistemi di brevettuali, mentre le procedure per depositare la domanda di brevetto possono variare da nazione a nazione. Esistono due tipi di brevetti: i brevetti per disegni (*design patents*) e i brevetti per piante (*plant patents*) (15 USC § 161, 1988). Le condizioni per la concessione di questi tipi di brevetti sono leggermente diverse da quelle stabilite per i brevetti di utilità (*utility patents*).

⁸⁷⁶ Titolo 35, sezione 101 del Codice Americano.

⁸⁷⁷ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 US 303 (1980), citato da J.S.JR GABING, *Federal Research Grants: Who Owns the Intellectual property?*, in *Pub. Cont. L.J.*, 1987, p. 192.

⁸⁷⁸ Cfr. *The Federalist* No. 51 (MADISON J.)

⁸⁷⁹ Cfr. *American Jurisprudence*, vol. 60, *Patents*, 1987, pp. 39-41; E.W. KITCH, *The nature and function of the Patent System*, in *J.L. & Econ.*, 1977, 20, pp. 265 ss.; S.T. MICHEL, *The Experimental Use Exception to Infringement applied to Federally Funded Inventions*, in *High Technology L.J.*, 1992, pp. 391-393; T. LIZZI, *From Benevolent Administration to Government Employee Inventions, Human Genomes and Exclusive Licensing: Is Governmental Ownership of Patents Constitutional?*, in *Duq. L. Rev.*, 1995-1996, pp. 311 ss.

⁸⁸⁰ *Transparent-Wrap Machine Corp. V. Stokes & Smith*, 329 U.S 637, (1947), cit. da G. DREWS, *The Patent Right in The National Economy of the United States*, cit., p. 129.

⁸⁸¹ Come affermato dai tribunali americani gli strumenti adottati dal Congresso per promuovere il progresso della scienza e delle arti consistono nella concessione limitata di monopoli in cambio della piena divulgazione

L'inventore è *ab initio* il proprietario della sua invenzione. Nel momento in cui l'invenzione è depositata per la concessione del brevetto e il brevetto è rilasciato, l'inventore è il proprietario della domanda di brevetto e di ogni brevetto che può risultare da questa richiesta.

Il proprietario di una domanda di brevetto o di un brevetto può trasferire volontariamente, mediante contratto, cessione, concessione, o licenza, la proprietà dei suoi diritti.

Questo trasferimento può anche essere involontario, qualora stabilito dalla legge o da equità. Nei rapporti di impiego l'allocazione di diritti fra l'inventore e il datore di lavoro è fonte di questioni controverse che la legislazione federale non ha ancora risolto.

La legislazione federale non regola in modo dettagliato la questione della proprietà brevettuale⁸⁸². Questo vuoto normativo è stato colmato dalla *common law* che ha sviluppato una serie di principi in materia.

Secondo un principio generale, nella relazione dipendente/datore di lavoro, in assenza di un accordo espresso, il dipendente è proprietario dei diritti che sorgono sull'invenzione anche se questa è stata concepita o realizzata nel rapporto di lavoro⁸⁸³. Questo significa che, in assenza di un accordo espresso, occorrerà necessariamente far riferimento alla giurisprudenza per allocare i diritti sui brevetti fra le diverse parti coinvolte.

I tribunali distinguono tre tipi di rapporti di lavoro al fine di individuare una corretta ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale: rapporto di impiego specifico per le

dell'invenzione brevettata e la sua consacrazione al pubblico al momento dell'espiazione del brevetto. Cfr. *Scott Paper Company v. Marcalus Manufacturing Company, Inc. and Nicholas Marcalus*, 326 U.S. 249 (1945), citato da G. DREWS, *The patent right in the national Economy of the United States*, cit., p. 129. La filosofia economica sulla quale si fonda la clausola costituzionale che attribuisce al Congresso il potere di concedere brevetti e diritti d'autore, consiste nella convinzione che incoraggiare lo sforzo individuale di autori ed inventori nel campo delle scienze e delle arti attraverso il guadagno sia il miglior modo per favorire il benessere sociale. Cfr. *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201, 219 (1954), citato da M.A. O'ROURKE, *Rethinking Remedies at the Intersection of Intellectual Property and Contract: Toward a Unified Body of Law*, in *Iowa L. Rev.*, 1997, p. 1144.

⁸⁸² Il Titolo 35 USC § 261 relativo alla "Proprietà e cessione" afferma che "...patents shall have the attribute of personal property. Application for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing".

⁸⁸³ D.C. MOWERY, *Il rapporto tra università e imprese negli Stati Uniti: trasferimento tecnologico e diritti di proprietà intellettuale*, cit., pp. 157 ss; P.C. VAN SLYKE- M.M. FRIEDMAN, *Employer's Rights to Inventions and Patents of Its Officers, Directors and Employees*, in *AIPLA Q.J.*, 1991, pp. 127-154.

invenzioni (*specific inventive employment*); rapporto generico per le invenzioni (*general inventive employment*) e impiego di tipo generico (*general employment*)⁸⁸⁴.

Nel primo caso il dipendente è assunto specificatamente per creare ed è retribuito dal datore di lavoro per inventare una determinata opera o per risolvere un dato problema. Il datore di lavoro è proprietario della sola invenzione per la quale il dipendente è stato assunto⁸⁸⁵.

Se il dipendente è assunto per inventare e non esiste un contratto di lavoro che espressamente prevede la cessione al datore di lavoro dell'invenzione creata durante il rapporto lavativo, i giudici hanno individuato l'esistenza di un accordo implicito o basato sull'equità che prevede la cessione dell'invenzione al datore.

Nella decisione *United States v. Dubilier Condenser Corporation* del 1933⁸⁸⁶, la Corte Suprema ha affermato che un dipendente che sia assunto per la realizzazione di un'invenzione e che durante il rapporto di lavoro riesca a perseguire quest'obiettivo, deve cedere al datore di lavoro ogni brevetto ottenuto sull'invenzione medesima. Tale obbligo nasce dal fatto che il dipendente ha realizzato l'obiettivo per il quale è stato assunto, rientrando l'invenzione nello specifico oggetto del contratto di lavoro. D'altro canto, se il rapporto di lavoro è di tipo generico e nonostante ciò il dipendente abbia realizzato un'invenzione durante il rapporto di impiego, il contratto di lavoro non obbligherà il dipendente a cedere al datore di lavoro il brevetto sull'invenzione⁸⁸⁷.

⁸⁸⁴ S. CHERESKY, *A Penny for their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Agreements, Property and Person-hood*, in *Cal. L. Rev.*, 1993, pp. 616-617; M.B. BAKER – A.J. BRUNEL, *Restructuring the Judicial evaluation of Employed Inventors' Rights*, in *ST. Louis U.L.J.*, 1990-1991, 55, p. 404; W.P. HOVEL, *Patent Ownership: an Employer's Rights to his Employee's Invention*, in *Notre Dame L. Rev.*, 1982/1983, 58, pp. 866-870; C. ENGLERT, *L'invention faite par l'employé dans l'entreprise privée. Exposé de droit compare*, Basel, Vurlag fur Recht & Gesellschaft, 1960, pp. 112-129.,

⁸⁸⁵ P.K. CHEW, *Faculty-Generated Inventions: Who Owns the Golden Egg?*, in *Wis. L. Rev.*, 1992, p. 264; W.P. HOVEL, *Patent Ownership: An Employer's Rights to his Employee's Invention*, cit., pp. 866-867. Altri autori sostengono una diversa teoria secondo la quale tutte le invenzioni create da questo tipo di dipendente appartengono al datore di lavoro: M.B. BAKER – A.J. BRUNEL, *Restructuring the Judicial Evaluation of Employed Inventors' Rights*, cit.

⁸⁸⁶ *United States v. Dubilier Condenser Corporation*, 289 U.S. 178, emendato, 289 U.S. 706 /1933.

⁸⁸⁷ Questa affermazione della Corte Suprema è stata interpretata nel senso di ammettere l'esistenza di un contratto implicito di cessione dei diritti di invenzione concluso prima dell'invenzione stessa, il quale ha la conseguenza di attribuire al datore di lavoro un diritto equo sul brevetto ottenuto dal dipendente. In tale contesto il diritto equo è il trasferimento a condizioni eque della proprietà dei brevetti o licenze di brevetto. Cfr. S. CHERESKY, *A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Agreements, Property, and Personhood*, cit., p. 617; J. ROSENTOCK, *The law of chemical and pharmaceutical invention. Patent and nonpatent protection*, Boston, New York, Toronto, Londra, Little Brown and Company, 1995.

Nella medesima decisione, la Corte Suprema ha individuato le ipotesi in cui il dipendente è assunto per inventare, offrendo una specifica definizione di “invenzione”. Quest’ultima consisterebbe nello scoprire come le leggi di natura possano essere utilizzate o applicate per fini pratici attraverso un processo industriale, un apparecchio o una macchina. L’invenzione è dunque il risultato dell’atto creativo, la nascita di una idea e la sua realizzazione pratica. Nonostante il concetto mentale sia incorporato o realizzato in un meccanismo o in un aggregato fisico o chimico, l’incorporazione di tale concetto non è considerata un’invenzione e pertanto non può essere oggetto di brevetto.

Questa distinzione fra il brevetto e la sua applicazione pratica è la base della regola in virtù della quale il rapporto di impiego destinato alla mera elaborazione, costruzione o sviluppo di metodi di produzione industriale non ha la medesima natura del rapporto di impiego diretto alla creazione di invenzioni.

La Corte Suprema ha in tale contesto fornito anche una definizione di “dipendente”, affermando che il diritto del datore di lavoro sull’invenzione o sulla scoperta del dipendente sorge dalla mansione che il dipendente ha l’obbligo di effettuare nei confronti del datore di lavoro. Durante il periodo in cui il dipendente è impiegato per inventare, i risultati dei suoi sforzi appartengono al datore di lavoro così come ogni altro sforzo condotto in altre direzioni⁸⁸⁸.

In sintesi i principi stabiliti nella decisione *Dubilier* si possono schematizzare come di seguito:

- il datore di lavoro è titolare dei diritti di proprietà intellettuale sull’invenzione oggetto di un brevetto solo nei casi in cui il dipendente è stato assunto specificatamente per inventare;
- anche se il dipendente è specificatamente assunto per inventare, il datore di lavoro ha diritto solo all’invenzione che il dipendente abbia realizzato secondo quanto previsto dal contratto di invenzione;
- nei casi sopra indicati il dipendente ha il dovere di cedere al datore di lavoro ogni brevetto ottenuto dalla sua invenzione;

⁸⁸⁸ *Houghton v. United States*, 23 F. 2d 386, 390 (IV Cir. 1928), citato da P.C. VAN SLYKE– M. FRIEDMAN MARK, *Employer’s Rights to Inventions and Patents of its Officers, Directors and Employees*, cit., 141.

- il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare che il dipendente è stato assunto per creare una specifica invenzione;
- i diritti sui brevetti degli impiegati del Governo federale non sono differenti da quelli degli impiegati nel settore privato;
- i ricercatori o professori universitari non possono essere considerati come dipendenti specificatamente assunti per inventare solamente perché la ricerca è parte del loro lavoro. Essere impiegati per fare ricerca non equivale ad essere impiegati per inventare.

Quanto detto implica che i ricercatori o professori universitari, hanno la proprietà originaria dei diritti sulle loro invenzioni. Numerose università Americane, tuttavia, nonostante i principi sanciti dalla Corte Suprema nel caso *Dubilier*, hanno adottato Regolamenti interni che riconoscono loro la proprietà di ogni invenzione brevettabile, obbligando i ricercatori a cedere la proprietà dei loro diritti alle università di appartenenza. Solo poche università conformano i propri Regolamenti interni alla regola di *common law* secondo la quale i professori e i ricercatori hanno la proprietà delle loro invenzioni in tutti i casi possibili⁸⁸⁹.

Nel rapporto generico di invenzione (*general inventive employment*), tipicamente riferito alla ricerca, *design* e sviluppo, il dipendente è assunto generalmente per esercitare le sue capacità inventive. Le invenzioni di dipendenti generici (*general employees*) sono di proprietà dell'inventore-dipendente, il quale non cede implicitamente ogni brevetto sulla sua invenzione al datore di lavoro.

Nella decisione *Dubilier*, la Corte ha comunque riconosciuto che il datore di lavoro, nel nostro caso l'università, ha uno *shop right*⁸⁹⁰. Esso consiste nel diritto non esclusivo di applicare l'invenzione, accordato dal dipendente al suo datore di lavoro, qualora il lavoratore, durante le sue ore di impiego e grazie all'uso di materiali e apparecchiature del

⁸⁸⁹ Ad esempio il Regolamento dell'Università di Wisconsin afferma al punto 1: "*The University of Wisconsin Madison's tradition of not claiming proprietary rights in any invention generated by faculty, staff and students under funding containing no patent restrictions remains unchanged*", citato da P.K. CHEW, *Faculty-generated Inventions: Who Owns the Golden Egg?*, cit., p. 282. Molte decisioni hanno confermato i principi stabiliti dalla sentenza *Dubilier*, come ad esempio la sentenza *State Bd. Of Educ. V. Bourne*, 7 So. 2d 838 (Fla. 1942). Qui il giudice americano ha concluso che il dipendente ha la proprietà del brevetto anche se l'invenzione è stata realizzata durante il suo rapporto di lavoro, in un'area diversa o nella stessa area generale di ricerca cui era stato assegnato, ma non nella stessa specifica area in cui ha concepito l'invenzione.

datore di lavoro, concepisce e perfeziona un'invenzione per la quale ottiene un brevetto. Questo diritto nasce da un'applicazione del principio di equità. Poiché il dipendente utilizza il tempo, i materiali e gli strumenti del datore di lavoro per ottenere un risultato concreto, il datore di lavoro ha ugual diritto di utilizzare ciò che incorpora la sua stessa proprietà.

Lo *shop right* è una licenza irrevocabile, non esclusiva e libera da *royalties*, con la quale il datore di lavoro può utilizzare l'invenzione fino allo scadere del brevetto. Inoltre esso permette al datore di lavoro di produrre e vendere l'invenzione e di darla in sub licenza⁸⁹¹.

Si ritiene che⁸⁹² lo *shop right* abbia una *ratio* economica, consistente nell'idea di proteggere l'investimento capitale del datore di lavoro. La *common law* protegge, infatti, l'inventore-dipendente solo nei casi in cui non sia stato assunto per inventare e abbia creato il trovato in maniera autonoma. In questo caso i giudici riconoscono al dipendente la proprietà del brevetto.

Questo principio giurisprudenziale trova conferma nel fatto che anche nel rapporto di impiego non inventivo (*non inventive employment*), in cui il dipendente non è assunto per inventare, il suo datore di lavoro possiede uno *shop right* per utilizzare l'invenzione, se quest'ultima è stata concepita o messa in pratica dal dipendente con il tempo e gli strumenti del datore di lavoro.

Poiché la *common law* è ambigua nel definire i diritti dei datori di lavoro e dei dipendenti, la maggior parte dei datori fa ricorso a contratti scritti per allocare i diritti di invenzione⁸⁹³. Questi contratti sono stipulati prima della realizzazione di ogni invenzione (*preinvention assignment agreements*) e prevedono obblighi che si sostituiscono alle regole di *common law*. Il dipendente, come condizione del rapporto di impiego, cede al datore di lavoro tutti i diritti relativi alle invenzioni concepite durante il rapporto⁸⁹⁴. Alcuni Regolamenti interni di università americane possono essere considerati come contratti di

⁸⁹⁰ Per un panorama storico della dottrina dello *shop right* cfr. C. ENGLERT, *L'invention faite par l'employé dans l'entreprise privée. Exposé de droit comparé*, cit., pp. 121-129.

⁸⁹¹ P.K. CHEW, *Faculty-generated Inventions: who Owns the Golden Egg?*, cit., p. 270.

⁸⁹² M.B. BAKER – A.J. BRUNEL, *Restructuring the Judicial Evaluation of Employed Inventor's Rights*, cit., pp. 404-406.

⁸⁹³ W.P. HOVEL, *Patent Ownership: An Employer's Right to his Employee's Innovation*, cit., p. 875; J. ROSENSTOCK, *The Law of chemical and Pharmaceutical Invention. Patent and Non Patent Protection*, cit., pp. 18-46.

⁸⁹⁴ Cfr. S. CHERENSKY, *A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Agreements, Property and Personhood*, cit., pp. 617-669; J. ROSENSTOCK, *The law of Chemical and Pharmaceutical Invention. Patent or Nonpatent Protection*, cit., pp. 18-53.

cessione pre-invenzione⁸⁹⁵. Tali negozi non hanno alcuna base giuridica nel diritto federale⁸⁹⁶.

In tale contesto è rilevante un'analisi dettagliata del *Bayh-Dole Act* che disciplina in modo specifico la ripartizione dei diritti di proprietà sulle invenzioni realizzate nel corso di ricerche sponsorizzate da fondi governativi.

Negli anni ottanta sia il Governo federale che gli Stati federati hanno adottato politiche e approvato programmi legislativi con l'intento di incoraggiare la collaborazione fra le università e il mondo industriale nella produzione di tecnologie e prodotti innovativi.

Nel 1980, il Governo federale ha varato una nuova politica uniforme che permette alle università che ricevono fondi governativi di avere titolo sulle invenzioni risultanti dai suddetti finanziamenti.

Questa legislazione è stata introdotta con il *Patent and Trademark Law Amendment Act* del 1980, conosciuto popolarmente come *Bayh-Dole Act*.

Prima del 1980 esistevano ventisei diversi tipi di legislazione riguardante i diritti di brevetti su invenzioni sviluppate con fondi governativi. Queste legislazioni erano adottate da diverse agenzie federali, come ad esempio la *National Aeronautics and Space Administration (NASA)* o il Dipartimento della Difesa (DOD), le quali, in mancanza di una legislazione federale uniforme, erano completamente libere di stabilire la ripartizione di diritti nelle invenzioni create con i loro fondi⁸⁹⁷.

⁸⁹⁵ Nel Reg. Università Georgetown, sezione *Policy and procedures for Inventions, Copyrights, Patents and Technology Transfer*, si legge: "Any Staff member who has developed an invention ... shall be required ... to execute the papers required for ... assignment of such patent application or patents to Georgetown University or its designee".

⁸⁹⁶ R. GULETTE, *State legislation Governing Ownership Rights in Inventions under Employee Invention Agreements*, in J. Pat. Off. Soc'y, 1980, 62, 732-733; I.P. COOPER, *Biotechnology and the law*, St. Paul, Minn., West Group., 1999, 7-14. Diversi progetti di legge federali sono stati presentati per riformare questo sistema con specifico riguardo al settore privato, ma nessuno di questi progetti è stato trasformato in legge. I contratti di cessione pre-invenzione sono stati fortemente criticati sia dalla dottrina che li considera scorretti, sbilanciati e non competitivi, che dalla giurisprudenza, la quale cerca di proteggere i diritti degli inventori. Cfr. P.K. CHEW, *Faculty-Generated Inventions: who owns the golden egg?*, cit., p. 285; W.P. HOVEL, *Patent ownership: An Employer's Rights to his Employee's Invention*, cit., pp. 876-877. Per una critica della posizione della giurisprudenza Americana cfr. C. ENGLERT, *L'invention faite par l'employé dans l'entreprise privée. Exposé de droit comparé*, cit., pp. 118-119; S. CHERENSKY, *A penny for their Thoughts*, cit., pp. 620-621. I principi di *common law* riguardanti l'allocazione di diritti sulle invenzioni realizzate da dipendenti del Governo federale sono stati modificati dall'*Executive Order 10096* del 1950⁸⁹⁶ e da due leggi, il *Stevenson-Wydler Technology Innovation Act* e il *Bayh-Dole Act*, entrambe varate nel 1980. Pub. L. No. 96-517, 94 Sta.3018 (1980). Il *Bayh-Dole Act* è ora codificato nel Titolo 35 USC §§ 200ss.

⁸⁹⁷ Cfr. J.S. Jr GABIG, *Federal Research Grants: Who Owns Intellectual Property?*, cit., pp. 193-194; S.T. MICHEL, *The Experimental Use Exception to Infringement Applied to Federally Funded Inventions*, in *High Technology L.J.*, 1992, pp.

Sebbene le politiche adottate dalle agenzie presentassero notevoli diversità, comune era la previsione secondo la quale i brevetti risultanti da ricerche finanziate da fondi federali appartenevano al Governo, che cedeva alle agenzie una licenza non esclusiva e libera da *royalties*.

Questo sistema ha avuto effetti negativi per lo sfruttamento commerciale delle invenzioni realizzate con finanziamenti pubblici. Le società private incontravano, infatti, numerose difficoltà nello stipulare accordi di collaborazione scientifica in assenza di una legislazione federale chiara ed uniforme.

Di fronte a questa situazione, il Congresso ha deciso di adottare una politica omogenea per le diverse agenzie, con l'obiettivo di spingere l'industria ad investire per sviluppare le invenzioni realizzate con denaro pubblico.

Come affermato nel *Bayh-Dole Act*⁸⁹⁸ la politica e l'obiettivo del Congresso consistono nell'utilizzare il sistema brevettuale per favorire l'impiego delle invenzioni realizzate con finanziamenti federali e nel favorire la collaborazione fra necessità commerciali e organizzazioni *non-profit* come le università.

La strategia del Congresso è diretta a perseguire diversi obiettivi: assicurare un effettivo trasferimento e sviluppo commerciale di scoperte, che altrimenti rimarrebbero inutilizzate negli archivi universitari o governativi, rinvigorire l'industria americana, dandole nuove idee per incrementare la produttività e la competitività nazionale, creare nuovi posti di lavoro.

Al fine di perseguire questi obiettivi, la legislazione del 1980 stabilisce una nuova allocazione di diritti fra università, Governo ed inventori.

Il *Bayh-Dole Act*⁸⁹⁹ pone in essere una disciplina favorevole alle piccole imprese e alle università, le quali possono avere sia la titolarità sulle invenzioni ottenute con fondi federali, sia curare la loro gestione.

Per quanto concerne le organizzazioni *non-profit* e le piccole imprese⁹⁰⁰, il *Bayh-Dole Act* permette loro di avere diritto su ogni invenzione realizzata durante il lavoro svolto

377-379. Per una panoramica storica cfr. S.L. BERTHA, *Intellectual Property Activities in US Research Universities*, in *IDEA*, 1995-1996, pp. 513-516.

⁸⁹⁸ 35 USC § 200.

⁸⁹⁹ Attraverso il *Memorandum* Presidenziale del 1988, la normativa contenuta nel *Bayh-Dole Act* è stata estesa a tutti i contraenti del Governo federale, indipendentemente dalla loro dimensione. *Executive Order* No. 12.591, 3 CFR 220 (1988).

nell'ambito di un contratto di ricerca con le agenzie federali. Due eccezioni permettono alle agenzie di impedire a questi soggetti di avere dei diritti sulle invenzioni realizzate. Ciò accade, nel caso in cui l'agenzia ritenga che tale diritto debba essere riconosciuto in capo al governo, per facilitare il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal *Bayh-Dole Act*. Una seconda eccezione ricorre poi nei casi in cui l'invenzione presenti una particolare importanza per le attività di controspionaggio.

La proprietà dei diritti sui brevetti determina la nascita di numerose obbligazioni nei confronti del Governo. Il paragrafo 202 del Titolo 35 del Codice americano afferma che ogni contratto di finanziamento stipulato dal Governo con una piccola impresa o con un'organizzazione *non-profit* deve contenere un'apposita clausola che disponga: a) che la parte contraente dia tutte le informazioni circa una determinata invenzione all'agenzia federale in un tempo ragionevole⁹⁰¹; b) che la parte contraente metta per iscritto la sua volontà di aver titolo sull'invenzione nei due anni successivi a partire dal momento in cui ne ha dato informazione all'agenzia federale e che il Governo federale può aver titolo in ogni invenzione in cui la parte contraente non ha alcun diritto o non lo rivendica nel tempo sopra indicato; c) che la parte contraente si impegna a depositare la domanda di brevetto nei termini stabiliti dalla legge; d) che rispetto ad ogni invenzione nella quale la parte contraente ha dei diritti, l'agenzia federale deve avere una licenza non esclusiva, non trasferibile, irrevocabile e senza oneri, al fine di praticare per conto degli Stati Uniti una determinata invenzione in qualsiasi parte del mondo.

Il *Bayh-Dole Act* incoraggia quindi le piccole imprese e le organizzazioni *non-profit* a brevettare le ricerche finanziate dal Governo, riconoscendo loro la proprietà dei diritti brevettuali, a condizione che esse siano diligenti circa il deposito delle domande di brevetto e lo sviluppo commerciale delle invenzioni⁹⁰².

⁹⁰⁰ Per una definizione di queste entità cfr. 35 USC § 201.

⁹⁰¹ Cfr. W.L. GEARY, *Protecting the Patent Rights of Small Business – Does the Bayh-Dole Act Live up to Its Promise?*, in *AIPLA Q.J.*, 1992, pp. 19-22. L'autore evidenzia l'importanza di due problematiche nella contraffazione dei diritti sui brevetti. In primo luogo, il contratto deve specificare cosa s'intende per "invenzione" e, in secondo luogo, deve indicare con esattezza l'estensione dei diritti dell'altra parte contraente.

⁹⁰² Coerentemente con la necessità di favorire lo sviluppo economico della nazione, il *Bayh-Dole Act* limita il potere delle piccole imprese e delle organizzazioni *non-profit* di accordare il diritto esclusivo di utilizzazione o vendita delle invenzioni a quei soggetti che produrranno l'invenzione all'interno degli Stati Uniti. Cfr. 35 USC § 204. Se quest'obbligo non viene rispettato il Governo può terminare il contratto facendo uso dei suoi *march-in rights*. Cfr. 35 USC § 203.

Dopo aver descritto i diritti delle piccole imprese e delle organizzazioni *non-profit*, il Titolo 35, sezione 202 del Codice americano disciplina i diritti del Governo federale. La normativa del 1980 limita le ipotesi in cui il Governo può avere diritti sui brevetti, dando una priorità alle piccole imprese e alle organizzazioni *non profit*. Si riconoscono al governo i poteri per terminare quei contratti in cui le invenzioni brevettate non sono sfruttate commercialmente o qualora la tutela dell'interesse pubblico richieda un intervento governativo diretto. Il Governo federale può avere diritto su ogni invenzione realizzata negli Stati Uniti o in altre nazioni, su cui la parte contraente non ha depositato la domanda di brevetto.

L'agenzia federale⁹⁰³ ha il potere di richiedere alla parte contraente di concedere, in tempi ragionevoli, una licenza in ogni settore di utilizzazione ad un soggetto responsabile che ne faccia richiesta. Qualora la parte contraente si rifiuti di concedere questa licenza, l'agenzia federale può essa stessa accordare tale licenza.

Anche il Governo può esercitare i *March-in rights* che pongono fine ai diritti della parte contraente o del cessionario, qualora quest'ultimo non abbia intrapreso delle azioni effettive per raggiungere una pratica applicazione dell'invenzione. I *March-in rights* possono inoltre essere esercitati al fine di tutelare la salute o bisogni legati alla sicurezza che non siano ragionevolmente soddisfatti dalla parte contraente o dal suo concessionario⁹⁰⁴.

La normativa *Bayh-Dole* attribuisce all'inventore tutti quei diritti che non sono spettanti al governo⁹⁰⁵.

In talune ipotesi la legge riconosce espressamente la proprietà in capo ai ricercatori universitari. Le università hanno invece una priorità nel decidere se avere diritti o meno sulle invenzioni. Se le università decidono di non volere la proprietà delle invenzioni, il Governo, attraverso le agenzie che finanziano la ricerca da cui è scaturita l'invenzione, può

⁹⁰³ I *March-in rights* del Governo sono disciplinati nel Titolo 35 del Codice americano, sezione 203 (1984) e nel titolo 37 CFR, sezione 401.6 (1987).

⁹⁰⁴ In virtù del Titolo 35, § 202, lettera c), punto 5) del Codice americano, l'agenzia federale ha inoltre il diritto di richiedere periodicamente delle relazioni circa l'utilizzazione del brevetto o gli sforzi effettuati per utilizzare il brevetto. La procedura per esercitare i *March-in rights* è disciplinata dal titolo 37 del CFR § 401.6 del 1987. Il Governo, prima di esercitare questi diritti, deve informare la parte contraente per iscritto, mediante notifica e può iniziare la procedura dopo trenta giorni ed entro sessanta giorni dalla data di notifica. La parte contraente può ugualmente far uso dei *March-in rights* nei confronti del concessionario, o di colui che ha una licenza esclusiva sull'invenzione.

⁹⁰⁵ W.L. GEARY, *Protecting the Patent Rights of Small Business – Does the Bayh-Dole Act Live up to its Promise?*, cit., p. 21.

decidere di attribuire la proprietà dell'invenzione all'inventore⁹⁰⁶. Di conseguenza, i professori e ricercatori universitari hanno diritti solo nel caso in cui né le università né il governo optino per la proprietà dei brevetti. L'inventore ha inoltre il diritto ad una ricompensa economica. Il *Bayh-dole Act* stabilisce infatti che l'università proprietaria dei diritti brevettuali distribuisca all'inventore una porzione del netto delle *royalties*⁹⁰⁷.

Riassumendo il *Bayh-dole Act* permette alle piccole imprese e alle organizzazioni *non-profit* di brevettare i risultati della ricerca finanziata dal Governo e di concedere licenze di queste invenzioni alle industrie.

La pratica ha dimostrato l'efficacia della legislazione *Bayh-Dole*. Il numero dei brevetti ottenuti dalle università è incrementato notevolmente rispetto alle invenzioni brevettate dal Governo federale sotto la precedente normativa. Gli effetti positivi sono inoltre dimostrati dal numero crescente, dal 1980 ad oggi, di accordi di collaborazione scientifica fra università e industria⁹⁰⁸.

Un aspetto problematico riguarda l'allocazione di diritti di proprietà fra le università e i suoi dipendenti, generalmente professori o ricercatori che concepiscono e mettono in pratica un'invenzione. Come sottolineato⁹⁰⁹, il *Bayh-dole Act* non contiene alcuna disposizione che espressamente obblighi i professori o i ricercatori a cedere la proprietà delle loro invenzioni. La maggior parte delle università americane ha tuttavia adottato regolamenti interni che assicurano agli atenei la proprietà intellettuale, senza peraltro risolvere il problema dei diritti di proprietà dei ricercatori.

Alcune università come il *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) o la *Johns Hopkins*, reclamano la proprietà delle invenzioni solo nei casi in cui i ricercatori o i professori hanno utilizzato in modo significativo le risorse universitarie, ivi compreso il tempo, il personale, le strutture e i fondi di ateneo. Questo approccio è in evidente contrasto con i principi stabiliti dalla Corte Suprema nel caso *Dubilier*.

⁹⁰⁶ 35 USC § 202, lettera d).

⁹⁰⁷ 35 USC § 202, lettera c), punto 7 b. Le *royalties* nette si ricavano dalla sottrazione delle spese relative alla brevettazione, *marketing*, licenza, amministrazione e protezione dell'invenzione, alle entrate lorde. Gli accordi sulle *royalties* variano dal 10% al 50% a seconda dei regolamenti di ciascuna università. L'inventore, normalmente un professore o altro ricercatore universitario, ha altri obblighi verso l'università di appartenenza. Come sancito dal titolo 37 CFR, § 401.14, lettera f) punto 2) del 1990, l'inventore ha l'obbligo di riferire all'università circa ogni sua invenzione brevettabile.

⁹⁰⁸ R.S. EISENBERG, *Public Research and Private Development: Patents and Technology Transfer in Government-Sponsored Research*, in *Va. L. Rev.*, 1996, p. 1708.

⁹⁰⁹ P.K. CHEW, *Faculty-generated Inventions: Who Owns the Golden Egg?*, cit., p. 294.

La maggior parte delle università⁹¹⁰ segue l'approccio massimalista, che mira appunto a massimizzare i diritti degli atenei, reclamando le invenzioni realizzate da ricercatori nell'ambito del loro settore di ricerca e con le risorse universitarie.

Le università che seguono questo orientamento non hanno alcun diritto sulle invenzioni concepite da ricercatori universitari durante il loro tempo libero e senza l'utilizzo di risorse e strumenti universitari.

Una posizione estrema è seguita da quegli atenei che reclamano la proprietà delle invenzioni sviluppate al di fuori dello scopo del rapporto di impiego, non tenendo conto del fatto che siano stati impiegati o meno il tempo e le risorse universitarie.

Sebbene queste politiche non siano conformi ai principi di *common law*, le università hanno elaborato una serie di motivazioni per difendere i loro regolamenti interni⁹¹¹.

In tale contesto è stata fornita una diversa interpretazione della legislazione del 1980. Essa permette ai ricercatori e ai professori di veder riconosciuti i diritti sulle loro invenzioni. Se la legislazione richiede che la parte contraente deve intraprendere un'azione per proteggere gli interessi del Governo, questo non significa che il Governo richieda la proprietà in capo alle università. Al contrario il Governo non si preoccupa della questione di sapere se le università ovvero i ricercatori abbiano la proprietà delle invenzioni. Inoltre, secondo quanto stabilito dalla legge, le università possono cedere all'inventore i diritti di proprietà per perseguire gli obiettivi stabiliti dalla legge, come ad esempio la commercializzazione delle invenzioni.

Altra tesi⁹¹² sostiene che i professori e non le università dovrebbero avere la proprietà delle loro creazioni. Diverse argomentazioni sono state fornite a tal fine. In primo luogo si

⁹¹⁰ Vedi fra gli altri il Regolamento dell'Università di Georgetown paragrafo 2, punto 1: "*Georgetown University acquires ownership in all inventions...made or conceived by a staff member, provided such invention was made: a) during a research or other assignment given to a staff member pursuant to a research project, grant or contract, or any other University administered program or b) utilizing facilities, equipment, funds, or other contributions of the University...*". Lo stesso regolamento, al paragrafo 2 punto 2 afferma che "*Inventions made by a staff member exclusively on his/her own time and without the aid of any Georgetown University resources are the sole property of the inventor*".

⁹¹¹ Per un'analisi dettagliata cfr. P.K. CHEW, *Faculty-generated Inventions: Who Owns the Golden Egg?*, cit., pp. 281-304; S.R. KULKARNI, *All Professors Create Equally: Why Faculty Should Have Complete Control over the Intellectual Property Rights in Their Creations*, cit., pp. 238-245. Le università giustificano il loro tentativo di avere la completa proprietà delle invenzioni brevettabili e dei *copyrights* con diverse motivazioni. In primo luogo, l'uso delle strutture universitarie da parte dei ricercatori. In secondo luogo, la proprietà dei brevetti e *copyrights* in capo alle università previene la corruzione dei centri universitari da parte dei professori. Infine, la proprietà di brevetti e *copyrights* in capo ai professori può ridurre le entrate delle università.

evidenzia come la proprietà delle invenzioni riconosciuta alle università si ponga in conflitto con la missione accademica. Lo scopo principale delle università consiste, infatti, nella creazione e trasmissione di conoscenze a beneficio della società. Permettere ai ricercatori universitari di condurre le loro ricerche in completa libertà contribuisce sicuramente a perseguire quest'obiettivo.

Al contrario, la ricerca sponsorizzata può avere conseguenze negative sulla libertà dei ricercatori, poiché le università devono condurre le loro ricerche secondo gli obiettivi stabiliti nell'accordo di collaborazione scientifica. Questi accordi, favoriti dalla legislazione federale al fine di incentivare il trasferimento di tecnologia, hanno modificato l'orientamento tradizionale delle università, focalizzato originariamente sulla ricerca di base piuttosto che sulla ricerca applicata. Di conseguenza, i ricercatori universitari devono rispondere alle esigenze della ricerca sponsorizzata, invece di condurre autonomamente e liberamente i loro progetti, perdendo in tal modo la libertà e la creatività.

Le università devono quindi perseguire due obiettivi controversi: proteggere la libertà accademica e, in qualità di proprietari delle invenzioni dei ricercatori, creare fonti di finanziamento per il supporto istituzionale alla ricerca.

Al contrario, la proprietà riconosciuta in capo ai ricercatori potrebbe accrescere il loro ruolo di soggetti creativi. La proprietà dei diritti sulle invenzioni potrebbe rappresentare la motivazione per esplorare nuove leggi di natura e della società. In altri termini "*granting more intellectual property rights in creations promotes creation*"⁹¹³.

Non solo la creatività dei ricercatori sarebbe valorizzata, ma anche l'intera società trarrebbe beneficio da nuove invenzioni disponibili per il mercato. Inoltre, i ricercatori potrebbero avere un completo controllo sulle loro invenzioni e decidere di rendere pubblico il trovato. Come proprietario l'inventore potrebbe assicurare un prodotto di alta qualità e creatività, maggiormente idoneo a soddisfare l'interesse pubblico.

Questa teoria che sostiene la proprietà dei brevetti in capo ai ricercatori universitari sembra conformarsi al principio di *common law* citato, secondo il quale l'inventore è *ab initio* il proprietario della sua invenzione.

⁹¹² P.K. CHEW, *Faculty-generated Inventions: Who Owns the Golden Egg?*, cit., pp. 305 ss.; S.R. KULKARNI, *All Professors Create Equally: Why Faculty Should Have Complete Control over the Intellectual Property Rights in Their Creations*, cit, pp. 245 ss,

Se da un lato le università offrono il supporto materiale per iniziare il processo creativo che permette all'inventore di concepire o mettere in pratica l'invenzione, l'invenzione è il risultato di un'idea brillante, della conoscenza e delle capacità personali dell'inventore.

Motivazioni giuridiche ed economiche supportano la teoria della proprietà delle invenzioni in capo agli inventori. Questi diritti potrebbero essere riconosciuti da atti normativi, ad iniziare dai regolamenti interni delle università fino alla legislazione federale. Diverse proposte di legge sono state elaborate allo scopo di modificare l'attuale sistema del diritto brevettuale americano. Con particolare riferimento al sistema universitario della proprietà intellettuale⁹¹⁴ si è proposto di trattare le invenzioni brevettabili alla stregua dei lavori sui quali è riconosciuto un diritto d'autore. Di conseguenza, i ricercatori che realizzino le invenzioni dovrebbero avere diritti sulle medesime. Le università, dal canto loro, dovrebbero avere il diritto di utilizzare le invenzioni per scopi attinenti all'attività universitaria (*shop right*).

Altra tesi⁹¹⁵ ha proposto di modificare le regole dello *shop right* per incrementare i diritti degli inventori-dipendenti. Al dipendente dovrebbe essere riconosciuta l'opzione di pagare al datore di lavoro l'utilizzo del materiale impiegato per la realizzazione dell'invenzione. Solo nel caso in cui il dipendente si rifiuti di pagare, si dovrebbe riconoscere al datore di lavoro uno *shop right*. Questi principi potrebbero applicarsi anche al rapporto di impiego fra università e ricercatori.

Per quanto riguarda le leggi federali, diversi progetti di legge sono stati presentati al Congresso per favorire i diritti di inventori-dipendenti⁹¹⁶.

Questo movimento di riforma ha avuto inizio negli anni '60 con il *Brown Bill*, il quale affermava l'invalidità di ogni cessione di brevetti stabilita da contratti di impiego. Più tardi, nel 1969, il deputato Moss ha presentato un progetto più radicale di riforma del sistema. La sua proposta avrebbe, infatti, eliminato gli accordi di impiego diretti ad allocare i diritti sui brevetti e avrebbe introdotto un nuovo sistema di remunerazione dell'inventore.

⁹¹³ S.R. KULKARNI, *All Professors Create Equally: Why Faculty Should Have Complete Control over the Intellectual Property Rights in Their Creations*, cit., pp. 251 ss.

⁹¹⁴ Cfr. S.R. KULKARNI, *All Professors Create Equally: Why Faculty Should Have Complete Control over the Intellectual Property Rights in Their Creations*, cit., pp. 252-256.

⁹¹⁵ M.A. BAKER - A. BRUNEL, *Restructuring the Judicial Evaluation of Employed Inventor's Rights*, cit., p. 420.

⁹¹⁶ W.P. HOVEL, *Patent Ownership: An Employer's Right to His Employee's Invention*, cit., pp. 883-889.

L'aumento della remunerazione sembra essere l'aspetto più importante preso in considerazione dalle proposte successive, come ad esempio lo *Hart-Owens Bill*. Quest'ultimo, a differenza del *Moss Bill* che prevedeva un sistema di remunerazione fondato sull'arbitraggio, avrebbe introdotto un sistema di negoziazione fra l'inventore e il suo datore di lavoro.

Negli anni ottanta, due proposte di legge sono state introdotte dal deputato Kanstenmeir. La prima avrebbe proibito un accordo di cessione pre-invenzione (*Pre-invention assignment agreement*) e riconosciuto uno *shop right* al datore di lavoro. Il secondo progetto di legge distingueva le invenzioni di servizio (*service invention*), realizzate durante il periodo di impiego, i cui diritti appartenevano al datore di lavoro, e le invenzioni libere (*free invention*) sulle quali l'inventore aveva ogni diritto.

Nell'ottobre 1999 i senatori Hatch e Leahy hanno proposto un progetto di legge per emendare il Titolo 35 del Codice americano al fine di aumentare la protezione degli inventori e ridurre le controversie sui brevetti.

Ad oggi, il sistema normativo statunitense in materia di brevetti presenta numerose lacune sotto il profilo dei diritti degli inventori. La compensazione economica e la proprietà del diritto non sono elementi sufficienti per rendere disponibile l'invenzione al pubblico. La legislazione attuale peraltro offre pochi rimedi ai ricercatori per intraprendere azioni legali contro le università che non sviluppano le loro invenzioni. In molti casi gli atenei concedono licenze a compagnie private che successivamente non rispettano le obbligazioni stabilite nel contratto avente ad oggetto lo sviluppo commerciale dell'invenzione brevettata.

Secondo quanto stabilito dal *Bayh-Dole Act*, solo il Governo può esercitare i *march-in rights* nei casi in cui la parte contraente (università) o assegnataria non abbia concretamente intrapreso alcuna iniziativa per realizzare l'applicazione pratica dell'invenzione. Il Governo può, inoltre, intervenire per controllare l'invenzione solo per fini legati alla tutela della salute e della sicurezza.

Purtroppo, nei venti anni successivi alla legislazione *Bayh-Dole*, il Governo non ha esercitato i suoi diritti. Inoltre, sembra non esserci un'idea precisa del numero dei brevetti

sviluppati con i finanziamenti pubblici e concessi a compagnie private e del numero delle compagnie che hanno sviluppato questi brevetti⁹¹⁷.

Al fine di stimolare il trasferimento tecnologico occorrerebbe pertanto un'effettivo controllo governativo inerente l'applicazione pratica delle invenzioni. Allo stesso tempo occorrerebbe definire dei principi tesi a disciplinare in maniera univoca la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale tra ricercatori ed atenei.

3.4.3. L'esperienza del *Massachusetts Institute of Technology*⁹¹⁸

Alla luce di quanto detto merita particolare attenzione la regolamentazione in tema di Proprietà intellettuale adottate dal MIT, uno dei più prestigiosi istituti nel mondo nel campo della ricerca e sviluppo. Il *Patent and Copyright Ownership Policy Statement* del MIT detta le regole interne dell'istituto sull'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale, che ogni collaboratore è tenuto a sottoscrivere. Si prevede che tutti i diritti sui risultati della ricerca siano attribuiti esclusivamente all'istituto qualora detti risultati siano stati ottenuti da studenti, ricercatori o altri soggetti collegati all'istituto (compresi i *visiting professor*). La titolarità istituzionale sui risultati della ricerca trova spazio qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- 1) l'invenzione è stata sviluppata in forza di un contratto di ricerca tra il MIT ed un terzo;
- 2) l'invenzione è stata sviluppata usufruendo dei fondi o delle strutture messe a disposizione da parte dell'istituto;
- 3) l'invenzione è oggetto di uno specifico accordo tra inventore e MIT.

Al di fuori di queste ipotesi i diritti sui risultati della ricerca saranno "*inventor/author owned*".

⁹¹⁷ Cfr. J. GERTH – S. STOLBERG GAY, *Drug Companies Profit from Research Supported by Taxpayers*, in *The New York Times*, 23 aprile 2000, pp. 26-27. Gli autori riportano il caso di una sostanza chimica in grado di combattere il glaucoma, sostanza ottenuta attraverso ricerche finanziate dal Governo federale, il cui prezzo era comunque elevato. Sul punto cfr. R.PINI - A.ZANONI, *Tecniche di sviluppo nuovi prodotti*, in F. MUNARI - M. SOBRERO (a cura di), *Innovazione tecnologica e gestione d'impresa*, I vol., *La gestione dello sviluppo prodotto*, Bologna, 2004, pp. 123 ss.

⁹¹⁸ Sul punto cfr. R. CASO, *Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, cit., pp. 110 ss, nonché il sito <http://www.mit.edu>.

La titolarità sui diritti nascenti da contratti di ricerca stipulati con lo Stato è oggetto di una specifica regolamentazione normativa – il *Bayh Dole Act* – di cui si è già ampiamente discusso. I contratti di ricerca stipulati con privati, invece, solitamente prevedono la titolarità sull'invenzione (*ownership of patents*) in capo al MIT e l'opzione, offerta al terzo, di acquistare una licenza (*license rights*). Il personale del MIT potrà comunque rivolgersi per qualsiasi problematica all'addetto alle questioni di *intellectual property*, ossia l'*Intellectual Property Officer* (IPO), che fa capo al *Office of Sponsored Programs* (OSP).

Qualora la ricerca che abbia condotto ad un'invenzione o ad un'opera dell'ingegno non sia oggetto di contratto di ricerca, e sia quindi il frutto di ricerca libera, il direttore del dipartimento o del laboratorio valuterà se vi sia stato, da parte dell'inventore o autore, un uso significativo di fondi dell'istituto o delle strutture messe a disposizione da parte dello stesso. In particolare sarà esclusa la titolarità in capo al MIT allorquando:

- a) è stata utilizzata soltanto una minima parte dei fondi del MIT;
- b) l'invenzione o l'opera dell'ingegno è stata sviluppata al di fuori dell'area di ricerca cui l'inventore/autore è stato assegnato in forza di contratto di ricerca o collaborazione;
- c) soltanto una minima parte di tempo è stata impiegata usando le strutture del MIT;
- d) l'inventore o l'opera è stata realizzata nel tempo libero del ricercatore, senza che vi sia stata remunerazione alcuna.

Nel caso in cui il direttore del laboratorio ritenga inecce che vi sia stato uso significativo di fondi dell'istituto o delle strutture messe a disposizione dallo stesso, dovrà essere informato il *Technology Licensing Office* (TLO) ed il MIT avrà piena titolarità sul trovato. Il TLO si riserva il diritto di dare all'inventore/autore una licenza esclusiva o non esclusiva in cambio del pagamento di una *royalty*; e ciò in particolare qualora l'inventore dimostri di disporre delle necessarie capacità tecniche e finanziarie per commercializzare il trovato.

Una volta sviluppata un'invenzione, qualunque sia il tipo di ricerca che ne ha dato origine, l'inventore deve compilare una MIT *Technology Disclosure Form*, un modulo di comunicazione, con il quale informa il TLO dell'invenzione realizzata. Detto ufficio

provvede quindi ad effettuare le necessarie indagini in ordine alla forma di tutela più adatta ed al *marketing* dell'invenzione⁹¹⁹.

Il MIT non brevetta invenzioni che hanno uno scarso valore commerciale a meno che ciò non sia previsto da un contratto di ricerca. Il TLO, ricevuta comunicazione di un'invenzione, valuta la sussistenza dei requisiti di brevettabilità, il potenziale commerciale ed il rispetto di eventuali obbligazioni contrattuali con terzi committenti⁹²⁰. Il processo di valutazione prevede il diretto coinvolgimento dell'inventore ed incontri con i rappresentanti dell'industria. Se il brevetto è oggetto di un contratto di ricerca, il TLO provvede a depositare la relativa domanda presso il competente ufficio e a negoziare le licenze, compatibilmente con i termini dell'accordo. In questa fase il TLO può avvalersi del supporto tecnico dell'OSP.

In ogni caso, compatibilmente con le obbligazioni assunte dal MIT nei confronti dei terzi, l'inventore ha diritto ad ottenere una licenza sull'invenzione. Al riguardo, il MIT valuta preliminarmente la sussistenza di un conflitto di interessi. In particolare, viene negato all'inventore ogni diritto di sfruttare commercialmente la sua invenzione se ciò risulti in contrasto con gli obblighi didattici dello stesso, oppure comporti, da parte del ricercatore, una drastica diminuzione delle risorse da dedicare all'istituto.

Anche il conflitto d'interessi in capo ai membri del TLO trova regolamentazione nelle polizie del MIT. In particolare, ad ogni membro del TLO è vietato avere partecipazioni in società private che siano in possesso di licenze concesse dal MIT. Se un collaboratore del TLO ha investito in un fondo *venture*, quest'ultimo non potrà partecipare alle negoziazioni sulle licenze con società che hanno investito capitale nello stesso fondo. I membri del TLO hanno altresì uno specifico obbligo di non divulgare informazioni relative a licenze concesse a società per azioni, onde evitare di compromettere il valore delle azioni di dette società o di speculare sul valore delle stesse ai propri fini monetari.

I proventi derivanti dalla commercializzazione dei risultati della ricerca dell'anno precedente sono distribuiti all'interno del MIT come segue:

⁹¹⁹ I contratti di ricerca spesso prevedono specifiche obbligazioni in ordine alla comunicazione. In questi casi il TLO è tenuto ad inoltrare la Disclosure Form all'addetto IP dell'OSP, il quale avrà il compito di adempiere le relative obbligazioni di comunicazione verso il committente.

⁹²⁰ A tal fine, il primo passo è un incontro con l'inventore, il quale molto spesso è tenuto a partecipare alla ricerca dello stato della tecnica che viene effettuata, sulle banche dati del MIT, preliminarmente al deposito

- a) il 15% viene trattenuto per coprire le spese del TLO;
- b) dall'importo residuo vengono dedotti i costi relativi a specifici progetti di brevettazione, alle tasse annuali per brevetti esistenti e costi di *marketing*;
- c) un terzo dell'importo residuo viene quindi assegnato agli inventori ed autori;
- d) i rimanenti due terzi vengono infine assegnati ai singoli dipartimenti o laboratori in base ai progetti di ricerca eseguiti, dopo aver sottratto i costi non rimborsati, relativi a depositi di brevetto del dipartimento, e gli importi dovuti al TLO, in base all'attività richiesta dal singolo dipartimento (qualora eccedente il 15% di cui sopra). Dei proventi così assegnati ai singoli dipartimenti, la metà deve essere dagli stessi devoluta al *MIT General Fund*.

In casi particolari, in cui risulta impraticabile l'assegnazione individuale dei proventi (quando ad esempio non è possibile individuare un determinato inventore o autore o la ricerca è stata eseguita in *equipe*), i proventi verranno generalmente distribuiti tra il dipartimento e il *MIT General Fund*.

3.4.4. La creazione di *spin-off*

Mediante lo *spin-off*⁹²¹ si esternalizza, da un'impresa o da un centro di ricerca (pubblico o privato), un soggetto imprenditoriale, avente come missione lo sviluppo e la commercializzazione di una certa tecnologia.

Tale prassi rappresenta una pratica alternativa al *licensing*. In questa ultima ipotesi il titolare dei diritti si limita a concedere a terzi una licenza d'uso sul proprio patrimonio tecnologico in cambio del pagamento di un corrispettivo, senza quindi che vi sia partecipazione alcuna alle vicende relative alla commercializzazione dell'idea inventiva.

La creazione di uno *spin-off* prevede un elevato coinvolgimento dell'istituto di appartenenza (università o ente di ricerca). Esso potrà essere limitato ad una determinata fase di avviamento della nuova entità (*start-up*) oppure perdurare in forma di partecipazioni

della domanda di brevetto. Al riguardo, va precisato che il coinvolgimento dell'inventore, a parte poche rare eccezioni, è cruciale al fine del successo di un progetto di trasferimento di tecnologia.

⁹²¹ R. CASO, *Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, cit., pp. 105 ss; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, cit., p. 613.

permanenti nella nuova struttura. Il coinvolgimento nell'attività di sviluppo e commercializzazione del prodotto potrà essere di natura esclusivamente finanziaria o prevedere la messa a disposizione, da parte dell'organismo madre, di infrastrutture, del patrimonio tecnologico e delle risorse umane.

Lo spin-off universitario, definito come nuovo modo di creazione dell'impresa⁹²², consiste nella nascita di un soggetto societario di piccole dimensioni a partire dall'università, o da un suo dipartimento⁹²³. Il completo distacco dall'ente di appartenenza è fatto precedere da un periodo di tutoraggio e sostegno tecnico e finanziario, definito solitamente come "incubazione" e regolato contrattualmente con la struttura ospite. La permanenza dell'università nella compagine sociale dello spin-off è garantita fino al superamento della fase di avvio (*start-up*). Alla dismissione della partecipazione universitaria corrisponde la completa privatizzazione del soggetto, attraverso la quotazione in borsa, o l'acquisizione dello stesso da parte di società interessate all'attività industriale svolta⁹²⁴.

Si è sostenuto che l'unica vera forma di trasferimento tecnologico sui risultati della ricerca scientifica accademica sia proprio la creazione di una struttura *ad hoc* che si occupi della commercializzazione di detti risultati. In particolare⁹²⁵ si è teorizzato il concetto della

⁹²² La definizione è di P. ZANELLI, *Nuovi percorsi dalla ricerca all'impresa: l'esperienza di Spin-off intrapresa dall'università di Bologna*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 1461.

⁹²³ I regolamenti degli atenei definiscono come "accademici" gli *spin off* generati a partire da proprie strutture di ricerca, ma non anche partecipati, a livello di capitale sociale, dall'ateneo stesso. Lo *spin-off* universitario è, invece, quello in cui l'università di origine è socio fondatore.

⁹²⁴ L'assunzione di iniziative imprenditoriali da parte delle università non è vista unanimemente come fattore positivo, sia per il rischio di stravolgimento delle funzioni accademiche istituzionali (ricerca e didattica), sia per l'*alea* connessa all'esercizio dell'impresa. Il timore per il rischio che l'eccessiva enfasi sulla remunerazione dei propri brevetti distolga le università dalla loro funzione precipua è espresso da W.M. SAGE, *Funding Fairness: Public Investment, Proprietary Rights and Access to Health Care Technology*, 82 VA. L. REV. 1737, 1748 (1996). Negli Stati Uniti sono stati evidenziati anche i rischi derivanti dalla disciplina del danno da prodotto, laddove sia ammessa la risarcibilità del danno che deriva dalla progettazione; sul punto cfr. specificamente P.K. CHEW, *Faculty-Generated Inventions: Who Owns the Golden Egg?* cit., 308. La prospettiva sembra tuttavia mutata, almeno in Europa, a seguito dell'Agenda di Lisbona, che inserisce una terza missione tra quelle già proprie dell'università: il perseguimento dell'innovazione. La finalità comunitaria di rendere l'Europa la società basata sulla conoscenza più evoluta del Pianeta entro il 2010 ha rappresentato, oltre che lo *slogan* politico, il fondamento di molte iniziative, anche normative, che hanno interessato e continuano a interessare, tra l'altro, il trasferimento tecnologico, quali certamente quelle legate all'adozione del Settimo Programma Quadro in materia di ricerca scientifica e tecnologica. Già prima dell'Agenda di Lisbona, tuttavia, il fenomeno delle società fondate per lo sfruttamento dei risultati della ricerca era stato disciplinato dal Decreto Legislativo 297/1999. Cfr. Dlgs 27 luglio 1999, n. 297, Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori, in G.U n. 201 del 27 agosto 1999, e l'art. 11 del relativo regolamento di esecuzione (D.M. 8 agosto 2000, n. 593, recante modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal dlgs 27 luglio 1999, n. 297).

⁹²⁵ J. RÖPKE, *Die unternehmerische Universität*, in *Der lernende Unternehmer*, Marburg, 2000, p. 150.

Unternehmerische Universität (università imprenditoriale), quale risultato dell'applicazione dell'economia dell'innovazione al campo della ricerca scientifica. I tre elementi cruciali per la creazione di un ambiente favorevole all'innovazione sarebbero i diritti (*Handlungserchte*), gli *skills* (*Fähigkeiten*) e gli incentivi (*Motivation*).

I primi sono dati dall'insieme di condizioni esterne, ossia il capitale e i diritti di proprietà intellettuale, che devono sussistere affinché il soggetto innovatore sia libero di innovare. Gli *skills* sono quelle capacità che un soggetto deve possedere per essere in grado di innovare (conoscenza tecniche in ordine al prodotto unite a conoscenze imprenditoriali in ordine alla sua commercializzazione)⁹²⁶. Gli incentivi, infine, sono le ragioni che inducono il soggetto a voler innovare e sono direttamente collegati alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale. Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto assume rilievo la remunerazione derivante dal processo innovativo. Non basta infatti che un soggetto disponga dei necessari *property rights* e della capacità di innovare; esso deve anche avere un atteggiamento propenso all'innovazione. Ne consegue che soltanto il soggetto titolare del diritto sarà in grado di innovare⁹²⁷. In ultima analisi, per sfruttare commercialmente un'idea inventiva, l'innovatore dovrà essere un ricercatore-imprenditore, titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

Gli spin-off possono essere costituiti e partecipati dalle università, in base alla vigente normativa statale, che non specifica come organizzare concretamente la società che si intende costituire. Saranno i singoli regolamenti universitari a dover disciplinare i vari aspetti legati alla proprietà e alla gestione della società, i profili di conflitto di interesse e di impegno che riguardano il personale coinvolto nella compagine societaria, il rispetto delle norme per l'affidamento di contratti ai dipartimenti di origine. In mancanza la disciplina di

⁹²⁶ Cfr. C. DEBUS, *Routine und Innovation. Management langfristigen Wachstums etablierter Unternehmungen*, Marburg, 2002, passim.

⁹²⁷ Secondo alcuni autori che si sono occupati in particolare dell'allocazione dei diritti negli spin-off, quest'ultimo deve avere la principale titolarità dei diritti sul patrimonio innovativo rispetto al soggetto di appartenenza (l'istituto scientifico). Infatti ciò comporta che il successo o l'insuccesso del procedimento innovativo ricada direttamente sullo spin-off. Ciononostante, l'ente-madre dovrebbe mantenere una certa partecipazione nello spin-off (gli autori suggeriscono una misura pari al 25% delle quote), onde mantenere un certo potere di voto e di veto per quanto riguarda i cambiamenti strutturali dell'ente-innovatore (quali modifiche del capitale sociale, fusioni). Gli autori precisano comunque che la partecipazione, nella fase cosiddetta *seed*, dovrebbe rimanere possibilmente bassa, onde consentire ampi margini di manovra. Inoltre è stato precisato che gli incentivi sono tanto più alti quanto più bassa è la partecipazione dell'organismo-madre. Sul punto cfr. C. DEBUS, *Routine und Innovation. Management langfristigen Wachstums etablierter Unternehmungen*, cit., pp. 334 ss; J. RÖPKE, *Die unternehmerische Universität*, in *Der lernende Unternehmer*, cit., pp. 153 ss.

tali tematiche potrà essere affidata alle disposizioni contenute nei patti parasociali che solitamente vengono adottati dai soci, per garantire alcune prerogative all'università partecipante⁹²⁸.

Un aspetto, connesso alla rischiosità dello sfruttamento della tecnologia, è quello legato al possibile fallimento dello spin-off.⁹²⁹ Per l'istituzione universitaria il problema è quello di non rimanere coinvolta in procedure concorsuali, cercando, se possibile, di salvare la tecnologia. Più in generale, il problema legato al rischio di fallimento dello spin-off, che molto spesso gode di un'esclusiva, è rientrare in possesso della tecnologia e poterne disporre prontamente a favore di altri possibili licenziatari, prima che il decorso del tempo ne determini l'obsolescenza. Il punto meriterebbe una regolazione *ad hoc*⁹³⁰. Attualmente tuttavia la disciplina dei rapporti è rimessa al contratto con il quale lo spin-off si fa carico dello sfruttamento della tecnologia, cioè tipicamente al contratto di licenza.

Nella fase di *start up* delle attività imprenditoriali connesse allo sfruttamento dell'innovazione è problematico il reperimento di capitali necessari alla nascita dell'azienda ed al completamento delle fasi di sviluppo. La volatilità delle società spin-off e il talora scarso valore del patrimonio aziendale rendono il ricorso al capitale di debito un sistema di finanziamento poco praticabile, specie per l'inconsistenza delle garanzie che possono essere concesse alla banca e per le difficoltà nell'attribuire un valore finanziario al progetto tecnologico in seno allo spin-off⁹³¹.

⁹²⁸Sono frequenti le norme dei patti che prevedono il diritto dell'università a nominare un componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, che impongono agli altri soci di non far diluire la partecipazione societaria accademica, che prescrivono obblighi di non concorrenza.

⁹²⁹In tutte le operazioni il rischio di fallimento è un aspetto da gestire contrattualmente e pesa sul licenziante, non meno che sul licenziatario. Come mettono bene in luce R. MICHELSON - B. MCCTHEN, *Patent and High Technology Licensing*, in 747 PLI/PAT 541, 557 (2003), ove ampi richiami di giurisprudenza statunitense sul punto. La materia è stata trattata anche con riguardo alla sorte del marchio nel fallimento. Cfr. D. VATTERMOLI, *Il contratto di licenza del marchio nel fallimento*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, I, p. 115; E. STASI, *Sorte dei contratti di licenza di marchio nel fallimento*, in *Fallimento*, 1995, p. 893. Il licenziatario dipende infatti dalla tecnologia del licenziante. Quest'ultimo tuttavia, ha sostenuto costi di transazione per individuare il licenziatario ed ha quindi interesse a che la controparte continui a sfruttare la tecnologia, pagando i relativi canoni o i corrispettivi previsti. Per evitare il rischio di postergazione del credito o possibili revocatorie, il licenziante può avere interesse a risolvere il rapporto.

⁹³⁰In questo senso si è espressa anche, sia pure in un quadro più articolato, la Risoluzione Q190 "*Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and third parties*" dell'Associazione Internazionale per lo Studio della Proprietà Intellettuale (AIPPI).

⁹³¹Il tradizionale canale bancario — come rilevano B. ROSSIGNOLI - V. DE CRESCENZO, *I modelli finanziari per il finanziamento della new economy. Alcune notazioni sulla funzione del venture capital*, in *Economia e diritto del terziario*, 2000, p. 218 — è piuttosto restio all'investimento nei settori delle nuove tecnologie per l'elevato rischio insito nel tipo di attività e per la scarsa dotazione in termini di azienda di cui le imprese della nuova

Per far fronte all'esigenza di finanziamento delle piccole e medie imprese ad alta tecnologia nel mercato dell'innovazione, lo strumento più diffuso è il ricorso al capitale di rischio (*venture capital* o *private equity*)⁹³². Il cuore dell'operazione è rappresentato dalla stipula di un accordo atipico di finanziamento, con il quale ci si impegna alla costituzione ed al sostegno economico del soggetto societario. Vengono inoltre conclusi patti parasociali a garanzia di una certa composizione del capitale sociale, con apposite clausole di *earn-out*⁹³³, nonché opzioni *call* e *put*, da esercitare al momento di uscita dal capitale della società⁹³⁴.

Il finanziamento avviene in forme differenti, talora anche attraverso l'impiego di diversi strumenti (*equity*, obbligazioni convertibili, *mezzanine financing*, *subordinated debt* o *senior debt*), e viene solitamente recuperato nel breve-medio periodo, attraverso la liquidazione preferenziale (cd. *exit*). La fase del disinvestimento e del realizzo può aver vita secondo tre modalità: la quotazione in borsa del nuovo soggetto⁹³⁵, la semplice cessione della

economia sono caratterizzate. Le iniziative di *start-up* ad elevato contenuto tecnologico si dice siano finanziate dalle tre F, che sta per *family* (per indicare l'autofinanziamento), *friends* (per indicare il supporto della propria rete personale di contatti), e *fools* (gli sciocchi, nel senso di soggetti avvezzi al rischio e disposti a perdere denaro). Per favorire il mercato del capitale di rischio e il supporto pubblico ai fondi, la Commissione europea ha adottato una serie di provvedimenti, diretti ad attenuare la vigilanza in base alle norme sugli aiuti di stato. Cfr., da ultimo, la Comunicazione della Commissione, dal titolo Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio delle piccole e medie imprese (2006/C 194/02, in *GUUE* del 18 agosto 2006, 2).

⁹³² Cfr. A. GERVASONI - F.L. SATTIN, *Private equity e venture capital. Manuale di investimento nel capitale di rischio*, Milano, 2000. Gli investitori individuali nel capitale di rischio di imprese del settore tecnologico vengono comunemente definiti *business angels*; si parla in proposito di *personal venture capital*. In Italia esiste anche un'associazione — IBAN — che li raccoglie, mentre a livello locale si assiste alla creazione di *club* di investitori con la funzione di assistere la nascita delle imprese tecnologiche sin dalle prime fasi. Per un quadro prospettico cfr. O. DI GIORGIO, *Il mercato privato del capitale di rischio: quale sviluppo per il venture capital in Italia?*, in *Riv. bancaria*, 2001, fasc. 6, p. 21. La dottrina si pone da tempo i problemi che sorgono dal finanziamento al capitale di rischio; cfr. F. AMABILI, *Venture capital e private equity: struttura negoziale e profili giuridici*, in *Dir. e pratica società*, 2001, fasc. 2, p. 23; C. VISCO, *Osservazioni al modello di contratto di venture capital*, in *Contratti*, 1994, p. 83; E. LANPRANCHI, *L'utilizzo di tecniche di «venture capital» per il finanziamento di programmi di innovazione tecnologica: un caso concreto*, in *Dir. comm. internaz.*, 1989, p. 169. Pionieristici i contributi di A. FRIGNANI, «*Venture capital*», in *Novissimo dig.*, appendice VII, Torino, 1987, p. 1116; ID., «*Venture capital: illustrazione ed analisi di una recente proposta di legge*», in *Giur. piemontese*, 1984, p. 815; ID. - A. GAMBARO, *Profili giuridici del «venture capital» in Italia*, in *Quadrimestre*, 1984, p. 113.

⁹³³ Intese come clausole per la determinazione del valore della società al momento in cui si verifica l'uscita. Cfr. S. CROSIO - C. GREGORI, *Acquisizione di società ad elevato contenuto tecnologico: clausole di earn-out e dichiarazioni e garanzie del venditore*, cit., p. 1109.

⁹³⁴ La fase precedente la stipula degli accordi è rappresentata dallo studio del *business plan* che l'investitore si aspetta e dall'eventuale successivo svolgimento di un'accurata *due diligence*. Cfr. A.I.F.I. (a cura di), *Capitali per lo sviluppo. Il mercato internazionale del private equity e venture capital*, Milano, 1999.

⁹³⁵ La soluzione è più facilmente praticabile ove i costi di quotazione non siano eccessivi rispetto alla capitalizzazione iniziale della società. Uno dei motivi di mancato sviluppo del *venture capital* in Italia viene identificato nello scarso sviluppo del mercato finanziario. Cfr. B. ROSSIGNOLI - V. DE CRESCENZO, *I modelli finanziari per il finanziamento della new economy*, cit., p. 230.

partecipazione azionaria o del ramo d'azienda, le varie forme di *buy-out* (*management employees buy-out, secondary buy-out* etc.).

Il legame spin-off universitario-*venture capital* non è necessariamente l'unico, essendo molteplici le possibilità di finanziamento⁹³⁶. Il successo e gli esiti possibili delle politiche di trasferimento tecnologico dipendono da vari fattori ambientali, di cui il mercato del *venture capital* rappresenta solo una parte. Inoltre il legame tra *venture capital* e ricerca universitaria ha svelato la differente, e talora incompatibile, natura degli interessi coinvolti. Ci si è resi conto che, dal punto di vista temporale, il ciclo medio di sviluppo di un prodotto commercializzabile coincide con quello in cui il finanziatore si attende di recuperare l'investimento. Siffatta asincronia ha determinato pressioni sul mondo della ricerca o, il più delle volte, il disinteresse del finanziatore. Non tutto può essere risolto attraverso gli strumenti giuridici, sebbene la flessibilità che si ottiene per mezzo di una accorta regolazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti può almeno mitigare le tensioni interne e gestire la contrapposizione di interessi.

Il nuovo diritto societario consente la partecipazione al capitale sociale in misura non proporzionale ai conferimenti (artt. 2346, comma 4, e 2468, comma 2, c.c.)⁹³⁷. Si tratta di una possibilità da non sottovalutare nella creazione dello *spin-off* perché consente ai vari soci di ottenere una fetta di capitale non direttamente corrispondente all'entità dei finanziamenti apportati e forse anche alle diverse aspettative di recupero dell'investimento. Si tratta di previsioni che agevolano il compito dell'investitore nel capitale di rischio. Il meccanismo è del resto importante anche per l'università che contribuisce all'impresa mettendo a disposizione proprietà intellettuale e *know-how* progressi⁹³⁸. La prospettiva di partecipazione al capitale come corrispettivo del conferimento di proprietà intellettuale ovvero di

⁹³⁶ È bene precisare che sotto una formula apparentemente unitaria si celano operazioni diverse di finanziamento, con presupposti e prospettive di uscita anche molto differenti tra loro. La pratica ha sviluppato una serie di termini per descrivere le varie forme di intervento del capitale di rischio a ridosso dell'impresa, dalla fase di sperimentazione dell'idea (*seed financing*), alla creazione di prototipi (*start up financing*), alle varie fasi di sviluppo successivo dell'impresa preordinata all'industrializzazione (*expansion* e *bridge financing, cluster capital*), ai possibili momenti patologici della vita dell'impresa (*replacement capital*).

⁹³⁷ Cfr. O. CABRAS, *Promozione di imprese e spin-off*, reperibile alla URL: <<http://www.dircotnm.it/brevetti/materiali/cabras.html>> (ultima visita il 14 dicembre 2008), nonché B.SZEGO, *Finanziare l'innovazione: il venture capital dopo la riforma del diritto societario*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, I, p. 82.

⁹³⁸ Più in generale sulla normativa italiana in rapporto al *venture capital* come strumento di finanziamento delle imprese cfr. B.SZEGO, *Il venture capital come strumento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese: un'analisi di adeguatezza dell'ordinamento italiano*, in *Quaderni di ricerca giuridica della Banca d'Italia*, n. 55, Roma, 2002.

concessione di licenze da parte dell'ente pubblico facilita il trasferimento tecnologico attuato mediante la creazione d'impresa.

Le possibilità alle quali si è fatto cenno hanno, evidentemente, conseguenze dal punto di vista giuridico perché la relazione contrattuale dovrà tener conto delle evoluzioni della vita dello *spin-off*.

3.4.5. La creazione di uffici per il trasferimento di tecnologia da parte degli atenei

Ormai tutti gli atenei sono dotati di strutture dedicate al supporto dell'attività di ricerca e gestione dei finanziamenti pubblici e privati, nel tentativo di massimizzare gli introiti e captare i consistenti fondi europei messi a disposizione nell'ambito dei Programmi quadro. Gli uffici per il trasferimento tecnologico rappresentano una particolare forma di interfaccia tra mondo accademico e industriale, anche ai fini della fornitura di servizi avanzati⁹³⁹.

In tale contesto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 n. 262⁹⁴⁰ ha stanziato fondi per il cofinanziamento di progetti di costituzione o sostegno di "Uffici per il trasferimento delle conoscenze Università – Aziende" (*industrial liaison office*)⁹⁴¹. In concreto la principale

⁹³⁹ Sul punto cfr. tra i tanti A. PICCALUGA, *La valorizzazione della ricerca scientifica*, cit., pp. 154 ss.; G. ABRAMO (1998), *Il sistema ricerca in Italia. Il nodo del trasferimento tecnologico*, in *Economia e Politica Industriale*, n. 99; E. BELLINI - G. ZOLLO (1997), *University-industry relationship: empirical evidences on academic spin-off in southern Italy*, in *5th International High Technology Small Firms Conference*, Manchester Business School, May 29-30; E. BELLINI - G. CAPALDO - M. RAFFA - G. ZOLLO (1998), *I percorsi strategici degli spin-off accademici*, in *Economia Marche*; A. BRETT - D. GIBSON - R. SMILOR (1991), *University spin-off companies*, Rowman and Littlefield; R. STANKIEWICZ (1994), *University firms, Spin-off companies from universities*, in *Science ad Public Policy*, vol. 21, n. 2; S. BUTLER - S. BIRLEY (1997), *The scientist's role in technology transfer from academic institution*, in R. OAKEY - S.M. MUKHTAR - Dorwyn LTD (eds.), *New technology-based firms in the 1990s*, Hants UK; M. GIACOMETTI (a cura di), *Technology transfer between university and industry. Problems and solutions in European Countries*, Milano, 1997; R. STANKIEWICZ, (1986), *Academics and entrepreneurs: developing university-industry relations*, London: Frances Pinter; P. MUSTAR (1995), *The creation of enterprises by researchers: conditions for growth ad the role of Public Authorities*, in *High-Level workshop on «SMEs: Employment, Innovation and Growth»*, Washington DC, 16-17 June.; L. M. FLEISCHER, (1990), *The Process of Technological Innovation*. Lexington, M.A. Lexington Books; S. GORLING, (2006) *Methods for Assessing Technology Transfer - An Overview*, Department of Industrial Economics and Management (INDEK); B. BOZEMAN, (2000), "Technology transfer and public policy: A review of research and theory", *Research Policy*, Vol. 29(4-5), pp.627-655; N. ROSENBERG - R.R. NELSON (1994), *American universities and tecnica advance in industry*, in *Research Policy*, n. 23; P. ZAGNOLI (1986), *Le determinanti della nascita delle nuove imprese ad alta tecnologia negli Stati Uniti*, in *Economia e politica industriale*, n. 49.

⁹⁴⁰ Contenente la "Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006".

⁹⁴¹ Sul punto cfr E. IANNUZZI - P. D'ALESSANDRO, *Le fonti di finanziamento nella creazione dell'impresa minore*, in *Rassegna Economica*, n. 4, 1995. L'attività degli ILO si articola in tre funzioni: conoscitiva, informativa o di

funzione degli uffici di trasferimento è quella di intermediazione tra imprese e ricerca universitaria. Sovente infatti imprese con problemi tecnologici si rivolgono ai predetti uffici per reperire una struttura accademica che possa assisterle nella soluzione delle proprie problematiche. Questa assistenza si sostanzia spesso nella stipulazione di contratti di ricerca di lungo periodo. Allo stesso tempo gli uffici per il trasferimento tecnologico rappresentano uno strumento di ausilio per i ricercatori e le strutture accademiche che intendano procedere alla tutela giuridica dei trovati realizzati.

I contatti esterni che gli ILO sono in grado di sviluppare permettono di acquisire informazioni circa le specifiche necessità avvertite dal mondo industriale e consentono così di indirizzare le attività di formazione e ricerca dell'università verso obiettivi di eccellenza scientifica, coerentemente con le richieste attuali e future del sistema delle imprese.

Gli ILO hanno avuto un notevole sviluppo soprattutto negli Stati Uniti, dove, a partire dagli anni '50, molte università hanno creato al loro interno specifiche istituzioni preposte alla gestione dell'interfaccia con il mondo industriale. Un esempio è fornito dall'*Industrial Liaison Program* (ILP) del Mit, che ha assolto un ruolo fondamentale per la

servizio. Le attività afferenti alla funzione conoscitiva hanno l'obiettivo di analizzare le caratteristiche della domanda e dell'offerta di tecnologia. Infatti, gli ILO devono individuare le imprese capaci di integrare i risultati delle ricerche scientifiche e tecnologiche svolte in ambito universitario. D'altro canto essi devono raccogliere informazioni circa il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche utilizzabile per soddisfare le richieste provenienti dall'esterno. La funzione informativa comprende attività non direttamente collegate alla ricerca scientifica, come la formazione permanente. Mediante la funzione informativa le università hanno la possibilità di illustrare alle imprese partecipanti i risultati conseguiti e possono conoscere le necessità avvertite dal sistema industriale. Le imprese, dal canto loro, hanno la possibilità di interagire con un sistema altamente specializzante che, oltre a favorire la risoluzione di specifiche problematiche, può prospettare nuove opportunità di crescita e sviluppo. I servizi che gli ILO possono offrire alle imprese sono molteplici. In particolare possono sostenere lo sviluppo e la creazione di nuove imprese offrendo servizi specifici e assistenza agli imprenditori che abbandonano l'università per creare un'impresa indipendente. Gli ILO possono supportare la fase di valutazione della fattibilità tecnica del prodotto, la fase di analisi del mercato di riferimento e la fase di scelta e reperimento dei finanziamenti più adatti per il sostegno della fase di crescita o di *start up*. In concreto gli ILO combinano diverse attività e difficilmente sono in grado di offrire tutte le tipologie di servizi sopra indicate. Le tradizioni del sistema universitario di appartenenza incidono fortemente sulle funzioni svolte. Presso i sistemi universitari in cui sono sviluppate relazioni intense e durature con il sistema industriale limitrofo, l'ILO sarà quasi sicuramente specializzato nella fornitura di servizi a favore delle imprese. In altri casi gli ILO combinano alcune delle funzioni sopra descritte, creando un portafoglio di attività ampio e rispondente alle esigenze e richieste più disparate. Gli ILO possono adottare diverse modalità nell'espletamento delle loro funzioni. In primo luogo, possono disporre al loro interno delle competenze e conoscenze necessarie per operare, e in particolare per soddisfare le richieste provenienti dall'esterno. Quando invece le competenze e il personale interno sono limitati o le domande provenienti dall'esterno sono troppo specifiche, gli ILO devono chiedere l'intervento di uno o più dipartimenti universitari in grado di adempiere alle specifiche esigenze delle imprese. A seconda del tipo di attività svolta può così variare il grado di coinvolgimento delle strutture universitarie. In altri termini, il grado di coinvolgimento è basso se gli ILO sono in grado di operare autonomamente, senza richiedere l'intervento e la collaborazione di singoli dipartimenti per lo svolgimento di specifiche attività.

formazione di nuove iniziative imprenditoriali. Il programma, nato in via del tutto sperimentale, è stato istituito nel 1948 con lo scopo di informare le imprese circa i risultati delle ricerche portate avanti dai diversi dipartimenti universitari. Oggi le imprese aderenti al programma hanno la possibilità di accedere formalmente al lavoro realizzato dalle facoltà, dai centri interdisciplinari di ricerca e dai laboratori.

Il MIT permette alle imprese con le quali ha stretto un accordo di collaborazione di esplicitare i propri interessi. Di questi ultimi il MIT terrà conto nelle sue attività di ricerca. Le relazioni che vengono ad instaurarsi tra le imprese e l'ILP possono protrarsi nel medio-lungo termine e includere la creazione di consorzi di ricerca comuni, la collaborazione a progetti di innovazione e lo scambio di personale.

Anche presso la *Stanford University* i rapporti con le imprese hanno da sempre assunto un ruolo di fondamentale importanza. L'università ha cercato di instaurare proficue relazioni con le imprese, assistendole sia nelle fasi di start up che in quelle di maturità mediante accordi di ricerca e consulenza. Gli *Industrial Affiliate Program* organizzati dall'Università di Stanford costituiscono uno strumento finalizzato all'incremento dell'interscambio informativo tra le università e le imprese. Le aziende che aderiscono a tale programma hanno la possibilità di accedere liberamente ai laboratori universitari e ricevere consulenze a domicilio da parte dei ricercatori o dei professori dell'università.

L'*Office of technology licensing* (Otl) di Stanford promuove il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche maturate all'interno dei laboratori.

Lo strumento maggiormente utilizzato per adempiere a questi obiettivi è la licenza. L'Otl passa in rassegna le invenzioni presentate dai ricercatori e ne analizza le possibili applicazioni industriali. Successivamente viene sviluppato un progetto di licenza: l'ufficio valuta i rischi tecnici e quelli di mercato, considera l'opportunità di utilizzare il brevetto come strumento per la protezione dell'invenzione, individua le imprese che possono essere interessate all'utilizzazione della nuova idea. A seconda del tipo di innovazione e di investimento necessario per trasformare il prototipo in prodotto e processo, vengono utilizzati diversi modelli di contratto di licenza. Se si tratta di un'invenzione che può essere utilizzata in diversi campi, verrà adottato un accordo di licenza non esclusivo; viceversa, se si tratta di un'invenzione che richiede un notevole intervento da parte dell'utilizzatore finale, l'accordo sarà stipulato in esclusiva. L'obiettivo principale che l'Otl si prefigge di realizzare è favorire la trasformazione delle innovazioni in prodotti tangibili. Le risorse

finanziarie che l'ufficio acquisisce vengono ripartite tra i dipartimenti e utilizzate per supportare le attività di ricerca e di educazione.

Un Ilo è stato costituito anche dalla Facoltà di Medicina dell'Università di *New York*. Esso organizza tutte le attività relative alla protezione ed alla promozione commerciale delle invenzioni, cercando di favorire lo sviluppo di strette relazioni tra la comunità scientifica e quella economica. L'ufficio è stato costituito nel 1989 con l'obiettivo di facilitare il trasferimento delle tecnologie sviluppate in ambito universitario, assicurarne la protezione, generare supporti industriali per i progetti di ricerca in corso, gestire la concessione di licenze in modo tale da garantire la piena applicazione commerciale delle tecnologie e la generazione di *royalties* per l'università, costruite un portafoglio di partecipazioni in imprese *spin-off*. Nel 1993 è stato istituito il programma *Clinical Trials Development* con lo scopo di aiutare i membri della facoltà nella creazione di nuove imprese.

La formula dell'*University industry liaison office* ha avuto un notevole sviluppo anche in Canada e in particolare presso la *British Columbia University*. Qui l'Uilo è stato istituito nel 1984 con lo scopo di favorire la commercializzazione delle scoperte realizzate all'interno dell'università e di incrementare gli scambi e le interazioni tra sistema accademico e sociale. Attraverso le attività svolte dall'Uilo, la *British Columbia University* cerca di contribuire allo sviluppo economico nazionale ed alla diversificazione dell'industria regionale, non solo trasferendo le conoscenze ad imprese esistenti ma anche favorendo la creazione di nuove iniziative imprenditoriali. Attraverso queste attività il sistema circostante può beneficiare delle conoscenze scientifiche e tecnologie universitarie e l'ateneo può trarre significativi vantaggi di tipo economico.

Quando un ricercatore presenta all'ufficio una sua invenzione, l'Uilo, attraverso ricerche preliminari, deve individuarne le principali caratteristiche tecniche e valutare il potenziale di mercato che la nuova idea può presentare. Le informazioni che l'ufficio riesce a raccogliere vengono riassunte in un *report* preliminare ripartito in cinque paragrafi (*background, technology, market, commercial e management*). Il *report* viene sottoposto all'attenzione dell'*Intellectual property committee* che dovrà scegliere una delle seguenti soluzioni: accettare che una tecnologia sia sottoposta alla protezione brevettuale e poi alla commercializzazione; restituire l'invenzione all'inventore affinché possa intervenire su alcuni aspetti; respingere l'invenzione qualora presenti un limitato potenziale di mercato.

Qualora l'ufficio scelga la terza opzione, l'inventore potrà decidere liberamente se commercializzare personalmente la sua tecnologia. Quando una tecnologia risulta adatta per la commercializzazione, l'Uiilo dovrà seguire la procedura della brevettazione e poi decidere con quale modalità la tecnologia dovrà essere utilizzata dagli operatori del mercato. La tecnologia può essere data in licenza ad una impresa esistente o potrà costituire la base per la creazione di una nuova impresa *spin-off*.

Quando l'ufficio decide che una tecnologia dispone dei requisiti affinché possa essere protetta legalmente e quindi commercializzata, il *report* verrà trasferito al PDP (*Prototype Development Program*), con il compito di sviluppare il prototipo. Alla fine della procedura l'Uiilo dovrà definire i termini dell'eventuale accordo di licenza o della partecipazione nella neo costituita impresa.

In Europa gli Ilo si sono sviluppati in tempi più recenti rispetto agli Stati Uniti: sotto questo profilo ha probabilmente influito il legame molto stretto esistente tra sistema universitario e Stato. L'università europea, infatti, raramente si è preoccupata del reperimento dei mezzi finanziari e della loro migliore allocazione, a differenza di molte università statunitensi che, non potendo fare affidamento su contributi pubblici diretti, hanno dovuto costantemente ricercare fonti alternative, tra cui i finanziamenti delle imprese. Ciò ha portato le università europee ad isolarsi dal mondo industriale, almeno fino a quando i governi centrali hanno ridotto drasticamente i loro finanziamenti.

Gli atenei statunitensi, nella ricerca di fonti di finanziamento, hanno assunto un atteggiamento simile a quello delle imprese private. La competitività fra i vari istituti accademici è sempre stata molto elevata, sia per attrarre i migliori studenti e docenti, sia per ottenere le più importanti commesse di ricerca. Il maggiore orientamento verso le imprese ha consentito alle università statunitensi di sviluppare una buona sensibilità verso i bisogni della società in generale e dell'industria in particolare e di rispondere in maniera più tempestiva e precisa alle richieste provenienti dall'estero. Questo eccessivo orientamento delle università americane verso le specifiche esigenze industriali ha comportato una minore attenzione verso l'attività di ricerca di base. Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale il Governo federale, rendendosi conto dei rischi che una situazione di questo tipo poteva comportare per la competitività internazionale del Paese, ha deciso di incrementare i finanziamenti destinati alla ricerca di base, unico strumento che consente di ampliare il patrimonio di conoscenza.

Con il passare del tempo anche in Europa i rapporti tra università e industria sono diventati più frequenti e consistenti, anche se le università europee rimangono più orientate ad un tipo di ricerca indipendente da esigenze applicative.

Con specifico riferimento all'Italia i rapporti di interscambio e collaborazione tra mondo universitario e imprenditoriale non sono mai stati particolarmente intensi e poche università hanno finora creato specifiche funzioni e uffici preposti alla gestione dell'interfaccia con l'ambiente esterno.

Generalmente i legami con le imprese sono il frutto del lavoro di singoli ricercatori e pertanto le possibilità di trasferire i risultati conseguiti sono limitate. La forma istituzionale del contratto di ricerca risulta la più diffusa. Tuttavia una parte della collaborazione tra imprese e sistema della ricerca si svolge al di fuori di forme istituzionali definite, utilizzando legami di natura informale, che spesso forniscono la base per un'evoluzione del rapporto verso forme di collaborazione giuridicamente ben definite. In alcuni casi il rapporto informale è addirittura preferito perché garantisce riservatezza, consente notevole flessibilità ed elasticità, facilita il controllo della gestione della cooperazione da parte dell'impresa e non pone il problema di conciliare i diversi ruoli istituzionali.

Mentre negli Stati Uniti sono soprattutto le università ad avviare rapporti di collaborazione con le imprese, in Italia l'iniziativa è più spesso di queste ultime. In generale, i rapporti informali o "privati" che i singoli ricercatori universitari hanno con le imprese rappresentano un prerequisito fondamentale per avviare in un secondo momento rapporti formalizzati di cooperazione. Solo in tempi recenti gli atenei italiani hanno tentato di stabilire rapporti non occasionali con le imprese, mediante la costituzione di istituzioni d'interfaccia con le stesse.

Presso l'Università di Bologna è presente l'associazione Uetp Alma Mater, con lo scopo di promuovere i rapporti tra l'università e le imprese. Promossa e gestita dall'Università di Bologna, l'associazione opera dal 1988 ed è stata finanziata nei primi anni dall'Unione Europea, attraverso il Programma *Comett*. Con il passare del tempo l'associazione ha diversificato le sue attività ed è attualmente impegnata, a livello nazionale ed internazionale, in azioni che promuovono il trasferimento tecnologico tra università e industria attraverso la formazione e la ricerca. In particolare, le attività svolte riguardano l'organizzazione di *stage* in aziende estere per studenti, neo laureati, docenti e ricercatori dell'Università di Bologna, l'organizzazione di convegni e seminari di interesse per le

imprese; la promozione dello sfruttamento dei risultati di ricerche svolte nell'Università, la partecipazione a progetti finanziati dall'Unione Europea che mirano a favorire il trasferimento tecnologico.

Presso l'Università degli Studi di Salerno, nel giugno 2006, è stato istituito un "Incubatore di tipo innovativo", quale strumento di sviluppo locale volto ad orientare il sistema imprenditoriale verso processi di ricerca e sviluppo e supportare gli spin-off accademici al fine di trasformarli in concrete realtà produttive.

Presso lo stesso Ateneo, nell'aprile 2009, è stato istituito un Osservatorio sull'Innovazione ed il trasferimento tecnologico, con lo scopo di compiere indagini finalizzate a misurare il livello di innovazione del territorio, fornire supporto nelle operazioni di protezione della proprietà intellettuale, identificare ed incoraggiare nuove idee per la nascita di imprese innovative, compiere studi delle migliori prassi innovative per l'identificazione dei modelli virtuosi da adottare. È stato altresì istituito uno sportello SITT (Sportello Informativo per il trasferimento dell'innovazione tecnologica), con l'obiettivo di mettere a disposizione del sistema produttivo le competenze di ricerca dell'Ateneo.

Anche presso il Politecnico di Milano è attivato un ufficio preposto alla gestione dell'interfaccia con il sistema industriale: l'Associazione Impresa Politecnico. Essa ha come missione il potenziamento delle interazioni fra il Politecnico di Milano e il sistema delle imprese. Più specificamente, tra gli obiettivi statutari vi sono la realizzazione di iniziative congiunte università-imprese nell'ambito della ricerca, la certificazione e la formazione, la promozione del trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, la circolazione delle persone, l'attivazione di nuovi canali di comunicazione, la cooperazione con associazioni ed enti e la realizzazione di studi di interesse istituzionale. Nell'ambito delle iniziative dell'Associazione Impresa Politecnico nel 1997 è stato istituito lo sportello tecnologico, con lo scopo di favorire l'accesso delle imprese al grande potenziale di risorse e competenze presso il politecnico, valorizzandone l'attività di ricerca.

Nel maggio 1998 anche l'Università di Siena ha costituito un ufficio per il collegamento con il sistema industriale, il *Liaison office*. L'ufficio provvede ad offrire la ricerca universitaria alle imprese e procede al censimento della domanda di innovazione e di formazione. L'Ilo di Siena si presenta come una rete di organizzazioni, ognuna delle quali preposta alla gestione di una specifica problematica. Segnatamente il centro interuniversitario *Custom* assicura la disponibilità ed il costante aggiornamento di

conoscenze specialistiche. La società consortile per azioni Etruria Innovazione costituisce lo strumento di raccordo operativo tra domanda e offerta di ricerca. Un ufficio di comunicazione interno assicura la raccolta e la diffusione di informazioni sull'attività di ricerca dei nuclei di ricerca dell'ateneo presso il sistema industriale.

Questa struttura organizzativa differisce fortemente da quella adottata dagli ILO di molte università straniere, soprattutto americane. Negli USA molti ILO dispongono di una struttura particolarmente articolata e complessa, in grado di gestire e risolvere le innumerevoli problematiche che si presentano, senza doversi rivolgere all'estero.

Mentre nella struttura a rete ogni organizzazione si occupa di un particolare aspetto inerente il trasferimento tecnologico, nella struttura accentrata l'organizzazione dispone al suo interno di tutte le competenze ed esperienze necessarie per affrontare i diversi problemi che si possono presentare. Anche se all'interno dell'organizzazione si sviluppano gruppi di lavoro specializzati su una particolare funzione, l'istituzione rimane comunque una sola.

3.5. Il trasferimento di tecnologia nel VII e VIII Programma Quadro

Il 7° Programma Quadro dell'Unione Europea dedica un'attenzione particolare al trasferimento tecnologico e coordina la politica europea di ricerca con quella industriale.

In particolare il Programma Scientifico Cooperazione, sostiene tutte le tipologie di ricerca e favorisce la collaborazione tra università, industrie, centri di ricerca e autorità pubbliche, ciò tanto nell'Unione Europea che al suo esterno. Il trasferimento tecnologico su scala internazionale viene incentivato mediante la destinazione di buona parte dei finanziamenti alla ricerca in collaborazione. Ciò con l'obiettivo di realizzare progetti di ricerca eccellenti e reti in grado di attirare ricercatori e investimenti dall'Europa e da tutto il mondo. Tale ambizioso obiettivo viene realizzato attraverso una gamma di meccanismi di finanziamento quali Progetti in collaborazione, Reti di eccellenza, Azioni di coordinamento e appoggio, ecc. Viene inoltre incentivata la creazione di *Iniziative Tecnologiche Congiunte* intese a favorire partenariati pubblico-privati a lungo termine.

Anche i Programmi Scientifici Persone e Capacità forniscono attenzione al trasferimento tecnologico, in particolare prendendo in considerazione il ruolo delle PMI. Ai

progetti che prevedono il coinvolgimento delle piccole e medie imprese è infatti destinato il 15% del bilancio.

Il Regolamento (CE) N. 1906/2006 stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni del VII PQ e per la diffusione dei risultati della ricerca. Fin dal sesto considerando il legislatore comunitario prende in considerazione l'esigenza di favorire lo sfruttamento della proprietà intellettuale mediante la semplificazione delle regole per l'accesso ai finanziamenti comunitari. Le regole che disciplinano la diffusione dei risultati della ricerca (considerando 23) dovrebbero garantire che, ove opportuno, i partecipanti proteggano la proprietà intellettuale derivante dalle azioni, e valorizzino e diffondano questi risultati.

La necessità di garantire la collaborazione tra diversi enti al fine di attuare forme, anche indirette, di trasferimento tecnologico è realizzata prevedendo, quale condizione per l'accesso al finanziamento, la partecipazione all'iniziativa di almeno tre soggetti giuridici (art. 5, co. 1) tra loro indipendenti (art. 6).

L'art. 15 del regolamento prevede tra i criteri di valutazione delle proposte progettuali finanziabili la qualità dell'attività proposta nel campo del trasferimento delle conoscenze.

L'art. 42 del Regolamento è specificamente dedicato al trasferimento delle conoscenze acquisite in esecuzione di un'iniziativa finanziabile. La norma stabilisce che il titolare delle conoscenze acquisite può trasferirle a qualsiasi soggetto giuridico. Egli è tenuto tuttavia a preservare l'interesse degli altri partecipanti all'iniziativa progettuale finanziata dalla quale la conoscenza che si intende trasferire ha avuto origine. Pertanto il titolare cedente ha l'obbligo di fornire preventivamente agli altri partecipanti, salvo che questi non vi abbiano preventivamente rinunciato, informazioni sufficienti sul nuovo proprietario. Gli altri partecipanti possono opporsi alla cessione qualora questa sia idonea a pregiudicare i propri diritti. In ogni caso al cessionario sono trasferiti tutti gli obblighi inerenti le conoscenze acquisite facenti capo al cedente. Inoltre, ai sensi dell'art. 43, la Commissione può opporsi ad un trasferimento di proprietà o alla concessione di una licenza esclusiva a soggetti stabiliti in un paese terzo non associato al Settimo Programma Quadro, qualora non ritenga tale trasferimento idoneo a favorire la competitività dell'economia europea o conforme ai principi etici o a considerazioni sulla sicurezza. In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, a meno che la Commissione ritenga che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate.

Il nuovo Programma Quadro 2014-2020 si pone in continuità con il Settimo nel perseguimento della realizzazione di uno spazio europeo della ricerca. Esso mira a garantire la competitività globale dell'Europa ed ha un budget di 80 miliardi di euro.

Come risulta dalla Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.11.2011⁹⁴², la base giuridica di Orizzonte 2020 si fonda sui titoli "Industria" e "Ricerca, sviluppo tecnologico e Spazio" del TFUE (articoli 173 e 182).

Come emerge già dal primo considerando, uno degli strumenti ritenuti idonei alla realizzazione di uno spazio europeo della ricerca è individuato nel trasferimento tecnologico, anche mediante la riduzione dei tempi necessari alla commercializzazione delle tecnologie (considerando n.6). In tale contesto (considerando 11) si ritiene che il Programma Quadro debba sostenere tutte le fasi della catena dell'innovazione, in particolare le attività prossime al mercato, così da realizzare una diffusione quanto più ampia possibile delle conoscenze ottenute dalle attività finanziate.

Le regole di partecipazione e diffusione dei risultati saranno disciplinate con apposito regolamento⁹⁴³. Quest'ultimo mirerà, nel rispetto delle raccomandazioni del Parlamento Europeo, riassunte nella "Relazione sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca"⁹⁴⁴, alla semplificazione dei requisiti amministrativi e finanziari.

Il titolo III del Regolamento sarà interamente dedicato ai criteri per la diffusione dei risultati. L'art. 39 della proposta di Regolamento premesso dispone che i risultati realizzati nell'ambito dei progetti finanziati sono di proprietà di coloro che li hanno creati, singolarmente o congiuntamente. Si stabilisce altresì che, qualora non sia diversamente stabilito dall'accordo di comproprietà, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi per la valorizzazione e la diffusione congiunta dei risultati. Tale facoltà è concessa a condizione che siano rispettati due requisiti: la previa informazione degli altri partecipanti al progetto, la garanzia di un'equa e ragionevole compensazione degli altri comproprietari.

⁹⁴² Disponibile su http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents.

⁹⁴³ Cfr Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del Programma Quadro ricerca ed Innovazione Orizzonte 2020 disponibile sul sito http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents.

⁹⁴⁴ Relazione della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del 6 ottobre 2010, relatore: Maria da Graça Carvalho, P7 TA (2010) 0401.

Il legislatore comunitario esprime un chiaro *favor* per l'adeguata protezione dei risultati realizzati nell'ambito di iniziative finanziate che possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali (art. 39). Qualora un partecipante che abbia beneficiato dei finanziamenti dell'Unione non intenda tutelare i risultati prodotti⁹⁴⁵ o trasferirli ad altro soggetto giuridico ai fini della loro protezione, è tenuto a informare la Commissione o organismo di finanziamento. La Commissione o l'organismo di finanziamento possono assumersi la proprietà di tali risultati e adottare le misure necessarie per la loro adeguata protezione. Il partecipante può opporsi a tale acquisizione solo se dimostra che i propri interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi. Nessuna diffusione relativa a questi risultati può avere luogo prima che la Commissione o l'organismo di finanziamento abbiano preso una decisione, abbiano deciso di assumersi la proprietà o abbiano adottato le misure necessarie per garantire la protezione.

Qualora un partecipante finanziato dell'Unione intenda abbandonare la protezione dei risultati o non ottenere l'estensione di tale protezione per motivi diversi dalla mancanza di potenziale per lo sfruttamento commerciale, deve informarne la Commissione e l'organismo di finanziamento che possono continuare o estendere la protezione assumendone la proprietà. Il partecipante può opporvisi soltanto se dimostra che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi.

L'art. 40 prevede per tutti i partecipanti che abbiano beneficiato di finanziamenti l'obbligo di adoperarsi per valorizzare i risultati di cui sono proprietari mediante ricerche o impiego commerciale. È possibile altresì che i risultati siano valorizzati tramite un soggetto terzo, in particolare mediante trasferimento o concessione di licenze sui risultati. Fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, delle norme di sicurezza o interessi commerciali legittimi è prevista per ciascun partecipante la possibilità di diffondere con mezzi idonei i risultati che possiede il più rapidamente possibile. Le singole convenzioni di sovvenzione possono prevedere particolari obblighi di diffusione a tal proposito.

Lo svolgimento di ogni attività di diffusione postula la preventiva informazione degli altri partecipanti. Questi ultimi possono opporvisi solo ove dimostrino che i propri interessi

⁹⁴⁵ Ciò accade da quando la mancata protezione deriva da per motivi diversi dall'impossibilità ai sensi del diritto unionale o nazionale o dalla mancanza di potenziale per lo sfruttamento commerciale.

subirebbero notevoli danni a seguito di tale diffusione. In tali ipotesi è possibile procedere alla diffusione solo se si adottano misure adeguate per tutelare tali interessi legittimi.

Al fine di garantire il monitoraggio della diffusione dei risultati delle attività finanziate ciascun partecipante è tenuto a notificare alla Commissione tutte le attività di utilizzazione e diffusione, fornendo i documenti utili o richiesti.

L'art. 41 dispone che, qualora un partecipante trasferisca la proprietà dei risultati ottenuti, trasferisce al cessionario anche gli obblighi assunti nella convenzione di finanziamento in relazione a tali risultati. Anche in questa ipotesi è previsto un obbligo di preventiva informazione agli altri partecipanti, cui vanno fornite notizie circa il nuovo proprietario dei risultati. Gli altri partecipanti potranno opporsi al trasferimento solo qualora dimostrino che questo sia idoneo a pregiudicare i propri diritti di accesso. In tale ipotesi il trasferimento non potrà avere luogo fino a che non sia raggiunto un accordo tra i partecipanti.

A condizione che siano tutelati i diritti di accesso ai risultati, questi ultimi possono essere concessi in licenza dal partecipante a soggetti terzi. Tuttavia la Commissione o l'Organismo di finanziamento possono opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla concessione di licenze esclusive a soggetti stabiliti in un paese terzo non associato a "Orizzonte 2020", qualora ritengano che la concessione o il trasferimento non corrisponda all'interesse di sviluppare la competitività dell'economia dell'Unione o non sia coerente con i principi etici o le considerazioni di sicurezza.

4. Determinazione dei corrispettivi nei contratti per il trasferimento di tecnologia

La determinazione del corrispettivo nei contratti di trasferimento tecnologico si inserisce nella più ampia problematica relativa alla valutazione della proprietà intellettuale⁹⁴⁶. Quest'ultima riguarda sia le vicende transazionali, relative alla determinazione del

⁹⁴⁶ Cfr. M. FRANZOSI, *Valutazione della proprietà intellettuale*, disponibile alla seguente URL: <<http://www.franzosi.cotn/pubblicazioni.php>> (ultima visita 27 febbraio 2009); E. VASCO, *La valutazione dei beni intellettuali nelle PMI*, Milano, 2005. Con riferimento ai marchi cfr L.C. UBERTAZZI, *Spunti sulla valutazione dei marchi*, in *Riv. dir. Ind.*, 2005, I, p. 116.

corrispettivo nelle licenze o nelle cessioni, sia il contenzioso concernente la contraffazione ed il risarcimento per danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale⁹⁴⁷. Tale ultima questione è divenuta di interesse pratico, dopo che il Codice della proprietà industriale ha adottato la regola della retroversione degli utili come rimedio risarcitorio, nella disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale⁹⁴⁸.

Nella concessione onerosa di licenze occorre tenere conto delle asimmetrie informative tra le parti. Normalmente, il potenziale licenziatario, avendo migliore conoscenza del mercato, può avvantaggiarsi delle informazioni di cui dispone al fine di tenere basso il livello di *royalties* che il licenziante chiede. In caso di tecnologie ancora bisognose di sviluppo sarà difficile persino per il licenziatario capire se e quanto un certo prodotto tecnologico avrà successo o mercato⁹⁴⁹. Per tali ragioni, il licenziatario ha sempre un incentivo a negoziare i corrispettivi subito, piuttosto che in seguito, così che vi sia certezza almeno in merito ad una variabile, tra le molte che incidono sullo sviluppo e sul successo commerciale della tecnologia. Di fronte ai molti fattori incerti si cerca di fissarne almeno uno convenzionalmente.

Anche dal punto di vista strategico il licenziatario ha interesse alla fissazione immediata dei corrispettivi. Il passare del tempo e l'avanzamento della ricerca rimuovono progressivamente il velo di ignoranza delle parti. Un'eventuale prospettiva di successo commerciale della tecnologia potrebbe rendere più aggressivo il licenziante⁹⁵⁰. D'altro canto, più è immatura la tecnologia, maggiore sarà l'interesse anche del licenziante ad ottenere il corrispettivo più elevato possibile subito. Sarebbe infatti pregiudizievole per gli interessi economici del licenziante scoprire, col passare del tempo, che l'invenzione brevettata non raggiungerà mai il mercato, oppure che il relativo titolo non verrà mai concesso, o sarà invalidato. Se poi il licenziante non ha mezzi propri per l'eventuale

⁹⁴⁷ Sul punto cfr. M. FRANZOSI, *Valutazione della proprietà intellettuale*, in *Dir. ind.*, 2003, p. 17.

⁹⁴⁸ Cfr. art. 125, come modificato dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, in attuazione della direttiva 2004/48/CE (c.d. "direttiva *enforcement*"), nonché, in dottrina, P. PARDOLESI, *Profitto illecito e risarcimento del danno*, Trento, 2005 e, *La retroversione degli utili nel nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2005, p. 37.

⁹⁴⁹ Per una più specifica trattazione degli aspetti di rischio legati alla gestione della proprietà intellettuale, con specifico riguardo alla ricerca pubblica, cfr. M. GRANIERI, *Invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico dal pubblico al privato*, cit.

⁹⁵⁰ C. LONG, *Proprietary Rights and Why Initial Allocations Matter*, cit., *passim.*

sviluppo della tecnologia, la sua BATNA⁹⁵¹ sarà bassa e, dunque, si troverà in una naturale situazione di debolezza nel negoziato.

L'importanza della proprietà intellettuale nelle economie globali ha determinato un interesse crescente nella quantificazione del suo valore intrinseco e del suo contributo al mantenimento di un vantaggio competitivo reale dei soggetti che operano su un determinato mercato. La valutazione dei brevetti si è sviluppata nel corso dell'ultimo decennio da un modello conservativo, basato essenzialmente sull'analisi di un singolo fattore di costo, ad uno studio basato su sistemi sempre più sofisticati⁹⁵².

L'interesse per un'attenta e precisa valutazione della proprietà intellettuale è proprio, innanzitutto, degli stessi detentori dei diritti di privativa che utilizzano questo dato come supporto per decisioni di carattere fiscale, giuridico e strategico. Grande attenzione è rivolta dagli *advisors* e dagli investitori finanziari che mirano a perfezionare il calcolo del valore delle imprese e ad effettuare analisi comparative, con l'obiettivo di valutare possibili investimenti e operazioni strategiche⁹⁵³.

La valutazione dello strumento brevettuale risulta particolarmente complessa in relazione all'insorgere di alcune difficoltà di metodo, riconducibili, ai seguenti fattori: assenza di un consolidato mercato di compravendita di diritti di privativa; stretto legame tra diritto di esclusiva e soluzione tecnica; necessità dello svolgimento di un complesso *iter* per l'ottenimento del diritto di privativa.

Una valutazione accurata può risultare, dunque, assai complessa essendo legata alla conoscenza approfondita degli aspetti legali, economici e tecnologici.

⁹⁵¹ La BATNA (*Best Alternative to a Negotiated Agreement*) descrive l'alternativa che una parte potrebbe perseguire se l'accordo proposto non si realizzasse. Esso include la possibilità di abbandonare il tavolo della negoziazione, prolungare uno stallo, prendere contatto con altri potenziali venditori, produrre un prodotto in casa piuttosto che procurarselo dall'esterno, portare la disputa in tribunale, cercare di formare nuove alleanze, scioperare e così via. Condizione preliminare per l'accettabilità di un accordo è la sua capacità di soddisfare più interessi di quelli realizzabili mediante la propria BATNA. La BATNA determina, quindi, la zona del possibile accordo.

⁹⁵² Cfr. R.M. VISCONTI, *La valutazione economica dei brevetti*, in *Dir. ind.*, 2007, p. 513.

⁹⁵³ Dal punto di vista contabile, l'adozione degli IAS (*International Accounting Standards*) ha imposto una maggiore attenzione, da parte soprattutto della dottrina aziendalistica, nel definire criteri oggettivi di valutazione, tanto più necessari, quanto maggiore è l'impatto che la capitalizzazione immateriale di un'impresa quotata può avere in termini di prestazione sui mercati finanziari. La migliore dottrina si è occupata del tema *ex professo* dell'intreccio tra finanza e valutazione del capitale intellettuale; cfr, in particolare, R. ORIANI, *Innovazione tecnologica, valore economico e mercati finanziari*, Bologna, 2004.

In tale ordine di considerazioni, la metodologia per la valutazione di un brevetto deve essere di natura “analitica” nel senso, cioè che va effettuata in relazione al contesto valutativo ed allo stato legale dello strumento brevettuale.

Si possono osservare contesti valutativi (a) di natura transazionale, come la cessione o l’acquisizione di una specifica attività immateriale, *joint venture* o alleanze strategiche, decisioni di investimento, cessione di licenze; e (b) di natura non transazionale, come la gestione strategica del portafoglio, interventi legali, scelte di investimenti in ricerca e sviluppo, aspetti fiscali.

Si possono individuare diverse metodologie per la stima del valore delle componenti immateriali dell’impresa e, in particolare, dello strumento brevettuale. Siffatti metodi possono essere raggruppati in due macro classi, così suddivise in funzione della loro idoneità a separare e valutare distintamente singoli *assets* estrapolandoli dall’insieme delle componenti del capitale aziendale.

Nel caso in cui sia possibile separare l’intangibile dall’insieme dei beni detenuti da un’impresa, i metodi di valutazione opportuni sono di tipo “diretto” e permettono di determinare il valore di uno specifico *asset*. Quando invece non è possibile distinguere il valore aggiunto del singolo *asset* dall’insieme dei beni aziendali, è preferibile ricorrere a tecniche di valutazione “indiretta”, in grado di determinare il valore della componente immateriale in maniera differenziale. Le metodologie “dirette”, sono a loro volta divise in metodi di “base”, che racchiudono i tre approcci principali: del costo, di mercato e di profitto; e “particolari”, che introducono nuovi approcci innovativi come il metodo Monte Carlo e quello basato sulle opzioni reali⁹⁵⁴.

⁹⁵⁴ Sono metodi indiretti di valutazione della proprietà intellettuale:

a) *Economic Value Added* (EVA). Si tratta di uno dei metodi indiretti più utilizzati nella pratica e consente di stimare il valore dell’insieme degli *assets* immateriali di un’impresa, partendo dal calcolo del valore di mercato complessivo degli *assets* aziendali e sottraendo successivamente il valore dei beni materiali.

L’approccio del valore aggiunto si focalizza sul maggior valore creato dall’impresa (EVA), come risultato del confronto per ogni anno tra il reddito operativo e quello atteso dal mercato, calcolato come prodotto tra il capitale investito e il tasso di attualizzazione.

$$EVA = RO - CI \times Wacc$$

Questo risultato attualizzato al costo opportunità del capitale permette di determinare il *Market Value Added* (MVA) rappresentativo del valore dell’impresa inesperto dalle voci contabili. L’impiego di tale metodologia si basa sull’ipotesi che gli extra rendimenti (*goodwill*) possano essere spiegati dal valore, maggiore rispetto a quello di bilancio, che il mercato attribuisce agli *assets* immateriali dell’impresa, compresi i brevetti.

b) *Metodo misto patrimoniale reddituale*. Questo approccio consente di determinare il valore dell’avviamento attraverso l’attualizzazione del differenziale tra il reddito normalizzato e il rendimento normale atteso dal capitale investito, stimato moltiplicando il capitale netto rettificato per un ROE medio di settore. A differenza

5. Conclusioni

Da quanto evidenziato emerge la complessità dei negozi di ricerca, chiamati a contemperare opposte esigenze: quella dell'inventore ad essere remunerato per gli

dell'analisi del valore aggiunto EVA, questa metodologia si basa su approcci di tipo patrimoniale/reddituale anziché finanziari.

Sono metodi diretti di valutazione della proprietà intellettuale:

a) *Cost Approach*. Il metodo più semplice di valutazione del brevetto è rappresentato dall'ipotesi che individua nel costo l'elemento chiave. L'assunzione alla base di questo metodo di valutazione è che gli *asset* relativi alla proprietà intellettuale hanno un valore proporzionale ai costi sostenuti per il loro conseguimento (tipicamente, costi di ricerca e sviluppo). Il presupposto razionale è legato al comportamento degli individui e delle imprese che investono nella proprietà intellettuale solo quando i benefici economici attesi legati all'oggetto della privativa sono superiori ai costi anticipatamente richiesti, tenendo in conto appropriati fattori di rischio e tassi di rendimento richiesti. L'approccio del costo si basa sulla stima del valore dei brevetti attraverso la determinazione delle spese necessarie per il loro ottenimento. L'ipotesi del costo è diretta a determinare il valore della tecnologia brevettata attraverso l'esame del costo necessario per rimpiazzare la tecnologia brevettata con un'altra. Assumendo la presenza di un soggetto razionale pienamente informato, questo metodo, non valorizza la possibilità di evoluzione della tecnologia oggetto della privativa e il cambiamento delle condizioni contestuali di sviluppo e diffusione della stessa nel mercato di riferimento.

b) *Market Approach*. L'approccio che prende in considerazione il mercato valorizza la tecnologia brevettata equiparandola alle recenti transazioni che coinvolgono le tecnologie brevettate dotate di una natura o funzione simili in mercati liberi ed aperti. In teoria, l'approccio di mercato tenderebbe ad esprimere in maniera accurata il 'reale' valore della tecnologia brevettata, ma in pratica esistono pochi mercati aperti che supportano l'attività di libero scambio della proprietà intellettuale. Le transazioni che interessano gli *asset* di proprietà intellettuale avvengono privatamente e risulta molto difficile, non solo determinare il valore complessivo della transazione, ma disaggregare i compensi corrisposti per i diversi *asset* materiali ed immateriali coinvolti nell'operazione e darne una valutazione appropriata. Nella realtà è possibile reperire un numero di dati di mercato estremamente limitato su cui basare comparazioni significative. L'ipotesi che si fonda sul mercato, per essere veritiera, ha bisogno di prendere in considerazione informazioni sulle caratteristiche e sulla natura della transazione, dal momento in cui ci sono più elementi contestuali rispetto a quelli strettamente tecnologici che influenzano il valore definitivo della transazione stessa.

(c) *Income Approach*. L'approccio "economico" calcola il valore della tecnologia brevettata in funzione dei profitti futuri attesi derivanti dal favorevole sfruttamento economico dell'innovazione stessa. In particolare la valutazione può essere condotta tenendo conto delle due ipotesi principali: lo sfruttamento diretto dell'innovazione coperta da privativa e la cessione a terzi del diritto di utilizzo attraverso contratti. Nel primo caso, il valore è stimato a partire dai flussi finanziari derivanti dalla vendita di un prodotto, che incorpora la tecnologia innovativa, mentre, nel secondo, si fa riferimento agli incassi previsti dalla cessione della licenza come, ad esempio, l'incasso delle *royalty*. I metodi che si fondano sui profitti sono diretti a capitalizzare il valore attuale della tecnologia coperta da privativa, prendendo in considerazione tre elementi chiave: il flusso di cassa netto derivato dall'utilizzazione della tecnologia brevettata (*discounted cash flow*) o più in particolare il margine differenziale (MD), legato ai due aspetti fondamentali del *premium price* e del *cost saving*; la durata dei flussi futuri in base al periodo di vantaggio competitivo, e il tasso di sconto che dovrà essere necessariamente scomposto, in inflazione, rischio, tasso d'interesse. Per un'analisi compiuta della questione nonché per una trattazione su ulteriori metodi particolari di valutazione della proprietà intellettuale (quali il metodo Monte Carlo, l'approccio delle opzioni reali e la proposta di metodologia proposta dall'UIBM) si rinvia a M.GRANIERI – G.COLANGELO – F.DE MICHELIS, *op. cit.*, pp. 123 ss.

investimenti in ricerca compiuti e quella della collettività a non vedere sfalsato il gioco della concorrenza.

A tali profili si aggiungono le caratteristiche proprie dell'attività di ricerca in quanto tale. La complessità della prestazione ascrivibile al ricercatore, l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto e le peculiarità proprie dello stesso, la funzione normativa che il negozio di ricerca è chiamato a svolgere rendono sempre più problematico il ruolo dell'operatore del diritto e delle parti. Questi ultimi dovranno adattare il contenuto del negozio di ricerca alle concrete esigenze del caso, contemperando gli interessi dei soggetti coinvolti e della collettività, controllando le sopravvenienze e distribuendo equamente l'alea connessa alle peculiarità delle prestazioni di ricerca.

Ulteriori profili problematici si presentano nelle ipotesi di trasferimento tecnologico nei rapporti pubblico-privato, laddove il legislatore, prevedendo la titolarità individuale delle invenzioni accademiche, ha di fatto isolato queste ultime dal mercato.

Una soluzione alla situazione determinata dall'intervento normativo è rappresentata dall'implementazione del ruolo degli *Industrial Liason Office* creati dagli atenei. Tali uffici, recependo le istanze del mercato, potranno favorire la realizzazione di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, così consentendo la deroga al principio della titolarità individuale dei trovati accademici.

CAPITOLO V

Capitolo 5

Implicazioni sul diritto della concorrenza

SOMMARIO: 1. Cooperazione tecnologica. – 2. Proprietà intellettuale e abuso di dipendenza economica – 3. Il contesto europeo – 4. Il Regolamento n. 772/2004 – 5. Le *collective rights organizations*. - 6. *Patent Pools*. – 7. L'esperienza nordamericana. – 8. La disciplina comunitaria. – 9. L'esperienza Giapponese. – 10. *Collecting societies*. – 11. *Standard setting organizations*.

1. Cooperazione tecnologica

L'autonomia privata incontra i limiti della normativa *antitrust* nella determinazione del contenuto degli accordi di sfruttamento della proprietà intellettuale.

I divieti contenuti nelle norme *antitrust* possono riguardare singole clausole o l'architettura contrattuale nel complesso. Tale incidenza è particolarmente evidente negli scambi tecnologici multilaterali: si pensi ai patti conclusi nelle organizzazioni di standardizzazione o agli accordi di *patent pooling* in seno agli enti di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale.

Nel conferire agli inventori il diritto di escludere gli altri dall'opera realizzata, il legislatore consente loro di creare una scarsità artificiale⁹⁵⁵ per i beni intellettuali, così che il prezzo aumenti e gli investimenti siano recuperati. Un simile approccio comporta tuttavia costi sociali. Una volta realizzata l'invenzione, lo *ius excludendi* genera una perdita secca, limitando l'accesso per coloro che, al fine di utilizzare i beni in questione, sono disposti a pagare un prezzo sopracompetitivo, ma inferiore al corrispettivo fissato dal titolare per la massimizzazione del profitto. Poiché l'innovazione ha sovente carattere cumulativo, la

⁹⁵⁵ Il concetto è ben illustrato da N. STEPHAN KINSELLA, *Contro la proprietà intellettuale*, Catania, 2010, p. 44, mediante il celebre esempio della capanna. “Immaginiamo l'epoca in cui gli uomini abitavano le caverne. Un tipo svelto - chiamiamolo Galt-Magnon - decide di costruire una capanna di legno in un campo vuoto, vicino alle sue coltivazioni. Questa è certamente una buona idea, ed altri se ne accorgono. Naturalmente imitano Galt-Magnon, e si mettono a costruire le proprie capanne. Ma il primo ad inventare una casa, secondo i proponenti di PI, avrebbe un diritto di impedire agli altri di costruire case sui propri terreni, con il proprio legno, oppure di fare pagare loro una commissione se vanno avanti con la costruzione delle case. In questi esempi è chiaro che l'innovatore diventa un titolare parziale della proprietà tangibile altrui (p.es., terreni e legno), non per l'appropriazione e l'utilizzo originari di tale proprietà (perché già posseduta), ma perché gli è venuta un'idea. Chiaramente questa regola va contro quella dell'appropriazione e dell'uso originari, calpestando, in modo arbitrario e ingiustificato, proprio la norma d'appropriazione che è alla base di tutti i diritti di proprietà”.

protezione insita nella privative può rappresentare un freno ai processi innovativi e inibire l'accesso a determinati *input*.

In tale contesto la collaborazione tecnologica è una forma di mediazione tra l'esigenza di remunerare l'attività creativa e la necessità di diffusione del sapere, ciò nel pieno rispetto dei principi sia della proprietà intellettuale sia del diritto della concorrenza. Un numero crescente di imprese è coinvolto in attività di cooperazione sempre più sistematica, sotto forma di consorzi, *joint ventures*, comunità di ricerca, *club* tecnologici⁹⁵⁶. Ciò risponde ad una scelta strategica, che consente di conseguire un risparmio dei costi legati all'*outsourcing* e di tenere il passo con le sfide dell'*information technology*. Peraltro la ricerca scientifica e tecnologica è oggi un'attività essenzialmente collettiva, estremamente complessa e costosa, per la quale occorrono meccanismi di coordinamento nei rapporti intersoggettivi, capaci di dare adeguati incentivi ai partecipanti e scoraggiare condotte opportunistiche che possono pregiudicare i risultati finali.

Le prospettive offerte dalla cooperazione tecnologica si percepiscono agevolmente se si pensa che l'incontrollata inflazione dei diritti di proprietà intellettuale e la frammentazione degli stessi possono inibire in via di fatto il pieno utilizzo della risorsa⁹⁵⁷. Inoltre, nel caso della creazione tecnologica, la sovrapposizione di diritti, spesso confliggenti tra loro (*blocking patents*), rischia di ostacolare e scoraggiare i processi di innovazione.

La proliferazione brevettuale si spiega in parte in ragione della tecnologia interessata: mentre nei comparti più tradizionali il modello di innovazione si presenta lineare, nei mercati per prodotti ad alta tecnologia il processo innovativo ha carattere eminentemente cumulativo ed incrementale. Un singolo prodotto può risultare così coperto da centinaia di brevetti, tanto che talvolta è di fatto inevitabile l'*infringement*. A fronte di tali rischi alcune imprese ampliano il proprio portafoglio brevettuale a scopo puramente difensivo, ossia al fine di poter anch'esse minacciare azioni di contraffazione ed aumentare il proprio potere

⁹⁵⁶ Cfr. M.A. ROSSI, *Innovazione, conoscenza ed allocazione dei diritti di proprietà intellettuale nelle reti di imprese*, cit., pp. 337 e 359. Sui club tecnologici cfr. C. ANTONELLI, *Processi di percolazione e evoluzione della cooperazione nei club tecnologici*, in *Diritto ed economia della proprietà intellettuale* (a cura di O. CLERICO e S. RIZZELLO), Padova, 1998, pp. 185 e 186.

⁹⁵⁷ Cfr. C. SHAPIRO, *Navigating the Patent Thicket*, cit.; M.A. HELLER, *The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*, 111 *Harv. L. Rev.* 621 (1998); M.A. HELLER- R.S. EISENBERG, *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*, cit.

contrattuale nella negoziazione delle licenze (cd. *patent trolls*)⁹⁵⁸. Al di là dell'ipotesi appena illustrata, la presenza di diritti di proprietà adiacenti e sovrapposti (cd. *patent thicket*) si traduce in elevati costi di transazione in grado di determinare situazioni di *hold up* aventi come effetto la fissazione di una *royalty* finale ad un livello sovracompetitivo. Un'impresa che volesse produrre un bene complesso, i cui *inputs* sono coperti da brevetti detenuti da differenti titolari, dovrebbe sopportare il costo delle *royalties* associate ad ogni singolo brevetto, con evidente effetto moltiplicatore della *royalty* complessiva (cd. *royalty stacking*)⁹⁵⁹.

I possibili comportamenti opportunistici non assicurano uno scambio congruo, scoraggiano un livello efficiente di investimenti e dunque rappresentano una minaccia per la stessa attività innovativa. Proprio al fine di ridurre il rischio di un utilizzo strategico e strumentale dei privilegi accordati dal diritto della proprietà intellettuale è stata avanzata una proposta di riforma volta a limitare le ingiunzioni rilasciate ai licenzianti durante i procedimenti di *infringement*⁹⁶⁰. Di fronte all'eventualità che il licenziante faccia leva sulla

⁹⁵⁸ Per *patent troll* si intende un'impresa che, anziché utilizzare i brevetti per sviluppare innovazioni, semplicemente li accumula al solo fine di lucrare su possibili azioni di contraffazione. Cfr. J.F. MCDONOUGH, *The Myth of Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy*, 56 *Etnory L. J.* 189 (2007).

⁹⁵⁹ Cfr. FTC, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law Policy*, Ottobre 2003, in <<http://www.ftc.gov/opp/intellect/index.htm>>, capitolo 2 pp. 25-29. A causa dell'elevato numero di brevetti attivi in alcuni comparti industriali, molte imprese semplicemente ne ignorano la presenza, mettendo in conto di dover sopportare i costi di una *infringement litigation* come rischio della loro attività. sul punto, M.A. LEMLEY, *Ignoring Patents*, Stanford Public Law Working Paper n. 999961 (2007), disponibile all'indirizzo internet <http://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=999961>.

⁹⁶⁰ M.A. LEMLEY — C. SHAPIRO, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 *Tex. L. Rev.* 1991 (2007); C. SHAPMO, *Patent Reform: Aligning Reward and Contribution*, NBER working paper 13141 (2007), in <<http://www.nber.org/papers/W13141>>. A sostegno delle tesi di tali autori è possibile segnalare la decisione *eBay v. MercExchange* nella quale la Corte Suprema ha ribaltato un precedente verdetto della Corte d'appello per il *Federal Circuit*. Quest'ultima aveva adottato una regola a detta della quale le corti distrettuali devono concedere ai licenzianti le ingiunzioni senza tener conto dei principi di *equity*, con l'unica possibile eccezione della salute pubblica, peraltro raramente applicabile al comparto dell'*information technology* [*MercExchange v. eBay*, 401 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2005)]. La Corte Suprema ha ritenuto il suddetto precetto contrario al codice brevettuale e ha riconosciuto alle corti distrettuali il potere di prendere in considerazione i tradizionali principi di *equity* per valutare se il licenziante necessita effettivamente di un'ingiunzione oppure se stia invece facendo leva sulla minaccia di un'azione legale per accrescere il suo potere contrattuale nei confronti dei licenziatari. I giudici hanno fatto esplicito riferimento ai cosiddetti *patent trolls*, sottolineando come la prassi tradizionale di concedere un'ingiunzione permanente debba essere riconsiderata alla luce della circostanza che le imprese sempre più spesso utilizzano i brevetti non come base per la produzione e la commercializzazione di prodotti, ma semplicemente per ottenere *royalties*. Non manca, tuttavia, chi si mostra critico nei confronti della citata interpretazione, lamentando l'assenza di prove che dimostrino l'esistenza di un problema relativo ai fenomeni di *holdup* e *royalty stacking*: cfr. V. DE NICOLÒ — D. GERADIN — A. LYNE-FARRAR — A. PADILLA, *Revisiting Injunctive Relief in High Tech Industries with Non-Practicing Patent Holders*, in <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1019611>; D. GERADIN - A.I. AYNE-FARRAR - A.J. PADILLA, *Royalty Stacking in High Tech Industries: Testing the Theory*, in <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=949599>; J.M. GOLDEN, "Patent Trolls" and Patent Remedies, 85 *TeL L. Rev.* 2111 (2007); J.G. SIDAK, *Holdup, Royalty Stacking*,

minaccia di un'azione legale per accrescere il proprio potere contrattuale, si suggerisce di non concedere ingiunzioni permanenti ai cosiddetti *non-competing patent holders*. Questi ultimi sono i titolari di brevetti che non si trovano in concorrenza diretta con il trasgressore né concedono in licenza i loro diritti a soggetti che sono con quest'ultimo in concorrenza. In tale direzione si colloca il *Patent Reform Act 2007* statunitense, il quale consente, a chiunque sia in grado di dimostrare che l'esclusiva determini o possa causare per lui un significativo danno economico, di contestare il rilascio di un brevetto, entro un termine di dodici mesi dal rilascio.

2. Proprietà intellettuale e abuso di dipendenza economica

Il rapporto tra proprietà intellettuale e diritto della concorrenza è da sempre fonte di discussioni. I due sistemi si presentano infatti contrapposti, proprio perché la logica sottesa al primo corrisponde a ciò che il secondo è chiamato a combattere. A costo di un'eccessiva semplificazione, si può affermare che la proprietà intellettuale si basa sul concetto di esclusiva, o meglio sul conferimento di titoli giuridici che assicurano una zona protetta dall'altrui intrusione, laddove invece il diritto della concorrenza è una normativa tesa a favorire il pluralismo nel mercato⁹⁶¹.

In tale contesto la proliferazione di *questionable patents* rappresenta una seria minaccia per i processi innovativi, in grado di impedire la concorrenza aumentando i costi degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle aree impropriamente coperte o contribuendo al *patent thicket* nei settori industriali nei quali l'innovazione presenta caratteristiche più accentuate di cumulatività.

Il rischio di *hold up* e la conseguente alterazione dell'equilibrio contrattuale tra le parti, sarebbero scongiurabili se il produttore potesse produrre in modo da evitare l'utilizzo di tecnologie protette da diritti di esclusiva (cd. *inventing around*). In questo caso, infatti, egli potrebbe negoziare una *royalty* competitiva con il soggetto a monte della filiera. Tuttavia l'attuazione di strategie di *inventing around*, in determinati comparti industriali, non comporta

and the Presumption of Injunctive Relief for Patent Infringement: A Reply to Lenley and Shapiro, in <http://ssrn.com/abstract=2021202>.

necessariamente l'eliminazione dei costi transattivi legati al fenomeno *dell'hold-up*⁹⁶². Può, infatti, accadere che in presenza di tecnologie complesse e cumulative il numero di diverse *royalties*, ancorché basse, che uno sviluppatore si trova a dover riconoscere potrebbe essere molto elevato. Inoltre in considerazione dell'abbassamento dei livelli di qualità del processo di esame dei brevetti, le *royalties* potrebbero risultare dovute per brevetti relativi ad invenzioni che non hanno realmente contribuito a generare applicazioni originali ed utili. Peraltro lo sviluppatore può venire a conoscenza dell'esistenza di IPRs altrui solo dopo aver sostenuto ingenti costi di sviluppo e commercializzazione. In quest'ultima ipotesi, la tardiva scoperta di IPR⁹⁶³ pone lo sviluppatore in una posizione di debolezza contrattuale: egli è imprigionato dalle scelte compiute e dagli investimenti irreversibili sostenuti ed è perciò costretto ad accettare qualsiasi richiesta di controparte, anche se ciò significa sopportare una *royalty* decisamente superiore al valore dell'innovazione concessa in licenza.

Lo scenario appena descritto del *lock-in* di un operatore economico, privo di valide alternative sul mercato e perciò esposto all'altrui estorsione contrattuale, è chiaramente riconducibile alla fattispecie della dipendenza economica. L'istituto, che in ambito europeo trova le sue origini nella disciplina antimonopolistica tedesca (cfr. § 20, Abs. 2, *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen*) e francese (art. 8-2 *Ordonnance* 1 dicembre 1986, n. 1243, modificata dalla *Loi* n. 2001-420 del 15 maggio 2001), ma risulta oggi presente anche in Portogallo, Grecia e Spagna, ha trovato accoglienza nel nostro ordinamento per via dell'art. 9 della legge 192/98 sulla subfornitura nelle attività produttive⁹⁶⁴.

⁹⁶¹ L. KAPLOW, *The Patent-Antitrust Intersection: A Reappraisal*, 97 *Harv L. Rev.* 1813 (1984).

⁹⁶² Cfr. M. CALDERINI — A. GIANNACCARI — M. GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, cit; M.L. MONTAGNANI, *I contratti di trasferimento di diritti di proprietà intellettuale e la disciplina delle intese*, in *I contratti nella concorrenza*, in E. GABRIELLI - A. CATRICALÀ (a cura di), Torino, 2011, pp. 800 ss.; M. MAGGIOLINO, *L'abuso di posizione dominante ed il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale*, in *I contratti nella concorrenza*, in E. GABRIELLI - A. CATRICALÀ (a cura di), Torino, 2011, pp. 873 ss.; P. MAGNANI, *I contratti di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale e le concentrazioni*, in *I contratti nella concorrenza*, in E. GABRIELLI - A. CATRICALÀ (a cura di), Torino, 2011, pp. 924 ss.; E. BODI, *I rimedi civilistici azionabili in caso di illeciti antitrust coinvolgenti diritti di proprietà intellettuale*, cit., pp. 937 ss.

⁹⁶³ Favorita dal numero elevato di brevetti in circolazione e dal notevole tempo richiesto dagli uffici brevettuali per esaminare le ancor più numerose richieste

⁹⁶⁴ Cfr. F.V.C. ROMANO, *La natura della responsabilità da abuso di dipendenza economica tra contratto, illecito aquiliano e culpa in contraendo*, in *Nuova giur. civ.*, 2012, I, p.302; V. LANDRISCINA, *L'abuso di dipendenza economica tra violazione del canone di buona fede e abuso del diritto*, in *Giur. comm.*, 2011, II, p. 1479; V. FARINA, *Interruzione brutale del rapporto di franchising - Abuso di dipendenza economica e recesso del franchisor*, in *Obbligazioni e contratti*, 2011, p. 806; M. PULICE, *Contratti d'impresa e divieto di abuso di dipendenza economica*, in *Il Civilista*, 2011, fasc. 6, p. 66; F. SCAGLIONE, *Abuso di potere contrattuale e dipendenza economica*, in *Giur. it.*, 2010, p. 560; G. COLANGELO, *L'ambito di applicazione dell'abuso di dipendenza economica: il caso «Logista Italia»*, in *Danno e resp.*, 2010, p. 1175; ID., *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti*, cit., *passim* ed *ivi* riferimenti; LAZZARELLI,

La dipendenza economica amplia l'ambito di operatività della normativa *antitrust*, poiché non attiene solo alle ipotesi di egemonia assoluta sul mercato, ma anche ad un dominio relativo ad uno specifico rapporto giuridico. Le regole *antitrust* sono chiamate ad operare nello spazio dell'equilibrio economico e giuridico delle relazioni contrattuali, come strumenti incidenti direttamente sull'autonomia negoziale delle parti. La portata innovativa di tale intervento normativo risiede nell'aver rappresentato il primo significativo riconoscimento dell'asimmetria di potere contrattuale che contraddistingue i rapporti di distribuzione commerciale. La dipendenza economica, infatti, estende ai rapporti tra imprese l'esame della disparità del potere economico finora circoscritto alle relazioni tra professionisti e consumatori. Il contratto è sempre più percepito in una nuova prospettiva economica, quale strumento funzionale all'organizzazione ed allo sviluppo dell'impresa. Il legislatore aderisce finalmente ad un'ottica incentrata sull'analisi del contenuto economico dell'accordo, ovvero sulla congruità dello scambio e sulla debolezza contrattuale.

Le caratteristiche salienti della dipendenza economica sono da rintracciarsi nella specificità del bene (*asset specificity*), nelle carenze informative e nell'incompletezza del

Dipendenza tecnologica e dipendenza economica: una «ragionevole» interpretazione della legge sulla subfornitura, in *Annali facoltà economia Benevento*, 2006, p. 123; PROSPERI F., *Subfornitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela del contraente debole: i nuovi orizzonti della buona fede contrattuale*, in *Rass. Dir. civ.*, 1999, pp. 639 ss. A diversi anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, l'abuso di dipendenza economica continua ad essere controverso. Originariamente i disegni di legge presentati nel corso della XII e XIII legislatura proponevano di inserire il nuovo istituto nell'ambito della normativa a tutela della concorrenza di cui alla legge n. 287/90, attraverso l'estensione del campo di applicazione della figura dell'abuso di posizione dominante. Il temporaneo approdo civilistico si deve alla reazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la quale ha inquadrato la tematica nell'ambito della contrapposizione netta fra norme a tutela della concorrenza e norme a tutela dei soggetti più deboli fra i partecipanti al mercato. Si è segnalato il diverso profilo teleologico tra le norme antitrust, dirette a tutelare il processo concorrenziale in relazione all'assetto del mercato, e la regola della dipendenza economica, inerente la disciplina dei rapporti contrattuali tra le parti e, quindi, con finalità che possono prescindere dall'impatto di tali rapporti sui meccanismi concorrenziali (cfr. Segnalazioni ASO46 del 20 giugno 1995, in *Boll.* n. 23/1995, e AS121 dell'11 febbraio 1998, in *Bali.* n. 5/98). Ne è scaturita una diatriba il cui unico risultato è stato quello di soffocare alla nascita il nuovo istituto, relegandolo in un articolo della legge sulla subfornitura e prestando così il fianco ad interpretazioni ancor più restrittive. L'art. 9 della legge n. 192/98 è rimasto sostanzialmente inattuato, tanto da costringere il legislatore a ritornare sui suoi passi aggiungendo, con l'art. 11 della legge n. 57/01, un comma che assegna all'AGCM una specifica competenza in materia. A confermare la vocazione antitrust della fattispecie è intervenuto in soccorso il Regolamento n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 (in *G.U.C.E.* 2003, L 1/1) sulla modernizzazione del diritto comunitario antitrust, laddove si afferma che “non dovrebbe essere fatto ostacolo, ai sensi del presente regolamento, all'adozione e all'applicazione da parte degli Stati membri, nei rispettivi territori, di leggi nazionali sulla concorrenza più severe che vietano o sanzionano un comportamento unilaterale delle imprese. Tali leggi nazionali più severe possono prevedere disposizioni che vietano o sanzionano un comportamento illecito nei confronti di imprese economicamente dipendenti”.

contratto⁹⁶⁵. Tali elementi hanno l'effetto di imprigionare uno dei contraenti nell'accordo negoziale, esponendolo al rischio di comportamenti opportunistici della controparte.

La disponibilità economica si colloca nell'alveo del tipico problema di *hold-up* e si sviluppa nelle ipotesi in cui, a causa della difficoltà di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, l'elasticità della domanda o dell'offerta di una parte subisce una contrazione a seguito della stipulazione del contratto e per effetto della condizione di specificità del rapporto economico instauratosi tra le parti. Il soggetto 'imprigionato' nel contratto è esposto al rischio di estorsione da parte dell'altro contraente, il quale ha l'opportunità di ottenere una modifica dei termini dell'accordo originario a proprio favore. Il *lock-in* si verifica quando, a seguito di investimenti specifici (*relational specific investments*), sostenuti nell'ottica dell'esecuzione contrattuale, una delle parti finisce per essere vincolata al rapporto commerciale. Infatti la prematura interruzione o la mancata stipula del contratto comporterebbero per la parte la perdita di una grossa fetta degli investimenti effettuati.

La subfornitura ed il *franchising* sono le ipotesi in cui maggiormente è possibile osservare contraenti privi di alternative soddisfacenti e, per questo, esposti all'abuso di controparte. Il contraente debole, a fronte dei capitali investiti per poter esercitare l'attività commerciale, versa in una situazione di endemica debolezza che presenta tutte le caratteristiche della dipendenza economica⁹⁶⁶.

La debolezza contrattuale caratterizza anche l'operatore a valle della filiera innovativa che, dopo aver sostenuto cospicui investimenti per progettare e realizzare un prodotto, apprende dell'esistenza di un brevetto sulla tecnologia sviluppata e viene costretto ad accettare le condizioni del produttore a monte⁹⁶⁷. Il potere di estorsione del produttore a

⁹⁶⁵ D. VALENTINO, *Il contratto "incompleto"*, in *Riv. dir. privato*, 2008, p. 509.

⁹⁶⁶ Nell'ambito della subfornitura il fattore decisivo ai fini del riscontro della debolezza contrattuale è individuato nella subalternità progettual-tecnologica del subfornitore, ovvero nella necessaria presenza di un trasferimento di tecnologia dal committente verso il subfornitore e nell'irrilevanza sostanziale dell'apporto di quest'ultimo. Per quanto concerne il *franchising*, proprio al fine di tutelare il contraente debole, il legislatore italiano ha deciso di intervenire con una normativa *ad hoc* (legge 6 maggio 2004, n. 129), anche a costo di risolvere positivamente la discussa questione della sua tipicità legale: la legge prende le mosse dalla necessità di un intervento correttivo teso a riequilibrare la disparità di potere contrattuale che si manifesta nella fase successiva alla stipulazione del contratto ed è in quest'ottica, ovvero con l'obiettivo di neutralizzare i rischi di *hold up* monopolistico, che va interpretato l'inserimento di una *recovery-period rule* che assicuri una vita minima al rapporto, affinché l'affiliato possa recuperare gli investimenti sostenuti.

⁹⁶⁷ La caratteristica degli investimenti specifici risiede, infatti, nella capacità di legare al contratto la parte che li ha sostenuti e di determinare l'insorgenza, in capo alla controparte, di una *appropriable specialized quasi rent* dell'ammontare del costo di conversione, ossia pari all'eccesso di valore del bene rispetto al suo miglior uso

monte si tradurrà nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, sotto forma di *royalties* sufficientemente onerose da consentire l'appropriazione di una parte considerevole delle rendite altrui.

Quanto più frequentemente i prodotti della creazione intellettuale si innestano su conoscenze ed esperienze acquisite da altri, tanto più è inaccettabile l'oggettiva difficoltà nell'acquisizione delle licenze per via dei possibili fattori di *bargaining breakdown* (costi transattivi, esternalità e comportamenti strategici). Si coglie l'importanza degli accordi di trasferimento di tecnologia e l'esigenza di una regolamentazione che tenga conto del loro ruolo quali strumenti idonei a consentire la diffusione dell'innovazione. Poichè lo sviluppo economico di un paese e la sua possibilità di competere nell'economia globale dipendono dalla capacità del comparto industriale di elaborare nuove tecnologie e di diffonderle, la politica *antitrust* per il settore del trasferimento tecnologico è di primaria importanza nello sviluppo dell'innovazione e della competitività delle imprese.

3. Il contesto europeo.

Il mito del "mercato comune" ha indotto l'Europa ad occuparsi solo con ampio ritardo della relazione tra antitrust e proprietà. Gli IPRs sono stati ritenuti per lungo tempo, in virtù del loro carattere di esclusività, delle autentiche barriere all'entrata nel mercato e minacce all'integrazione.

A livello comunitario si è dato dunque prevalente risalto al tema della compartimentazione dei mercati geografici e sono stati trascurati tanto i possibili effetti anticoncorrenziali derivanti dal coordinamento delle decisioni in materia di prezzi e produzione, quanto i possibili effetti di potenziamento dell'efficienza scaturenti dall'eliminazione di situazioni di blocco. Ciò emerge sia dalla tendenza a neutralizzare l'esercizio dei poteri connessi agli IPRs⁹⁶⁸, sia dai principi salienti della previgente regolazione in materia di accordi di trasferimento di tecnologia.

alternativo (*salvage value*). Sul concetto di *quasi rent* cfr. B. KLEIN — R.G. CRAWFORD — A.A. ALCHIAN, *Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process*, 21 *J. L. & Econ.* 297, 298-299 (1978).
⁹⁶⁸ Cfr. V. KORAH, *The Interface Between Intellectual Property and Antitrust: The European Experience*, 69 *Antitrust L. J.* 801 (2002).

Scopo del Regolamento 240/96, relativo all'applicazione dell'esenzione per categoria agli accordi di trasferimento tecnologico⁹⁶⁹, è stato stabilire l'equilibrio fra tre obiettivi principali. Da un lato si voleva infatti semplificare le disposizioni in tema di accordi di licenza, combinando in un unico Regolamento le precedenti esenzioni per categoria relative agli accordi di licenza di *know-how*⁹⁷⁰ e di brevetto⁹⁷¹. Da altro punto di vista si rendeva necessario assicurare l'effettiva concorrenza per i prodotti nuovi o perfezionati nelle loro caratteristiche tecnologiche. Infine occorreva costituire, per le imprese che investono nell'Unione europea, un contesto giuridico favorevole, garantendo loro certezza del diritto e riducendo l'onere amministrativo che comportano le notifiche individuali previste all'articolo 81.3.

Al fine di conciliare le suddette finalità, la concessione dell'esenzione per categoria è stata ancorata a tutta una serie di requisiti formali, che hanno circoscritto l'ambito di applicazione della normativa.

Il Regolamento si applicava solo a tipi specifici di accordo. L'esenzione per categoria riguardava infatti gli accordi di licenza esclusiva conclusi solo da due parti per la fabbricazione, l'utilizzo e la commercializzazione⁹⁷². Più in generale, la normativa si applicava solo se il licenziatario stesso fabbricava i prodotti o prestava i servizi formanti oggetto della licenza oppure li faceva fabbricare o li prestare per proprio conto (considerando 8). Restavano invece esclusi gli accordi di distribuzione, ossia quelli riguardanti unicamente la vendita.

Il Regolamento trovava attuazione solo per alcuni tipi di IPRs, ossia per gli accordi puri o misti di licenze di brevetto e di *know-how*, laddove per gli altri (marchi di fabbrica, diritti su disegni e modelli, diritti d'autore e tutela del *software*) l'applicazione era prevista nei limiti in cui tale licenza addizionale comportasse solo clausole accessorie (considerando 6).

⁹⁶⁹ Regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione del 31 gennaio 1996.

⁹⁷⁰ Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione del 23 luglio 1984.

⁹⁷¹ Regolamento (CEE) n. 556/89 della Commissione del 30 novembre 1988. Il citato scopo veniva perseguito nell'intento di migliorare la diffusione delle conoscenze tecniche nella Comunità e di promuovere la fabbricazione di prodotti tecnicamente perfezionati. Cfr considerando n. 3

⁹⁷² Segnatamente la normativa trovava applicazione per le licenze esclusive in base alle quali il licenziante s'impegnava a non scegliere altri licenziatari e/o a non sfruttare egli stesso la tecnologia concessa in licenza nel territorio a cui tale licenza si applicava, e/o in base alle quali il licenziatario acconsentiva a non sfruttare la tecnologia concessa in licenza nei territori riservati al licenziante (articolo 1.1, punti 1, 2 e 3). A determinate condizioni venivano esentati anche gli accordi che concedevano al licenziatario esclusivo la tutela dalle vendite attive e passive effettuate dai licenziatari aventi sede in altri territori (articolo 1.1, punti 4, 5 e 6).

L'art. 5 escludeva espressamente alcuni accordi dal beneficio dell'esenzione per categoria. Essi pertanto potevano usufruire dell'esenzione ex art. 81.3 solo dopo esame individuale e previa notifica. I patti in parola erano: gli accordi conclusi fra membri di una comunità di brevetti o di *know-how* e vertenti sulle tecnologie messe in comune⁹⁷³; gli accordi di concessione reciproca di licenze tra parti "concorrenti per i prodotti" che costituivano l'oggetto delle licenze in questione⁹⁷⁴; gli accordi di licenza conclusi tra imprese concorrenti che detenevano una partecipazione in un'impresa comune, riguardanti le attività di tale impresa comune⁹⁷⁵.

Il Regolamento suddivideva le clausole contrattuali in tre categorie: quelle che in linea di principio non si configuravano in violazione dell'art. 81.1 ma la cui legalità era sancita dall'esenzione per categoria ("clausole bianche"); quelle che violavano l'art. 81.1 e la cui inclusione avrebbe comportato l'esclusione dell'accordo dal campo di applicazione dell'esenzione per categoria ("clausole nere"); quelle alle quali l'esenzione si applicava a seguito di un'analisi casistica ("clausole grigie").

La relazione valutativa, presentata dalla Commissione nel dicembre 2001, sull'applicazione del Regolamento ha sottolineato espressamente la necessità di un riesame completo della politica europea⁹⁷⁶. La normativa non era in sintonia con le recenti riforme relative agli accordi verticali e orizzontali, il che si ripercuoteva sulla coerenza della politica comunitaria nel settore della concorrenza e sulla prevedibilità delle sue regole⁹⁷⁷. L'esigenza di un'ampia revisione è ancor più avvertita a seguito delle modifiche apportate dal

⁹⁷³ Salvo che le parti non fossero soggette a restrizione territoriale per quanto riguarda la fabbricazione, l'utilizzo e la commercializzazione dei prodotti oggetto di licenza oppure l'impiego delle tecnologie messe in comune.

⁹⁷⁴ Salvo che le parti non fossero soggette a restrizione territoriale per quanto riguarda la fabbricazione, l'utilizzo e la commercializzazione dei prodotti oggetto di licenza oppure l'impiego delle tecnologie concesse in licenza.

⁹⁷⁵ Ad eccezione degli accordi di licenza conclusi tra una delle parti e l'impresa comune se la quota aggregata di mercato delle imprese partecipanti non superava il 20%, se la licenza riguardava solo la produzione in comune, o il 10% se l'accordo riguardava anche la distribuzione in comune.

⁹⁷⁶ Cfr l'indirizzo: <http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/technology_transfer/it.pdf>.

⁹⁷⁷ Queste nuove disposizioni hanno riguardato anche problemi attinenti agli IPRs. Il Regolamento n. 2790/99 si applica, infatti, alle cessioni o licenze di diritti di proprietà intellettuale, purché esse non costituiscano l'oggetto primario degli accordi verticali e nel rispetto delle disposizioni specifiche stabilite nel Regolamento stesso. Inoltre, in base al Regolamento n. 2658/2000, le disposizioni relative agli accordi di specializzazione si applicano anche alle clausole riguardanti i diritti di proprietà intellettuale non costituenti l'oggetto primario degli accordi stessi; infine, il Regolamento n. 2659/2000 stabilisce nuove disposizioni relative allo sviluppo e allo sfruttamento congiunto dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da accordi nel campo della R&S.

Regolamento 1/03 sulla modernizzazione del diritto *antitrust*, nell'ambito del quale viene riconosciuta alle autorità e ai tribunali nazionali la competenza di applicare direttamente l'articolo 81.3⁹⁷⁸.

Le motivazioni sopra descritte hanno condotto alla sostituzione del Regolamento 240/96 con il Regolamento n. 772/2004.

4. Il Regolamento n. 772/2004

La citata relazione della Commissione individuava due obiettivi, che avrebbero dovuto guidare il processo di revisione del Regolamento 240/96: semplificazione e ampliamento dell'ambito dell'esenzione per categoria; coerenza della normativa con le riforme che hanno caratterizzato la politica comunitaria di concorrenza.

L'eccessiva complessità di alcune disposizioni del previgente regolamento, infatti, hanno determinato il cosiddetto "*straight jacket effect*", ossia l'ingabbiamento dell'autonomia contrattuale in ambiti dove, invece, la flessibilità circa la scelta delle modalità di collaborazione costituisce un elemento determinante per la diffusione e il perfezionamento

⁹⁷⁸ Come si legge nella relazione valutativa "il Regolamento 240/96 ha carattere formale e segue un'impostazione legalistica analoga a quella adottata in passato dalla Commissione riguardo agli accordi verticali e orizzontali. Inoltre ha un campo di applicazione piuttosto ristretto, poiché riguarda soltanto determinati tipi di accordi di licenza esclusiva", ossia gli accordi non multilaterali di licenza. Ne restano invece esclusi accordi più complessi e rilevanti, quali i programmi di concessione di licenze, i *pools* e le licenze globali (§ 3 e 312). In particolare, per quanto attiene alle licenze comprendenti più parti e i *pools* multilaterali, la relazione evidenzia come essi "possono avere effetti favorevoli sulla concorrenza, laddove vi partecipino imprese non concorrenti: in particolare, simili licenze possono consentire alle parti di mettere in comune produzioni complementari riducendo i costi delle operazioni (per esempio costituendo un punto unico di vendita per un pacchetto di tecnologie), possono eliminare situazioni di blocco ed evitare costose azioni legali per violazione. Questi effetti favorevoli ai fini dell'efficienza e della concorrenza sono probabili soprattutto quando il pool riunisce soltanto i diritti di proprietà intellettuale essenziali, ossia quando ogni singolo brevetto immesso nel pool è necessario per realizzare la nuova tecnologia" (§ 133). La Commissione non nascondeva nemmeno le numerose critiche derivanti dal differente trattamento accordato alla concessione reciproca di licenze rispetto ai *pools* bilaterali (~ 136 e 137). A fronte di accordi analoghi sotto il profilo dei motivi alla base del loro utilizzo e degli effetti di potenziamento dell'efficienza, erano, infatti, previste due disposizioni diverse. Il Regolamento si applicava ai *pools* bilaterali tra non concorrenti soltanto se le parti non erano soggette a restrizioni territoriali, mentre il *cross licensing* tra non concorrenti era esentato anche se le parti si concedevano l'un l'altra territori esclusivi. Altrettanto ingiustificato appare il trattamento riservato al *cross licensing* ed ai *pools* tra concorrenti: in quest'ipotesi, l'esenzione veniva concessa sempre e solamente a patto che le parti non fossero soggette a restrizioni territoriali (per quanto riguarda la fabbricazione, l'utilizzo e la commercializzazione dei prodotti oggetto di licenza o delle tecnologie messe in comune), dando così risalto esclusivamente al problema specifico della compartimentazione dei mercati geografici, ma trascurando altri

delle tecnologie. Gli accordi di trasferimento tecnologico dovrebbero invece favorire un più efficiente uso delle risorse e promuovere la concorrenza, in quanto possono ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, offrire maggiori incentivi per la ricerca e sviluppo iniziale, stimolare l'innovazione incrementale, agevolare la diffusione delle tecnologie ed alimentare la concorrenza sul mercato del prodotto⁹⁷⁹.

Del resto l'esenzione per categoria si fonda sul presupposto che gli accordi di trasferimento tecnologico soddisfino le quattro condizioni di cui all'art. 81.3, ossia che determinino incrementi di efficienza, che i consumatori ne ricevino una congrua parte, che le restrizioni in essi contenute siano indispensabili e che le imprese non abbiano la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti interessati. La probabilità che gli effetti di promozione della concorrenza superino le eventuali ricadute anticoncorrenziali dipende dal grado di potere di mercato delle imprese interessate e dalla misura in cui esse devono affrontare la concorrenza di aziende che detengono tecnologie o producono prodotti sostitutivi⁹⁸⁰.

Nell'ottica della Commissione, dunque, il Regolamento n. 772/2004 (di seguito TTBER) dovrebbe segnare il passaggio da un'impostazione legalistica e formalistica ad una maggiormente improntata a considerazioni economiche e basata sugli effetti perseguiti, più incentrata sui problemi della concorrenza e sull'analisi della possibile efficacia di determinate restrizioni⁹⁸¹.

Al fine di assicurare una concorrenza effettiva, offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto e semplificare il quadro normativo si è deciso di abbandonare l'impostazione basata sull'elenco delle clausole esentate, imporre soglie per la quota di mercato ed operare una distinzione a seconda che si tratti di accordi siglati tra imprese concorrenti, piuttosto che non concorrenti.

possibili effetti anticoncorrenziali (su tutti, il coordinamento delle decisioni in materia di prezzi e di produzione), nonché possibili effetti procompetitivi (per esempio, l'eliminazione di situazioni di bloccaggio).

⁹⁷⁹ Considerando 5 del Reg. 772/2004.

⁹⁸⁰ Considerando 6.

⁹⁸¹ Cfr. A. FRIGNANI — V. PIGNATA, *Il nuovo regolamento (CE) n. 772/2004 del 27 aprile 2004 sugli accordi di trasferimento di tecnologia*, cit., p. 653; R.J. GILBERT, *Converging Doctrines? US and EU Antitrust Policy for the Licensing of Intellectual Property*, 19 (Fall) *Antitrust* 51 (2004); M. HANSEN — O. SHAH, *The New EU Technology Transfer Regime — Out of the Straightjacket into the Safe Harbour?*, in *European Competition Law Review*, 2004, p. 465; V. KORAH, *Draft Block Exemption for Technology Transfer*, in *European Competition Law Review*, 2004, p. 247; R.C. LIND — P. MUYERT, *The European Commission's Draft Technology Transfer Block Exemption Regulation and Guidelines*, in *European Competition Law Review*, 2004, p. 181.

La nuova normativa riconosce alle regole di concorrenza ed ai diritti di proprietà intellettuale le medesime finalità, individuate nel benessere dei consumatori e nell'efficienza del mercato. L'innovazione viene considerata la componente essenziale di un'economia di mercato aperta e competitiva. In tale contesto gli IPRs e la concorrenza sono necessari per favorire le innovazioni e per assicurarne lo sfruttamento competitivo (§ 7). Nella valutazione degli accordi di licenza, pertanto, non si può ignorare che il conseguimento di diritti di proprietà su beni immateriali richiede investimenti ingenti e comporta rischi. Per preservare la spinta all'innovazione, occorre evitare di imporre agli innovatori limitazioni indebite nello sfruttamento di tali diritti (§ 8). Nell'applicare l'art. 81 non si può prescindere dall'investimento già realizzato e dai rischi ad esso collegati. Gli innovatori dovrebbero di norma essere liberi di richiedere, per i progetti che hanno avuto successo, una compensazione sufficiente a mantenere gli incentivi all'investimento, tenendo conto anche dei progetti falliti.

Il nuovo orientamento comunitario prende in considerazione gli aspetti dinamici della concessione di licenze di tecnologia. Si parte dall'assunto che la maggior parte degli accordi di licenza non determinano restrizioni della concorrenza e addirittura consentono incrementi di efficienza favorevoli a quest'ultima (§ 9). Essi infatti promuovono l'innovazione, poiché consentono agli inventori di trarre ricavi sufficienti a coprire almeno una parte dei costi di ricerca e sviluppo; favoriscono la diffusione delle tecnologie, poiché permettono ai licenziatari di ridurre i costi di produzione o di creare prodotti nuovi e più avanzati; garantiscono la concorrenza, poiché eliminano gli ostacoli allo sviluppo ed allo sfruttamento della tecnologia del licenziatario (§ 17).

Viene fornita una nuova chiave di lettura agli accordi di condivisione delle risorse. Se, da un lato, l'integrazione di tecnologie complementari può consentire incrementi di efficienza altrimenti non realizzabili, dall'altro, in particolare nei settori caratterizzati dall'esistenza di numerosi brevetti, la concessione di licenze è spesso destinata a permettere la libertà di progettazione, eliminando il rischio di richieste di risarcimento per violazione dei brevetti (§ 17).

Si ritiene dunque che la maggioranza degli accordi di licenza sia compatibile con l'articolo 81 (§ 9) e, in generale, con la concorrenza, in quanto promuove la diffusione delle tecnologie e l'innovazione (§ 9).

Anche qualora si volesse ritenere che i diritti di proprietà intellettuale conferiscano un potere monopolistico, non si potrebbe affermare che la licenza rappresenti di per sé una restrizione alla concorrenza, poiché non è diretta ad incrementare il potere monopolistico già detenuto. Anzi, in diversi casi, tramite l'accordo di trasferimento di tecnologia il licenziante "crea" un concorrente, poiché consente al licenziatario di accedere a risorse altrimenti precluse e realizza quell'apertura del mercato talora imposta dal diritto *antitrust* attraverso le licenze obbligatorie.

Tutto ciò ha tuttavia un prezzo. Il titolare dell'esclusiva ricorrerà alla licenza solo se, in tal modo, riuscirà ad intensificare lo sfruttamento del suo diritto di proprietà. Egli sarà quindi disposto a beneficiare un concorrente solo a patto di limitarne il raggio d'azione.

a) *Ambito di applicazione*⁹⁸²

La prima innovazione presentata dal nuovo TTBER riguarda la sua sfera di applicazione che, oltre agli accordi di licenza di brevetto e di *know-how*, viene estesa a coprire anche i diritti d'autore sul *software* e gli accordi misti. Vi rientra qualsiasi accordo contenente disposizioni relative alla vendita ed all'acquisto di prodotti o alla licenza ed alla cessione di diritti di proprietà, a condizione che tali disposizioni non costituiscano l'oggetto primario dell'accordo e siano direttamente collegate alla realizzazione dei prodotti contrattuali (art. 1.1 lett. b).

Le Linee guida precisano che il TTBER si applica esclusivamente agli accordi il cui principale obiettivo è il trasferimento di tecnologia. Gli accordi riguardanti altri IPRs beneficiano dell'esenzione per categoria solo quando consentano al licenziatario di sfruttare meglio la tecnologia sotto licenza. A tal fine il Regolamento copre la concessione in licenza di altri IPRs, solo quando questi siano direttamente connessi allo sfruttamento della tecnologia sotto licenza e non costituiscano l'oggetto principale dell'accordo (§ 49-50).

⁹⁸² La nuova disciplina ha efficacia a partire dal 1 maggio 2004, stesso giorno in cui è entrato in vigore anche il Regolamento 1/2003 sulla modernizzazione del diritto *antitrust*. Per gli accordi già in vigore al 30 aprile e non compatibili con la nuova normativa, il regime transitorio previsto dall'art. 10 dispone che, sino al 31 marzo 2006, trova applicazione ancora il vecchio Regolamento 240/96.

Sono, infine, considerati accordi di trasferimento di tecnologia anche le cessioni di brevetti, *know-how*, diritti d'autore sul *software* o di una combinazione di tali diritti. Al fine di evitare che la normativa possa essere aggirata dissimulando, sotto forma di cessioni, licenze esclusive restrittive della concorrenza, viene ripreso un vincolo già presente nella passata regolamentazione⁹⁸³. L'equiparazione con gli accordi di trasferimento di tecnologia è infatti accettata solo ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente. Ciò in particolare quando il corrispettivo della cessione dipende dal fatturato realizzato dal cessionario per i prodotti realizzati utilizzando la tecnologia ceduta, dai quantitativi prodotti o dal numero di atti di utilizzazione della tecnologia in questione⁹⁸⁴.

L'esenzione si applica fintantoché gli IPRs relativi alle tecnologie sotto licenza non siano estinti, scaduti o dichiarati nulli ovvero ancora, per quanto riguarda il *know-how*, fintantoché rimanga segreto, ad eccezione del caso in cui venga reso pubblico a seguito di un intervento del licenziatario. In tale ultimo caso l'esenzione si applica per la durata dell'accordo (art. 2.2).

Sebbene l'oggetto della nuova regolamentazione si presenti più ampio rispetto al precedente, il TTBER continua ad applicarsi esclusivamente agli accordi conclusi tra due imprese. Nonostante la Commissione avesse disposto un'indagine in materia di *multiparty licensing*⁹⁸⁵, di fatto le indicazioni contenute nel *report* finale sono state quasi del tutto accantonate. I *pools* tecnologici non rientrano nel TTBER, ma vengono trattati solo nell'ultima sezione delle Linee guida.

Per rientrare nel campo di applicazione del Regolamento, gli accordi di licenza devono riguardare la creazione di 'prodotti contrattuali', ossia di prodotti che incorporano la tecnologia sotto licenza o che sono realizzati utilizzando tale tecnologia (art. 2.1). L'esenzione copre anche gli accordi nei quali al licenziatario sia permesso di concedere in sublicenza a terzi la tecnologia licenziata, a condizione che la produzione dei prodotti contrattuali — e non la sublicenza — costituisca l'oggetto principale dell'accordo (§ 42).

⁹⁸³ Cfr. considerando 9 del Regolamento 240/96.

⁹⁸⁴ Per una critica cfr. A. FRIGNANNI — V. PIGNATA, op. ult. cit., pp. 658-659, i quali considerano poco convincenti le giustificazioni addotte dalla Commissione. Se è vero che si è in presenza di una cessione allorché il titolare del diritto si spoglia del medesimo, dalle modalità di calcolo del corrispettivo e di pagamento dello stesso non si può affatto inferire una diversa conclusione, dal momento che tali modalità non producono alcun impatto sotto l'aspetto concorrenziale.

⁹⁸⁵ CHARLES RIVER ASSOCIATES, *Report on Multiparty Licensing*, 22 aprile 2003 in <http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/multiparty_licensing.pdf>.

Il TTBER si applica, inoltre, agli accordi di non rivendicazione e a quelli di composizione transattivi (§ 43), mediante i quali il licenziante autorizza il licenziatario a produrre nell'ambito di applicazione del brevetto. Il TTBER è applicabile anche agli accordi di subfornitura, in forza dei quali il licenziante concede in licenza una tecnologia al licenziatario, il quale si impegna a produrre per mezzo di detta tecnologia determinati prodotti esclusivamente per conto del licenziante (§ 44). La subfornitura può anche comportare la messa a disposizione, da parte del licenziante, delle attrezzature da utilizzare nella produzione dei beni e nella fornitura dei servizi oggetto dell'accordo, ciò purché l'oggetto principale dell'accordo rimanga la tecnologia sotto licenza e non le attrezzature fornite.

Sono ricompresi nell'ambito del Regolamento gli accordi in base ai quali il licenziatario deve realizzare un'attività di sviluppo prima di ottenere un prodotto o un processo sfruttabile commercialmente, ciò a condizione che sia stato individuato un prodotto contrattuale (§ 45). Nell'ipotesi in cui sia rinvenibile un legame diretto tra la tecnologia sotto licenza ed un prodotto contrattuale individuato, infatti, l'oggetto dell'accordo rimane la produzione del prodotto contrattuale medesimo, anche se è richiesto il proseguimento degli investimenti e dell'attività di sviluppo. Viceversa, laddove non esistano simili legami, l'oggetto principale dell'accordo è la ricerca e sviluppo e non il tentativo di immettere un determinato prodotto sul mercato: dunque il Regolamento non trova applicazione.

Per le stesse ragioni, il TTBER non riguarda gli accordi finalizzati a subappaltare attività di ricerca e sviluppo. Oggetto principale di tali contratti, infatti, è la prestazione di servizi di ricerca e sviluppo finalizzati al perfezionamento della tecnologia e non la produzione di beni e servizi mediante la tecnologia sotto licenza.

Per quanto attiene al rapporto tra il TTBER e il Regolamento n. 2659/2000 in materia di ricerca e sviluppo, vengono attribuiti alla competenza di quest'ultimo gli accordi che prevedono la concessione di licenze tra le parti e dalle parti a favore di un terzo. Restano invece nella sfera d'azione del primo gli accordi con i quali le parti determinano le condizioni per la concessione in licenza a terzi dei risultati conseguiti tramite l'accordo di ricerca e sviluppo (§ 60).

Sono del tutto estranee al TTBER le stipulazioni con le quali le parti convengono di produrre in comune determinati prodotti, anche laddove ciò avvenga attraverso la

costituzione di un'impresa comune di produzione e concedendo a questa una licenza di sfruttamento di una tecnologia per la produzione di prodotti (§ 57 e 58)⁹⁸⁶. Tali accordi sono coperti invece dal Regolamento n. 2658/00, relativo agli accordi di specializzazione⁹⁸⁷.

b) Soglie di mercato

La normativa si distingue dalla disciplina precedente per l'introduzione della distinzione tra imprese concorrenti e non quale parametro di valutazione dell'impatto *antitrust* dell'accordo di licenza. Dall'individuazione della relazione intercorrente tra le parti scaturisce un diverso trattamento sia per quanto concerne le clausole previste nel contratto sia per le quote di mercato che delimitano le *safety zones*.

Per determinare il rapporto concorrenziale esistente tra le parti, è necessario esaminare se, in assenza dell'accordo, esse sarebbero state concorrenti effettivi o potenziali (§ 27).

La tecnologia è un fattore di produzione integrato nel prodotto o nel processore, quindi, la concessione di licenze può incidere sulla concorrenza, sia nei mercati dei fattori di produzione che nei mercati del prodotto (§ 20). Per tali ragioni il rapporto tra le parti è analizzato in relazione tanto al mercato delle tecnologie quanto al quello prodotto, entrambi definiti sulla base di un criterio di sostituibilità. Il primo include le tecnologie considerate dal licenziatario intercambiabili o sostituibili con la tecnologia sotto licenza, in ragione delle loro caratteristiche, delle *royalties* cui sono soggette e dell'uso al quale sono destinate; il secondo comprende i prodotti considerati dall'acquirente intercambiabili o sostituibili con i prodotti contrattuali che incorporano la tecnologia sotto licenza, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati (art. 1.1, lett. j).

Se le parti operano entrambe sullo stesso mercato del prodotto o delle tecnologie, senza violare i rispettivi IPRs, sono concorrenti effettive sul mercato interessato⁹⁸⁸.

⁹⁸⁶ Le Linee guida precisano, però, che “qualora l'impresa comune conceda in licenza a terzi la tecnologia, tale attività, non essendo legata alla produzione dell'impresa comune, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento n. 2658/2000. Tali accordi di licenza, miranti a mettere in comune le tecnologie delle parti, costituiscono pool tecnologici”.

⁹⁸⁷ L'esenzione prevista dal Regolamento 2658/2000 si estende anche alle disposizioni relative alla cessione o allo sfruttamento di IPRs, a condizione che esse non costituiscano l'oggetto principale dell'accordo e che siano direttamente collegate e necessarie alla sua realizzazione.

L'espressione "senza violare i rispettivi diritti di proprietà" va ricollegata all'esistenza di *blocking technologies*, ossia alla possibilità che una determinata tecnologia non possa essere sfruttata senza incidere su un'altra tecnologia (cd. blocco unidirezionale), ovvero che nessuna delle due tecnologie possa essere sfruttata senza che ciascuno dei titolari ottenga la relativa licenza o la rinuncia alla rivendicazione (blocco bidirezionale). Laddove si riscontrino tecnologie in posizioni di blocco, le parti sono considerate non concorrenti sul mercato delle tecnologie (§ 32).

In linea con il professato approccio economico che avrebbe dovuto pervadere la nuova *regulation*, il TTBER si occupa anche della concorrenza potenziale e del carattere dinamico di quest'ultima.

Sotto il primo profilo il Regolamento considera le parti concorrenti potenziali sul mercato del prodotto se è probabile che, in assenza dell'accordo e senza violare gli IPRs altrui, avrebbero effettuato i necessari investimenti aggiuntivi per entrare sul mercato in risposta ad un aumento modesto ma permanente del prezzo del prodotto (§ 29). Per costituire un'effettiva pressione concorrenziale, l'ingresso sul mercato deve poter avvenire entro un breve periodo di tempo (di norma uno o due anni). La stessa previsione non viene replicata per il mercato delle tecnologie, sul quale, dunque, la concorrenza potenziale non viene presa in considerazione ai fini dell'applicazione del TTBER (§ 30).

Le parti possono diventare concorrenti a seguito della conclusione dell'accordo, in quanto il licenziatario sviluppa e comincia a sfruttare una tecnologia concorrente. In simili casi, si terrà conto del fatto che le parti erano non concorrenti al momento della conclusione dell'accordo e la Commissione avrà riguardo principalmente all'impatto dell'accordo sulla capacità del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia concorrente (§ 31).

In altri casi si può concludere che, pur fabbricando prodotti concorrenti, le imprese non sono rivali perché la tecnologia sotto licenza costituisce un'innovazione talmente avanzata che la tecnologia del licenziatario è diventata obsoleta o non competitiva. La tecnologia del licenziante, dunque, determina la nascita di un nuovo mercato o l'eliminazione della tecnologia del licenziatario dal mercato esistente (§ 33). In queste

⁹⁸⁸ In particolare le imprese sono considerate concorrenti effettive sul mercato delle tecnologie se il licenziatario concede già in licenza la sua tecnologia ed il licenziante entra sul mercato delle tecnologie

ipotesi le parti saranno considerate concorrenti se, al momento della conclusione dell'accordo, non è ovvio che la tecnologia del licenziatario sia obsoleta o non competitiva. La definizione dei rapporti intercorrenti è destinata a trasformarsi nel caso in cui la tecnologia del licenziatario diventi successivamente obsoleta o non competitiva sul mercato.

Dalla definizione del rapporto di concorrenza tra le parti discendono rilevanti conseguenze: *in primis* l'individuazione delle diverse soglie previste per l'applicazione dell'esenzione per categoria. Ai sensi dell'art. 3, infatti, se le parti sono imprese concorrenti, l'esenzione si applica a condizione che la quota detenuta "congiuntamente" non superi il 20% dei mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto interessati. Se, invece, si tratta di imprese non concorrenti, l'esenzione si applica a condizione che la quota detenuta da "ciascuna" delle parti non superi il 30% dei mercati delle tecnologie e del prodotto⁹⁸⁹.

Il superamento delle suddette soglie non implica che gli accordi di licenza siano automaticamente vietati. Non vi è alcuna presunzione che gli accordi di trasferimento di tecnologia che non beneficiano dell'esenzione per categoria rientrino nel campo di applicazione dell'art. 81.1 o non soddisfino le condizioni di cui all'art. 81.3. Sarà necessaria a tal fine una valutazione casistica dei probabili effetti dell'accordo (considerando 12 e § 37).

Anche laddove rispetti le quote delle *safety zones*, un accordo può vedersi revocato il beneficio dell'esenzione qualora l'accesso al mercato per le tecnologie dei terzi e dei licenziatari potenziali risulti limitato dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi simili, ovvero qualora le parti si astengano, senza una ragione valida, dallo sfruttamento della tecnologia sotto licenza (art. 6.1)⁹⁹⁰. Inoltre, in presenza di reti parallele, e più specificamente laddove esse coprano più del 50% del mercato rilevante, la Commissione può dichiarare di non applicare il TTBER agli accordi contenenti specifiche restrizioni relative al suddetto mercato (art. 7).

concedendo al licenziatario una licenza per una tecnologia concorrente (§ 28).

⁹⁸⁹ In entrambi i casi le soglie relative alle quote di mercato si applicano sia ai mercati delle tecnologie sia ai mercati dei prodotti che incorporano la tecnologia sotto licenza: se su uno dei mercati interessati viene superata la soglia, solo su quello l'accordo non beneficia dell'esenzione per categoria (§ 69).

⁹⁹⁰ In base all'art. 6.2 le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono revocare l'esenzione per gli accordi che non soddisfino le condizioni di cui all'art. 81.3, sempre che il mercato geografico rilevante non si estenda al di là del territorio dello Stato interessato.

L'introduzione delle *safe harbours* viene realizzata in maniera alquanto acritica. Il meccanismo trova un predecessore nell'esperienza nordamericana e, in ambito europeo, ricalca un *format* già implementato nei regolamenti sulle intese verticali, sugli accordi di specializzazione e di ricerca e sviluppo. Tuttavia vi è il dubbio che il comparto tecnologico presenti alcune peculiarità che giustificerebbero un trattamento specifico e differenziato rispetto alle altre tipologie di intese.

La soglia di mercato prevista per le imprese concorrenti è poi sostanzialmente superflua in quanto talmente bassa, specie se si considera che viene calcolata in via cumulativa, da risultare di fatto inapplicabile alla maggior parte degli accordi di licenza. Resta da comprendere se abbia senso attribuire alle quote di mercato un ruolo così decisivo, dato che l'introduzione delle *safe harbours*, se risponde ad esigenze di certezza del diritto, non è necessariamente la scelta più consona al settore in questione. Il comparto tecnologico si presenta particolarmente dinamico, attraversato da *killer applications* e caratterizzato da fattori che, sul versante sia dell'offerta che della domanda, favoriscono l'affermazione di uno *standard* che diviene il prodotto dominante.

La velocità con la quale intervengono i cambiamenti tecnologici fa sì, però, che le quote di mercato siano fluttuanti e, dunque, scarsamente attendibili.

Del resto, la stessa Commissione ha riconosciuto che non sempre la quota di mercato costituisce una buona indicazione della forza relativa delle tecnologie disponibili. Viene così proposto anche un *test* alterativo, già adottato dalle *guidelines* statunitensi⁹⁹¹, per il quale, al di fuori del campo di applicazione del TTBER, l'analisi individuale ex art. 81.3 di un accordo di licenza dovrà tener conto del numero di tecnologie disponibili controllate da terzi indipendenti che possano sostituire la tecnologia sotto licenza (§ 24). Più in particolare, escluse le ipotesi di restrizioni fondamentali, verrà ritenuta improbabile una violazione dell'art. 81 "quando, in aggiunta alle tecnologie controllate dalle parti dell'accordo, esistano quattro o più tecnologie controllate da terzi indipendenti, che possano sostituire la tecnologia sotto licenza ad un costo comparabile per l'utilizzatore" (§ 131).

⁹⁹¹ U.S. *Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, Section 4.3: "Absent extraordinary circumstances, the Agencies will not challenge a restraint in an intellectual property licensing arrangement that may affect competition in a technology market if (1) the restraint is not facially anticompetitive and (2) there are four or more independently controlled technologies in addition to the technologies controlled by the parties to the licensing arrangement that may be substitutable for the licensed technology at a comparable cost to the user".

In realtà la staticità delle soglie di mercato mal si adatta alle dinamiche dello sviluppo tecnologico. Ciò è evidente nell'art. 8.2, laddove si prevede, in presenza di un mutamento delle quote di mercato, la possibilità di riesaminare un accordo originariamente considerato compatibile. Qualora la quota di mercato non sia inizialmente superiore rispettivamente al 20% e al 30%, ma successivamente superi tali livelli, l'esenzione continua ad applicarsi nei due anni successivi a quello in cui la soglia del 20% o del 30% è stata superata per la prima volta. In tal modo, pur di tenere in vita le "zone di sicurezza", si sacrifica anche la certezza del diritto, finendo per penalizzare il successo sul mercato degli operatori, anziché incentivare la produzione innovativa.

Il calcolo delle quote di mercato si presenta come un esercizio tutt'altro che agevole. In linea generale esso viene operato sulla base dei dati relativi al valore delle vendite nell'anno precedente. Qualora non siano disponibili tali dati, la quota può essere determinata usando stime basate su altre informazioni attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato (art. 8.1).

Nel caso dei mercati del prodotto, la quota del licenziatario deve essere calcolata sulla base del totale delle sue vendite, ossia delle vendite di prodotti che incorporano la tecnologia del licenziante e di prodotti concorrenti. Per quanto concerne il licenziante, qualora egli sia anche un fornitore di prodotti sul mercato rilevante, occorre tener conto delle sue vendite sul mercato del prodotto in questione (§ 71).

Per quanto riguarda i mercati delle tecnologie, l'impostazione utilizzata è quella di calcolare le quote detenute sulla base delle vendite dei prodotti che incorporano la tecnologia oggetto di licenza sui mercati a valle del prodotto. Si prendono in considerazione tutte le vendite sul mercato rilevante del prodotto, a prescindere dal fatto che il prodotto incorpori o no una tecnologia concessa in licenza. Ai sensi dell'art. 3.3, infatti, la quota di una parte è definita in termini di presenza della tecnologia sotto licenza sui mercati rilevanti del prodotto. La quota del licenziante deve essere calcolata sulla base delle vendite del licenziante e di tutti i suoi licenziatari di prodotti che incorporano la

tecnologia sotto licenza (quota di mercato combinata), calcolo che va effettuato separatamente per ogni singolo mercato rilevante (§ 70)⁹⁹².

c) Restrizioni

La nuova disciplina tenta di perseguire un'esigenza di semplificazione e chiarezza. Non sono pertanto riprodotte le clausole esentate e quelle la cui valutazione richiede un'analisi casistica (cd. lista grigia). Gli artt. 4 e 5 presentano rispettivamente solo l'indicazione delle restrizioni fondamentali e degli obblighi considerati restrittivi della concorrenza. Come tali questi ultimi sono esclusi dal beneficio dell'esenzione ma non inficiano l'intero accordo.

La rilevanza attribuita dal TTBER alla relazione intercorrente tra le parti dell'accordo emerge nelle restrizioni vietate, in particolar modo nelle *hardcore restrictions*, ossia in quelle clausole la cui presenza inficia l'intero accordo. Alla distinzione tra licenze orizzontali e verticali, il legislatore comunitario affianca anche la suddivisione tra accordi "reciproci" e non, riconoscendo a questi ultimi un trattamento decisamente più favorevole⁹⁹³.

L'art. 4.1, dedicato agli accordi di licenza tra imprese concorrenti, riporta la "lista nera" delle restrizioni, che impediscono di beneficiare dell'esenzione prevista dal TTBER. Vi rientrano le restrizioni relative alla determinazione dei prezzi per la vendita dei prodotti a terzi (lett. a), alla limitazione della produzione (lett. b), alla ripartizione dei mercati e della clientela (lett. c), e alla facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o delle parti di svolgere attività di ricerca e sviluppo (lett. d), salvo che quest'ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del *know how* sotto licenza.

Il regime di eccezioni che si basa sulla distinzione tra accordi "reciproci" e non valorizza il diverso peso della concorrenza tra tecnologie. Il trattamento di favore riservato agli accordi non reciproci è giustificato in virtù del fatto che non è necessariamente la

⁹⁹² Un altro modo di procedere consiste nel calcolare le quote di mercato sulla base della quota di ogni tecnologia sul totale dei ricavi delle licenze derivanti dalle *royalties*. Essa rappresenta la quota di detta tecnologia sul mercato in cui vengono concesse in licenza tecnologie concorrenti (§ 23).

⁹⁹³ Ai sensi dell'art. 1.1, lett. c-d, un accordo si definisce reciproco allorquando due imprese si concedono reciprocamente licenze che riguardano tecnologie concorrenti o possono essere utilizzate per la produzione di prodotti concorrenti; si definisce non reciproco quello mediante il quale un'impresa concede ad un'altra una licenza ovvero due imprese si concedono reciprocamente licenze, ma le licenze non riguardano tecnologie concorrenti e non possono essere utilizzate per la produzione di prodotti concorrenti.

restrizione della concorrenza, ma l'esigenza di offrire al licenziatario un incentivo ad investire e a sviluppare la tecnologia sotto licenza (§ 86, 87 e 89).

Non a caso alcuni dei divieti sopra descritti non si applicano in ipotesi di accordi non reciproci. Ad esempio il divieto sub b) non si applica alla limitazione della produzione imposta al licenziatario in un accordo non reciproco o ad uno solo dei licenziatari in un accordo reciproco⁹⁹⁴. Sempre nell'ambito del divieto sub c), peraltro, sono previste altre ipotesi di eccezione che non contemplano alcuna distinzione riguardo alla reciprocità dell'accordo. Si tratta dell'obbligo imposto ai licenziatari di produrre utilizzando la tecnologia sotto licenza solo in uno o più campi tecnici di utilizzazione o in uno o più mercati del prodotto (lett. i); dell'obbligo imposto al licenziante di non concedere in licenza la tecnologia ad un altro licenziatario in un determinato territorio (lett. iii); dell'obbligo imposto al licenziatario di produrre i prodotti contrattuali esclusivamente per il proprio uso, a condizione che il licenziatario non sia soggetto a restrizioni per quanto riguarda la vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti (lett. vi).

Nessuna eccezione è invece prevista per i divieti sub a) e d). In particolare, la restrizione della facoltà di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi si applica a prescindere dal fatto che l'accordo riguardi prezzi fissi, minimi, massimi o raccomandati. La fissazione dei prezzi può essere realizzata anche indirettamente, applicando disincentivi ad allontanarsi da un livello di prezzo concordato, ad esempio, prevedendo un aumento della percentuale delle *royalties* in caso di riduzione dei prezzi dei prodotti al di sotto di un certo livello (§ 79)⁹⁹⁵.

⁹⁹⁴ La lista può tuttavia essere continuata. Il divieto sub c) ammette l'eccezione di una clausola, relativa alle restrizioni delle vendite attive o passive del licenziatario o del licenziante nel territorio o nel gruppo esclusivo riservati all'altra parte, solo se essa è contenuta in un accordo non reciproco (lett. iv); lo stesso dicasi per la restrizione, in un accordo non reciproco, delle vendite attive del licenziatario nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo assegnati dal licenziante ad un altro licenziatario, a condizione che quest'ultimo non fosse un'impresa concorrente del licenziante al momento della conclusione del proprio accordo di licenza (lett. v); *idem* ancora per l'obbligo imposto al licenziante o al licenziatario — sempre in un accordo non reciproco — di non produrre la tecnologia sotto licenza in uno o più campi tecnici di utilizzazione o in uno o più mercati del prodotto o in uno o più territori esclusivi riservati all'altra parte (lett. ii). Non è, infine, incluso nella *black list*, se inserito in un accordo non reciproco, l'obbligo imposto al licenziatario di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, quando la licenza era stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente (lett. vii).

⁹⁹⁵ Tuttavia, un obbligo imposto al licenziatario di versare *royalties* minime non equivale di per sé alla fissazione dei prezzi. Il divieto riguarda anche gli accordi che prevedono che le *royalties* vengano calcolate sulla

Di tutt'altro tenore sono le *hardcore restrictions* previste per gli accordi tra imprese non concorrenti (art. 4.2).

Laddove alle parti concorrenti è espressamente vietato determinare i prezzi praticati per la vendita di prodotti a terzi, alle imprese non concorrenti è riconosciuta la possibilità di imporre un prezzo massimo o raccomandare un prezzo di vendita (lett. a).

A ciò si aggiunga che tutte le restrizioni delle vendite imposte al licenziante beneficiano dell'esenzione per categoria entro la soglia del 30% relativa alla quota di mercato (§ 99); altrettanto vale per tutte le restrizioni delle vendite attive imposte al licenziatario. La lett. b, infatti, colpisce solo la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il licenziatario può effettuare vendite passive dei prodotti contrattuali. Ai sensi della lett. c, invece, è vietata la restrizione delle vendite attive o passive agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva e operante nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività a partire da un luogo di stabilimento non autorizzato.

Grazie alle eccezioni previste al divieto sub b), è consentita la restrizione delle vendite attive e passive in un territorio esclusivo o ad un gruppo di clienti esclusivo riservati al licenziante (lett. i). Simile restrizione è ammessa anche in favore di un altro licenziatario, ma solo per un biennio a partire dall'immissione in commercio dei prodotti contrattuali (lett. ii)⁹⁹⁶. È altresì, permesso al licenziatario, operante al livello del commercio all'ingrosso, limitare le vendite agli utilizzatori finali (lett. v) e a distributori non autorizzati, qualora il licenziatario sia inserito in un sistema di distribuzione selettiva (lett. vi). Esattamente come previsto per gli accordi tra concorrenti, è ammesso l'obbligo di realizzare i prodotti

base delle vendite di tutti i prodotti, a prescindere dall'utilizzazione della tecnologia sotto licenza: tali accordi determinano restrizioni della concorrenza, dato che provocano un aumento dei costi sostenuti dal licenziatario per l'utilizzazione della propria tecnologia e che restringono la concorrenza che sarebbe esistita se l'accordo non fosse stato concluso. Ciò vale sia per gli accordi reciproci che per gli accordi non reciproci. Tuttavia, un accordo secondo il quale le *royalties* vengano calcolate sulla base delle vendite di tutti i prodotti potrebbe eccezionalmente, in un caso determinato, soddisfare le condizioni di cui all'art. 81.3, quando sulla base di fattori oggettivi si possa concludere che la restrizione è indispensabile perché la concessione di licenza possa essere favorevole alla concorrenza (§ 81).

⁹⁹⁶ Il motivo è chiarito dal § 101 delle Linee guida: i licenziatari devono spesso realizzare ingenti investimenti in mezzi di produzione e in attività promozionali per avviare e sviluppare l'attività in un nuovo territorio. Pertanto il nuovo licenziatario può dover affrontare rischi notevoli, in particolare dato che i costi dell'attività promozionale e i costi dell'investimento nei mezzi necessari per la produzione sulla base di una particolare tecnologia risultano spesso costi irrecuperabili nel caso in cui licenziatario esca dal mercato. In tal caso, spesso il licenziatario non è disposto a concludere l'accordo di licenza senza essere tutelato per un certo periodo di tempo contro le vendite attive e passive nel suo territorio da parte di altri licenziatari.

contrattuali esclusivamente per il proprio uso, a condizione che il licenziatario non sia soggetto a restrizioni per quanto riguarda la vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti (lett. *iii*). È ammesso altresì l'obbligo di realizzare i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, quando la licenza era stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente (lett. *iv*).

Al di fuori della *black list*, il TTBER fornisce l'elenco di alcune clausole ritenute restrittive della concorrenza e, dunque, escluse dal beneficio dell'esenzione, senza, tuttavia, che ciò implichi l'esclusione anche dell'intero accordo di trasferimento di tecnologia (art. 5).

La disposizione si occupa, *in primis*, delle *grant-back clauses* e delle cessioni al licenziante dei perfezionamenti separabili della tecnologia sotto licenza, vale a dire i perfezionamenti che possono essere sfruttati senza violare la detta tecnologia. Nello specifico, non è consentita la possibilità di obbligare il licenziatario a concedere una licenza esclusiva e a cedere, in tutto o in parte, al licenziante (o ad un terzo da questo designato) i diritti riguardanti i perfezionamenti separabili o le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario (lett. *a-b*).

Nell'ottica del legislatore comunitario, tali obblighi possono ridurre gli incentivi del licenziatario a innovare, proprio perché impediscono a quest'ultimo di sfruttare, tra l'altro tramite la concessione di licenze a terzi, i perfezionamenti realizzati⁹⁹⁷. Per le opposte ragioni l'esenzione per categoria copre, invece, gli obblighi di retrocessione non esclusiva relativi ai perfezionamenti separabili e ciò anche nel caso si tratti di obblighi non reciproci, ossia imposti solo al licenziatario, e nel caso il licenziante abbia diritto a trasferire i perfezionamenti separabili ad altri licenziatari (§ 109).

I divieti sub a) e b) prescindono dal fatto che il licenziante paghi un corrispettivo per l'acquisizione dei perfezionamenti o per l'ottenimento di una licenza esclusiva. Ciò non toglie che l'esistenza e l'entità di tale corrispettivo possano essere un fattore rilevante ai fini della valutazione casistica ex art. 81 (§ 110). Quando le retrocessioni sono concesse dietro

⁹⁹⁷ I rischi di effetti negativi sull'innovazione sono ancora più elevati nel caso in cui imprese concorrenti si concedano reciprocamente una licenza e l'obbligo di retrocessione a carico di entrambe le parti si combini con un obbligo, per entrambe le parti, di condividere con l'altra parte i perfezionamenti apportati alla propria tecnologia. La condivisione di tutti i perfezionamenti tra concorrenti può impedire a ciascuno di conseguire un vantaggio competitivo sull'altro (§ 111). Tali rischi sono da escludersi nel caso in cui l'obiettivo della licenza è consentire alle parti di sviluppare le rispettive tecnologie e quando la licenza non li induce ad utilizzare la stessa base tecnologica per la progettazione dei loro prodotti.

pagamento di un corrispettivo, infatti, è meno probabile che l'obbligo determini per il licenziatario un disincentivo all'innovazione.

Ai sensi dell'art. 5.1 è escluso, infine, l'impiego della *no-challenge clause*, in base alla quale il licenziatario si impegna a non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali detenuti dal licenziante nel mercato comune (lett. c).

L'esclusione della clausola di non contestazione è dovuta al fatto che, di norma, i licenziatari sono nella posizione migliore per accertare se un diritto di proprietà intellettuale sia valido: l'obbligo in questione impedirebbe di eliminare gli IPRs nulli, i quali contribuiscono a frenare l'innovazione, anziché favorirla (§ 112)⁹⁹⁸.

La disposizione mira, in altre parole, ad assicurare al licenziatario una posizione di parità con i terzi e ad evitare di creare un ulteriore disincentivo a contestare la validità della tecnologia del licenziante (§ 113). Del resto, la lett. c fa salva la possibilità del licenziante di recedere dall'accordo nel caso di contestazione della tecnologia sotto licenza e, pertanto, il licenziante non è costretto a continuare a trattare con un licenziatario che contesta l'oggetto stesso dell'accordo.

Se le clausole previste dall' art. 5.1 prescindono dalla relazione intercorrente tra le parti dell'accordo di licenza, il divieto di cui al comma successivo si applica solo all'ipotesi in cui le imprese siano non concorrenti. Esso riguarda gli obblighi che limitano la facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o la facoltà delle parti dell'accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest'ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del *know-how* sotto licenza (art. 5.2). Si tratta di una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 4.1, lett. d, il che segnala il diverso trattamento accordato a seconda del rapporto intercorrente tra le parti: la stessa clausola se contenuta in un contratto tra imprese concorrenti travolge l'intero accordo di licenza in quanto considerata restrizione *hardcore*, laddove, invece, è semplicemente esclusa se contemplata in un accordo tra parti non concorrenti.

⁹⁹⁸ Il giudizio della Commissione è, tuttavia, favorevole per quanto riguarda le clausole di non contestazione relative al *know-how* nei casi in cui è probabilmente impossibile o molto difficile recuperare il *know-how* sotto licenza una volta divulgato. In simili casi, un obbligo imposto al licenziatario di non contestare la validità del *know-how* sotto licenza promuove la diffusione delle nuove tecnologie, in particolare consentendo ai licenzianti più deboli di concedere licenze a licenziatari più forti senza temere una contestazione una volta che il *know-how* sia stato assimilato dal licenziatario.

Le Linee guida dedicano un'ampia sezione ad illustrare i criteri di valutazione utilizzati per diversi tipi di restrizioni, solitamente incluse negli accordi di licenza, laddove esse, per via del mancato rispetto delle soglie di mercato previste dal *safe harbour*, non beneficino dell'esenzione per categoria e siano, dunque, esaminate alla luce dell'art. 81. Tali criteri sono espressione del nuovo approccio *economic friendly* e dimostrano come il *new deal* dell'*antitrust* comunitario, in ossequio ai dettami della *law & economics*, si fondi su un rigoroso bilanciamento tra rischi e benefici concorrenziali. Non è un caso che, a proposito del diritto della concorrenza, si parli di una "egemonia del *balancing*"⁹⁹⁹.

Un primo esempio è fornito dall'analisi offerta per il *tying* e *bundling*¹⁰⁰⁰, laddove si riconosce che le licenze abbinate ed i pacchetti di licenze possono consentire al licenziatario di sfruttare la tecnologia licenziata in maniera più efficiente e assicurare che la produzione sia conforme agli *standard* qualitativi rispettati dal licenziante e dagli altri licenziatari (§ 194 e 195)¹⁰⁰¹.

Non mancano i rischi di effetti preclusivi per i fornitori concorrenti del prodotto abbinato. Il *tying* e il *bundling* possono, infatti, consentire al licenziante di mantenere il suo potere sul mercato del prodotto principale mediante l'introduzione di barriere all'ingresso, obbligando i nuovi operatori a penetrare su diversi mercati contemporaneamente, o aumentare le *royalties*. Ciò in particolare quando il prodotto principale e il prodotto abbinato sono in parte sostituibili e i due prodotti non sono utilizzati in proporzioni fisse (§ 193). Affinchè le suddette pratiche possano produrre effetti anticoncorrenziali, il licenziante deve detenere un significativo potere di mercato in relazione al prodotto principale e il vincolo deve riguardare una certa percentuale del mercato del prodotto abbinato.

Il bilanciamento tra rischi di *foreclosure* e incentivi a investire e promuovere la diffusione delle tecnologie consente uno sfruttamento efficace della risorsa sotto licenza e

⁹⁹⁹ A.J. MEESE, *Antitrust Balancing in a (Near) Coasen World: The Case of Franchise Tying Contracts*, 95 *Mich. L. Rev.* 111 (1996).

¹⁰⁰⁰ Nel contesto delle licenze di tecnologia, si parla di licenze abbinate quando il licenziante condiziona la concessione della licenza per una data tecnologia (il prodotto principale) al fatto che il licenziatario prenda in una licenza anche un'altra tecnologia o acquisti un prodotto dal licenziante o da una persona da questi designata (il prodotto abbinato); si parla di pacchetti di licenze quando due tecnologie o una tecnologia e un prodotto sono venduti solo insieme, come pacchetto.

¹⁰⁰¹ Quando i licenziatari utilizzano il marchio o la denominazione commerciale del licenziante o quando è comunque evidente per i consumatori che vi è un legame tra il prodotto che incorpora la tecnologia sotto licenza e il licenziante, questi ha un legittimo interesse ad assicurare che la qualità dei prodotti sia tale da non compromettere il valore della sua tecnologia o la sua reputazione di operatore economico.

riduce il rischio di una sua appropriazione indebita. Tale bilanciamento è al centro anche dell'analisi delle *royalties*, degli obblighi di non concorrenza¹⁰⁰², delle restrizioni del campo di utilizzazione¹⁰⁰³ e di quelle relative all'uso interno¹⁰⁰⁴.

La concessione di licenze può costituire uno strumento per porre fine a controversie o per evitare che una parte eserciti i suoi diritti di proprietà intellettuale per impedire all'altra di sfruttare la propria tecnologia. Per queste ragioni, la concessione di licenze nel contesto degli accordi di composizione transattiva e di non rivendicazione non comporta di per sé una restrizione della concorrenza, in quanto permette alle parti di sfruttare le loro tecnologie successivamente all'accordo (§ 204). Lo stesso dicasi per le eventuali clausole di non contestazione presenti (§ 209).

Sulla stessa lunghezza d'onda, le Linee guida forniscono una sorta di *white list*, non esaustiva, di obblighi che di norma non sono considerati restrittivi della concorrenza, quali gli obblighi di confidenzialità, l'obbligo del licenziatario di non concedere sublicenze, di non utilizzare la tecnologia sotto licenza dopo la scadenza dell'accordo, di assistere il licenziante in relazione alla tutela degli IPRs concessi in licenza, l'obbligo di versare *royalties* minime o di produrre un quantitativo minimo dei prodotti che incorporano la tecnologia licenziata, l'obbligo di utilizzare il marchio del licenziante o di indicare il suo nome sul prodotto (§ 155).

d) *Prospettive e limiti della nuova normativa*

La nuova normativa è stata quasi unanimemente salutata con favore. L'estensione dell'ambito di applicazione ai diritti d'autore sul *software*, l'affermazione del ruolo pro-competitivo dei *pools* tecnologici quali strumenti per combattere il *patent thicket*, l'introduzione della distinzione tra imprese concorrenti e non quale parametro di valutazione dell'impatto *antitrust* dell'accordo di licenza, ma soprattutto il riconoscimento delle peculiarità della proprietà intellettuale e dell'importanza di incentivare gli investimenti nelle attività innovative, sono tutti cambiamenti significativi rispetto al regime precedente.

¹⁰⁰² Ossia i divieti per i licenziatari di utilizzare tecnologie di terzi che sono in concorrenza con la tecnologia sotto licenza.

¹⁰⁰³ Con le quali si circoscrive lo sfruttamento della tecnologia sotto licenza da parte del licenziatario ad uno o più campi di utilizzazione particolari, lasciando inalterata la facoltà di sfruttamento del licenziante.

¹⁰⁰⁴ Con le quali si impone al licenziatario di limitare la sua produzione del prodotto sotto licenza ai quantitativi necessari per la produzione dei propri prodotti e per la loro manutenzione e riparazione.

Tuttavia nel TTBER manca un'adeguata valorizzazione del ruolo della proprietà intellettuale, quale strumento principale per lo sviluppo dell'innovazione e la diffusione della conoscenza, nonché del carattere dinamico del settore tecnologico.

Il legislatore comunitario interviene su alcuni aspetti specifici ammorbidendo il rigore precedente, ma non modifica l'approccio generale dell'*enforcement antitrust* rispetto alle esigenze della proprietà intellettuale in generale e alle peculiarità del comparto tecnologico nello specifico. Benchè la Commissione si mostri consapevole della necessità di assicurare adeguati incentivi alla ricerca e dell'importanza dei benefici di lungo periodo generati dalla proprietà intellettuale sotto forma di sviluppo e commercializzazione di nuovi prodotti, nell'applicazione pratica tali aspettative vengono quasi del tutto disattese, fino al punto di perdere di vista l'obiettivo degli accordi di licenza, ossia la diffusione della tecnologia.

Il legislatore comunitario dimostra di non cogliere un passaggio fondamentale che dovrebbe rappresentare il principio guida della sua analisi: gli accordi di trasferimento di tecnologia implicano il trasferimento di una risorsa che altrimenti sarebbe legittimamente custodita dall'esclusivista.

Al di là dei punti di vista che si possono esprimere sull'interfaccia *antitrust*/proprietà intellettuale, le concessioni di licenze comportano, dunque, un'apertura del mercato. I benefici sono così rilevanti da spingere, in diversi casi, le autorità *antitrust* a considerare la proprietà intellettuale come una *essential facility* che giustifica l'imposizione della licenza obbligatoria. Gli accordi di trasferimento di tecnologia mirano a realizzare lo stesso scopo che si tenta di raggiungere con il *compulsory licensing*. Se gli IPRs sono le chiavi d'accesso a determinati mercati e possono autorizzare l'*antitrust* ad imporre un *duty to deal with rivals*¹⁰⁰⁵, sarebbe opportuno riconoscere agli accordi di licenza un trattamento privilegiato, così da incentivare la concessione volontaria delle esclusive.,

Il TTBER sembra, invece, incentivare le soluzioni *non-licensing*. Dinanzi alla circostanza incontestabile che vede il licenziante utilizzare l'accordo di trasferimento di tecnologia per meglio sfruttare le proprie risorse e, in diversi casi, per 'creare' un concorrente sul mercato, il TTBER predispone restrizioni *hardcore* o escluse e soglie di *safe harbours* talmente basse (il 20% calcolato in via cumulativa) da risultare sostanzialmente

¹⁰⁰⁵ Cioè a sacrificare lo *ius excludendi alios* tipico della proprietà intellettuale in virtù delle restrizioni che gli accordi per il trasferimento di tecnologia determinano.

inapplicabile alla maggior parte degli accordi di licenza tra operatori concorrenti. Risulta poi davvero difficile immaginare quale tipo di incidenza possano avere certe restrizioni se la somma della quota di mercato dei soggetti coinvolti è tanto esigua da non superare il 20%. Non è un caso che le maggiori critiche pervenute al TTBER abbiano riguardato proprio l'impianto generale, accusato di attribuire scarso peso agli effetti positivi, in termini di incentivi agli investimenti e all'innovazione, scaturenti dal riconoscimento del valore intrinseco degli IPRs.

La causa dei limiti del TTBER è ricondotta all'approccio valutativo proposto per l'applicazione dell'art. 81. Secondo le indicazioni delle Linee direttrici, nel valutare se un accordo di licenza determina restrizioni, occorre tener conto del probabile impatto sulla concorrenza tra le tecnologie (*inter-technology competition*) e nell'ambito della stessa tecnologia (*intra-technology*). La concorrenza tra imprese che utilizzano la stessa tecnologia è considerata un importante complemento della *inter-technology competition* (§ 26). A tal fine occorrerà verificare se l'accordo di licenza determina una restrizione della concorrenza effettiva o potenziale che sarebbe esistita in assenza dell'accordo di cui trattasi. Allo stesso tempo dovrà verificarsi se l'accordo determina una restrizione della concorrenza effettiva o potenziale che sarebbe esistita in assenza delle restrizioni previste dal contratto (§ 12).

Mentre la prima questione è in linea con la soglia ampiamente condivisa per azionare l'*enforcement* concorrenziale, la seconda rischia di produrre un'erosione dei diritti di proprietà intellettuale. Perché l'accordo passi indenne il duplice scoglio dell'art. 81.1 e 81.3, sarà necessario soppesare gli effetti pro-competitivi con le restrizioni in esso contenute (§ 18), ed accertare che si tratta dell'accordo "meno restrittivo della concorrenza *intra-technology*" che le parti avrebbero potuto stipulare

È proprio l'enfasi sulla concorrenza *intra-technology* a rappresentare il punto di maggior distacco rispetto al regime nordamericano, preoccupato esclusivamente di quella *inter-technology*¹⁰⁰⁶. L'accettazione da parte delle imprese contraenti, dell'alternativa *less restrictive* potrebbe condurre ad un accordo diverso, con *royalties* più elevate e altre condizioni

¹⁰⁰⁶ Si riscontrano tuttavia alcuni punti di convergenza, come l'affermazione del carattere pro-competitivo degli accordi di licenza, la previsione di *safety zones* e la distinzione a seconda che gli accordi siano intercorsi tra concorrenti o non concorrenti.

onerose, o magari potrebbe comportare la decisione di non stipulare affatto un accordo di licenza¹⁰⁰⁷.

La Commissione, in proposito, non riterrà sufficiente sostenere che in assenza di restrizioni il fornitore sarebbe ricorso all'integrazione verticale. La decisione se procedere o no ad un'integrazione verticale dipende da numerosi e complessi fattori economici, alcuni dei quali interni all'impresa interessata (§ 12). Rimane, però, il forte sospetto che il meccanismo realizzato, ostacolando il pieno sfruttamento della proprietà intellettuale ed impedendo ai licenzianti la possibilità di imporre adeguate restrizioni all'uso delle tecnologie, disintecivi la concessione di licenze e incoraggi le *non-licensing solutions*, tra le quali appunto l'integrazione verticale¹⁰⁰⁸.

Controversa è anche la disposizione contenuta all'art. 8.2 del Regolamento, laddove si stabiliscono i termini che consentono di riesaminare un accordo originariamente considerato compatibile. Qualora la quota di mercato non sia inizialmente superiore rispettivamente al 20% e al 30%, ma successivamente superi tali livelli, l'esenzione continua ad applicarsi nei due anni successivi a quello in cui la soglia del 20% o del 30% è stata superata per la prima volta.

Al momento della stipula dell'accordo è praticamente impossibile prevedere se il prodotto che incorpora una determinata tecnologia avrà successo sul mercato e determinare, dunque, se le parti debbano essere considerate come concorrenti. Ben si comprende allora come l'art 8.2 ignori i principi base della *policy* in tema di proprietà intellettuale, ovvero la necessità di fornire adeguati incentivi all'attività innovativa e favorire la collaborazione tra le imprese in ragione della crescente complementarità dei prodotti. Il TTBER, oltre ad acuire il grado di incertezza per l'attività economica già fortemente avvertito dagli operatori, arriva al punto di penalizzare le invenzioni di successo, disincentivando i titolari a concedere in licenza i propri diritti di esclusiva¹⁰⁰⁹.

¹⁰⁰⁷ M. DELRAHIM, *US and EU Approaches to the Antitrust Analysis of Intellectual Property Licensing: Observations from the Enforcement Perspective*, relazione presentata al meeting dell' American Bar Association, Section of Antitrust Law, Washington, D.C., 1 aprile 2004.

¹⁰⁰⁸Cfr. C. SHAPIRO, *EU Technology Transfer Draft Guidelines: Economic Analysis and Suggestions for Revisions*, in http://europa.eu.int/cotvn/competition/antitrust/technology_transfer_2/.,

¹⁰⁰⁹ Si pensi in proposito all'effetto che il meccanismo di revisione può produrre su un settore come quello farmaceutico, dove la scoperta di nuovi farmaci richiede investimenti rilevanti in ricerca e sviluppo, a fronte di un altrettanto elevato grado di incertezza per i risultati. *Amplius*, sul punto, H.G. GRABOWSKI, *Patents and New Products Development in the Pharmaceutical and Biotechnology Industries*, Duke University (2002), in <http://www.dklevine.com/archive/grabow-patents.pdf>>. Al termine di un lungo e dispendioso processo di

Come avvenuto per il regolamento sulle intese verticali, lo sforzo di *law & economics* compiuto dalla Commissione si è tradotto principalmente nella previsione delle soglie di mercato per le *safely zones*. Ciò evidenzia la mancata percezione del carattere distintivo del comparto tecnologico, il cui rispetto imporrebbe di astenersi dall'adattare acriticamente un *format* sperimentato in altre tipologie di intese. Del resto ci si potrebbe chiedere se le soglie previste per l'applicazione delle *safe harbours* siano realmente utili in un settore dove i dati non sono necessariamente attendibili, perché le quote di mercato sono volatili e le posizioni di potere tutt'altro che inattaccabili¹⁰¹⁰

A ciò si aggiunga che, qualora il soggetto interessato arrivi a detenere una posizione dominante, in ogni caso opererebbe il divieto di abuso ex art. 82, senza che l'impresa possa rifugiarsi nell'esenzione per categoria.

Alla luce di quanto detto l'ispirazione, che ha permeato le prime pagine delle *guidelines* e che sembrava condurre il legislatore comunitario al pieno riconoscimento del valore della proprietà intellettuale, rimane una promessa non mantenuta.

5. *Le collective rights organizations*

Si è già visto come l'attività di ricerca sia estremamente complessa e costosa e necessiti di meccanismi di coordinamento tra gli operatori economici. In tale contesto la collaborazione tecnologica rappresenta una novità organizzativa, le cui prospettive assumono un significato ancora più rilevante alla luce dell'elevata presenza di diritti esclusivi che affligge alcuni comparti industriali, impedendo il pieno utilizzo delle risorse e mettendo in serio pericolo i processi innovativi. La condivisione della proprietà intellettuale e il bisogno di soluzioni coordinate sono le ragioni della proliferazione spontanea di strutture ed istituzioni finalizzate a fornire agli operatori un punto di comune gestione degli

gestazione, che richiede dai 12 ai 14 anni affinché dallo stadio iniziale si giunga alla commercializzazione di un farmaco composto da *new chemical entities*, gran parte dei prodotti non riesce nemmeno a coprire i costi effettivi. Si tratta dei costi di ricerca, sviluppo e produzione, senza contare — come si è suggerito di fare (H.G. GRABOWSKI, *Price and Profit Control, New Competitive Dynamics, and the Economics of innovation in the Pharmaceutical Industry*, in *Synposiutn on Industrial Policy and the Pharmaceutical Industry* (A. TOWSE ed.), London, 1995, p. 77) - i costi opportunità. Il settore si affida così generalmente ad un esiguo numero di *blockbusters* per recuperare gli investimenti complessivamente sostenuti.

¹⁰¹⁰ V. KORAH, op. ult. cit., p. 262.

scambi commerciali, scongiurando così i pericoli insiti nella parcellizzazione delle risorse. Per tale motivo particolare rilievo assume il crescente ricorso a nuove forme di organizzazione, quali le *collective rights organizations* (CROs).

Il legame appropriazione-innovazione storicamente ha rappresentato la giustificazione economica del sistema delle privative industriali. Esso è stato tuttavia incrinato dall'uso strategico degli IPRs, dallo sviluppo di modelli di condivisione non proprietaria delle risorse, nonché dalla nascita delle *new properties*¹⁰¹¹. Sempre più numerose si levano le voci a favore di una tutela della proprietà intellettuale imperniata su *liability rules* anziché su regole proprietarie. Si sostiene dunque uno spostamento dalla tutela reale ad una risarcitoria o creditoria strutturata, a seconda dei casi, sotto forma di equi compensi e licenze obbligatorie. Il vincolo consensuale dello scambio verrebbe così superato sottraendo al titolare dell'*entitlement* il diritto di esclusiva e riconoscendogli, in cambio, una somma a titolo di indennizzo/risarcimento.

In alternativa, si è posto l'accento sul ruolo socialmente desiderabile delle regole proprietarie nell'ambito specifico della produzione intellettuale, quali strumenti insostituibili per conservare gli incentivi *ex ante* ad investire in innovazione. Il paradigma viene individuato nelle *collective rights organizations* (CROs), strutture che, senza comportare il sacrificio delle *property rules*, sono in grado di superare i costi di transazione dovuti alla parcellizzazione delle risorse¹⁰¹². La presenza di elevati costi di transazione incoraggia produttori ed utenti ad investire in meccanismi in grado di ridurre i costi dei loro scambi commerciali. Nello specifico, la frequenza con la quale si sviluppano contrattazioni concernenti IPRs favorisce lo sviluppo spontaneo di una miriade di istituzioni deputate a regolare tali transazioni¹⁰¹³.

Forte è la tentazione di risolvere il *patent thicket* attraverso l'imposizione di licenze obbligatorie, ossia strumenti che, per superare il *transactional bottleneck*, degradano il diritto di esclusiva nel diritto ad ottenere un equo compenso. Il medesimo obiettivo può tuttavia essere efficacemente perseguito senza dover ricorrere a *liability rules*, ma salvaguardando i diritti di proprietà e preservando gli incentivi all'innovazione. Anziché condurre a forme di

¹⁰¹¹ Cfr. A. GAMBARO, *Dalla new property alle new properties*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia* (a cura di V. SCALISI), Milano, 2004, p. 675, pp. 686-687.

¹⁰¹² R.P. MERGES, *Contracting into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organizations*, 84 *Calif L. Rev.* 1293 (1996).

contrattazione coercitiva, la presenza di elevati costi di transazione favorirebbe, dunque, la creazione volontaria di istituzioni formali ed informali che forniscono ai partecipanti un punto di incontro e una struttura flessibile, capace di adattarsi alle esigenze specifiche del settore economico.

Diversi sono gli esempi di CROs sul mercato. Vi si possono annoverare le società di gestione collettiva dei diritti d'autore e diritti connessi; le *clearinghouses* sviluppate nell'agrobiotecnologia al fine di fornire un meccanismo di scambio di informazioni in materia di biodiversità o di facilitare le transazioni¹⁰¹⁴; le *standard setting organizations* (SSOs)¹⁰¹⁵, con le quali gruppi industriali definiscono *standards* comuni; e i *patent pools*, che hanno trovato applicazione in diversi settori, da quello automobilistico a quello aeronautico, dalla tecnologia video alla farmaceutica, ovvero in tutte le situazioni in cui lo sviluppo di un nuovo prodotto esige il conseguimento di molteplici licenze di brevetti detenuti da soggetti diversi. Si tratta di intermediari che proliferano in ragione della difficoltà che le imprese avvertono nel gestire al meglio le potenzialità offerte dalla tecnologia digitale e dell'esigenza di individuare un interlocutore unico che faciliti l'incontro tra gli operatori¹⁰¹⁶.

¹⁰¹³ R.P. MERGES, *Of Property Rules, Coase, and Intellectual Property*, 94 *Colum. L. Rev.* 2655 (1994).

¹⁰¹⁴ Tali obiettivi vengono perseguiti favorendo l'incontro tra titolari di brevetti, offrendo soluzioni alle eventuali controversie, svolgendo funzioni di *database*, rilevando gli IPRs presenti e verificandone la disponibilità e le modalità per avervi accesso. C. NOTTENBURG — P.G. PARDEY — B.D. WRIGHT, *Assessing other's people technology for non-profit research*, 46 *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics* 389 (2002); G. GRAFF — D. ZILBERMAN, *Towards an Intellectual Property Clearinghouse for Agricultural Biotechnology*, 3 *IP Strategy Today* 1 (2001); O. GRAFF — G. RAUSSER — A. SMALI, *Agricultural Biotechnology's Complementary Intellectual Assets*, in <http://papers.ssrn.com>.

¹⁰¹⁵ Sul punto cfr. G. COLANGELO, *Regole e comportamenti strategici negli organismi di standard setting: quale ruolo per l'antitrust?*, in *Giur. comm.*, 2010, pp. 339 ss.

¹⁰¹⁶ Come rileva M. RICOLFI, *Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi*, in *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali* (a cura di P. SPADA), Milano, 2006, pp. 6 e 16, la tecnologia digitale offre la possibilità di amalgamare testi, musica ed immagini in opere multimediali. Le imprese candidate alla loro produzione avvertono tutta la difficoltà operativa che comporta la necessità di raccogliere le molteplici *clearances* occorrenti ad aventi diritti dispersi e difficilmente reperibili ed iniziano a reclamare la creazione di un interlocutore unico. Si fa strada, dunque, l'idea di realizzare quelle figure di intermediari che vengono chiamati *one-stop-shops* e *clearing houses*, con l'obiettivo di estendere il raggio di operatività dalle modalità tradizionali di concessione delle licenze a quelle reclamate dall'industria multimediale attraverso l'istituzione, volontaria e consensuale, di più livelli federativi.

6. *Patent pools*

Gli accordi di *patent pooling* sono disciplinati a livello comunitario dalle Linee direttrici che accompagnano il Regolamento 772/2004. Con il termine *patent pool* si allude ad un'operazione con la quale alcuni titolari di IPRs assegnano i loro diritti ad una struttura centrale (cd. *common licensing administrator*) affinché questa possa offrire sul mercato una licenza comune che copra l'intero portafoglio di brevetti ad essa concessi¹⁰¹⁷.

Pur nella diversità delle forme organizzative i *patent pools* sono accomunati dalla funzione economica. Quest'ultima consiste nel fornire un *one stop shop*, ossia la possibilità per i terzi di conseguire la licenza di determinati brevetti attraverso un unico contratto, anziché tramite numerosi accordi bilaterali con i singoli detentori (accordi di *cross licensing*)¹⁰¹⁸. La previsione di un'amministrazione centralizzata consente di ridurre drasticamente i costi di transazione, attraverso un contratto *standard* di licenza tra il *common licensing administrator* e i terzi. Si favorisce uno sfruttamento economico efficiente degli IPRs e si fornisce ai licenzianti un meccanismo di composizione delle controversie e di raccolta e ripartizione delle *royalties* generate dalle licenze concesse ai terzi.

Gli accordi di *patent pooling* perseguono un obiettivo economico unitario: un'integrazione produttiva giustificata da ragioni di efficienza rispetto ai meccanismi di contrattazione individuale, la quale offra agli aderenti possibilità di remunerazione superiori a quelle ipotizzabili in un sistema di libere contrattazioni¹⁰¹⁹.

¹⁰¹⁷ R.P. MERGES, *Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools*, Berkeley Center for Law and Technology (1999), in <http://www.law.berkeley.edu/institutes/bclt/pubs/rmerges/>; L.M. SUNG, *Greater Predictability May Result in Patent Pools*, paper presentato in occasione dei DOJ/FTC Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the KnowledgeBased Economy, in <http://www.ftc.gov/lopp/intellect/index.htm>; D.S. TAYLOR, *The Sinking of the United States Electronic Industry Within Japanese Patent Pools*, 26 *Geo. Wash. J. Int'l L. & Econ.* 181 (1992). Di diverso avviso B. BESSEN, *Patent Thickets: Strategic Patenting of Complex Technologies*, (2003) in <http://papers.ssrn.com/abstract=327760>, il quale esprime scetticismo rispetto alle capacità salvifiche dello scambio di licenze: "patent thickets can reduce R&D incentives even when there are no transaction costs, holdup or vertical monopoly problems.... when firms cross-license, I find that R&D incentives are sub-optimal under general conditions".

¹⁰¹⁸ Ipotizziamo che per lo sviluppo di una tecnologia o la realizzazione di un prodotto sia necessario avere accesso a numerosi brevetti, in possesso di altrettanti detentori: la funzione del *pool* è quella di riunire tali soggetti e convogliare i brevetti considerati essenziali in un portafoglio da offrire sul mercato attraverso un'unica licenza.

¹⁰¹⁹ Sinteticamente si possono indicare, quali aspetti comuni di tali accordi, l'integrazione di economie individuali omogenee e di risorse complementari; l'offerta di un programma comune di licenze; l'accentramento presso un'organizzazione comune della fase di negoziazione dei diritti; la realizzazione di efficienze tramite il risparmio sui costi di transazione.

I *pool* tecnologici sono realizzati seguendo diversi modelli organizzativi. Essi possono assumere la forma o di semplici intese tra un numero limitato di parti o di accordi organizzativi complessi, mediante i quali il programma di licenze del portafoglio brevettuale viene affidato ad un organismo societario indipendente¹⁰²⁰.

I *patent pools* possono strutturarsi anche in modo da prevedere l'affidamento ad un apposito organismo, autonomo rispetto ai membri, del compito di gestire la negoziazione del programma congiunto. Una delle prime, ma anche più significative, esperienze è rappresentata dall'accordo MPEG, ossia dal *pool* che raggruppa i brevetti essenziali relativi

¹⁰²⁰ Sul primo versante (quello della realizzazione di *patent pools* tramite una combinazione puramente contrattuale interna ai licenzianti), utili esempi sono forniti da due *pool* realizzati, al termine degli anni '90, per combinare le licenze dei brevetti necessari a produrre dischi e lettori compatibili con gli standard DVD. In un caso sono coinvolte tre società (Philips, Sony e Pioneer) e vengono raggruppati complessivamente 95 brevetti per i dischi e 115 per i lettori, nell'altro il *pool* è posto in essere da sei società (Toshiba, Time Warner, Hitachi, JVC, Matsushita e Mitsubishi) e riguarda 29 brevetti per i dischi e 22 per i lettori. Nella prima circostanza, con due distinti, ma identici, contratti Sony e Pioneer attribuiscono a Philips le licenze non esclusive dei loro brevetti essenziali affinché quest'ultima possa offrire un programma congiunto di licenze — comprensivo dei propri brevetti essenziali — a chiunque sia interessato alla produzione di dischi e lettori conformi con gli standard DVD. I contratti, da una parte, fissano i termini e le condizioni del programma unico di licenza che Philips dovrà sottoporre ai terzi interessati, dall'altra, stabiliscono le regole che governano i rapporti interni al *pool*. In particolare, 1) riconoscono a ciascuno dei licenzianti la libertà di concedere in licenza i propri brevetti essenziali anche separatamente e al di fuori del programma congiunto, stabilendo così la non esclusività dell'accordo siglato; 2) stabiliscono che, sebbene il programma congiunto di licenze includa inizialmente solo i brevetti delle tre società fondatrici del *pool*, l'adesione a quest'ultimo è aperta a chiunque sia detentore di brevetti essenziali per i prodotti DVD e sia interessato a darli in licenza attraverso il programma comune, accettandone i termini e le condizioni; 3) fissano i criteri e le modalità di ripartizione delle *royalties*; 4) stabiliscono che ciascuno dei licenzianti decide in autonomia se perseguire gli eventuali contraffattori, ma, prima di intraprendere un'azione legale, è tenuto ad informare gli altri licenzianti. Sulla base dei suddetti contratti, Philips assume l'obbligo di assemblare i brevetti essenziali al fine di offrire sul mercato un unico contratto di licenza contenente un pacchetto comune di brevetti, per poi — una volta dedotta la sua retribuzione in qualità di *licensing administrator* — distribuire le *royalties* tra i licenzianti. Il successivo *pool* di brevetti relativo a prodotti DVD ha un contenuto negoziale sostanzialmente identico a quello del *pool* precedentemente esaminato. Diversa è tuttavia l'architettura contrattuale prescelta. Mentre quello realizzato tra Sony, Pioneer e Philips si articola in una serie di accordi bilaterali, il programma congiunto di licenze che andiamo ad analizzare si struttura in tre accordi plurilaterali, nei quali vengono fissate le regole condivise per la gestione del raggruppamento dei brevetti e la concessione di un'unica licenza (cd. "*DVD Patent License Agreement*"). Nel dettaglio, trattasi di 1) un contratto con il quale ciascun partecipante si impegna a conferire la licenza non esclusiva dei brevetti essenziali a Toshiba, autorizzando quest'ultima, in qualità di *licensing administrator* del *pool*, a concedere ai terzi l'intero portafoglio brevettuale attraverso un unico contratto di licenza, a raccogliere le *royalties* e a ripartirle tra i licenzianti ("*Authorization Agreement*"); 2) un contratto con il quale si incaricano esperti indipendenti di valutare e selezionare i brevetti che possono essere inclusi nel *pool* e, di conseguenza, concessi in licenza tramite il programma congiunto ("*Expert Agreement*"); 3) un accordo, infine, nel quale si stabiliscono i criteri di allocazione delle *royalties* ("*Ground Rules for Royalty Allocation*") attraverso una formula che, tenendo conto dell'anzianità dei brevetti detenuti da ciascun licenziante nonché del numero di volte che essi sono stati utilizzati dai licenziatari, consente di valorizzare l'importanza relativa dei singoli brevetti. Questi tre accordi plurilaterali forniscono le condizioni generali del contratto di licenza comune che Toshiba stipulerà, per conto del *pool*, con i terzi interessati.

ad un protocollo per la compressione e la trasmissione di segnali audio/video digitalizzati¹⁰²¹.

Fondamentale per la valutazione concorrenziale degli accordi in esame, è la selezione tipologica dei brevetti che il *pool* accorpa. Il giudizio differirà a seconda che si tratti di brevetti concorrenti in quanto a sostituibilità nel mercato di riferimento, piuttosto che *complementary* o *blocking*¹⁰²².

Per quanto non sia possibile tracciare una distinzione tra le suddette categorie¹⁰²³, una corretta definizione della relazione economica che intercorre tra i brevetti inclusi nel *pool* è rilevante ai fini dell'analisi *antitrust*. La funzione assegnata al *pool*, e dunque la sua efficienza specifica, risiede nel rappresentare un *one stop shop* capace di scongiurare la tragedia degli *anticommons*, riducendo sia il numero delle transazioni necessarie all'ottenimento delle licenze occorrenti alla produzione di un determinato bene, sia la probabilità di violare non intenzionalmente un brevetto già assegnato. Occorre prendere in considerazione ulteriori fattori procompetitivi di efficienza, a cominciare dall'impatto sulle attività di ricerca: il *pool*,

¹⁰²¹ Nove società (Fujitsu, General Instrument, Lucent, Matsushita, Mitsubishi, Philips, Scientific-Atlanta, Sony e Columbia University), dopo aver collaborato, nell'ambito di un gruppo di lavoro, alla definizione dello standard MPEG, decidono di realizzare un *patent pool* per commercializzare l'intero pacchetto delle licenze dei propri brevetti relativi alla suddetta tecnologia a chiunque sia interessato alla produzione di apparecchiature e registrazioni conformi allo standard MPEG. La soluzione organizzativa prescelta è quella di costituire una società apposita (MPEG LA), alla quale concedere la licenza non esclusiva dei brevetti. La società opera in modo autonomo ed indipendente, sotto il controllo esclusivo di soggetti diversi dai licenzianti, ai quali spetta esclusivamente il potere di voto sulle operazioni straordinarie (approvazione di atti quali il bilancio, le spese straordinarie, investimenti in nuove attività commerciali, concentrazioni ed acquisizioni, vendita o scioglimento della società). L'operazione economica è articolata in quattro contratti: 1) un accordo tra i licenzianti nel quale essi da un lato si impegnano a dare in licenza i loro brevetti relativi al protocollo MPEG attraverso un programma congiunto di licenze, gestito da un *common licensing administrator* (la società MPEG LA), dall'altro definiscono le norme regolatrici della disciplina interna al *pool*; 2) il contratto tra tutti i licenzianti e MPEG LA, nel quale quest'ultima assume l'incarico di dare in licenza ai terzi il portafoglio brevettuale, raccogliere e ripartire le *royalties* ("*License Administrator Agreement*"); 3) la licenza concessa da ciascun partecipante alla MPEG LA; 4) il contratto di licenza del portafoglio brevettuale. In base al *Licensing Administrator Agreement* la società che gestisce il *patent pool* ha il compito di a) concedere una licenza non esclusiva del portafoglio brevettuale a ciascun potenziale licenziatario interessato ad utilizzare il protocollo MPEG; b) ricercare sul mercato possibili licenziatari; c) far rispettare i termini dell'accordo di licenza del portafoglio brevettuale; d) raccogliere e ripartire le *royalties* in proporzione al numero dei brevetti detenuti da ciascuna società (a differenza di quanto avviene nei DVD *pools*), trattenendo il 10% dell'intero ammontare delle *royalties*, come compenso per la sua attività di intermediazione; ogni partecipante al *pool* conserva la facoltà di negoziare la concessione di licenze individuali con qualsiasi potenziale concessionario.

¹⁰²² Non manca, peraltro, chi ritiene che l'accordo di *pooling* sia efficiente anche laddove coinvolga brevetti sostituti: cfr. A. KATO, *Patent Pool Enhances Market Competition*, 24 *Int'l Rev. L. & Econ.* 255, 256 (2004).

¹⁰²³ Cfr. H. HOVENKAMP — M.D. JANIS — M.A. LEMLEY, *IP and Antitrust*, Aspen Law & Business, New York, 2001, 34.8; M.A. LEMLEY, *The Economics of Improvement in Intellectual Property Law*, 75 *Tex. L. Rev.* 989, 1010 (1997); O. GOLLER, *Competing, Complementary and Blocking Patents: Their Role in Determining Antitrust Violations in the Areas of Cross-Licensing, Patent Pooling and Package Licensing*, 50 *J. Pat. & Trademark Off. Soc.* 723

concretizzando la condivisione del rischio e lo scambio di informazioni tra più soggetti, abbatta i costi di investimento, riduce le incertezze derivanti dai conflitti e dalle dispute legali, mitiga la tentazione di comportamenti opportunistici¹⁰²⁴.

I benefici derivanti dal *patent pooling* nella promozione della ricerca e sviluppo sono stati riconosciuti espressamente dall'USPTO¹⁰²⁵. L'industria biotecnologica, in questo senso, è stata indicata quale esempio significativo degli effetti positivi scaturenti dall'adozione del *pooling*, segnatamente ai fini dell'accesso a determinate tecnologie¹⁰²⁶. Una delle obiezioni al rilascio di brevetti per le invenzioni biotecnologiche è il rischio di veder precluso l'accesso a tali tecnologie e, di conseguenza, sottratte al pubblico fonti di ricerca essenziali. Nessuna impresa però ha da sola le risorse sufficienti per sviluppare una frazione significativa dell'informazione genetica presente in un organismo. Il risultato finale è che l'applicazione dei *patent pools* in ambito biotecnologico si presenta come una “*win-win situation*”, della quale beneficiano il settore pubblico e privato.

Opinione diversa è stata espressa dall' OECD, che ha messo in discussione la possibilità che i problemi transattivi possano essere risolti con il ricorso al *patent pooling* anche nel settore delle invenzioni genetiche¹⁰²⁷. Tali ultime tecnologie sarebbero fondamentalmente diverse da quelle del settore elettronico, nel quale i *pools* sono utilizzati più frequentemente per via dell'importanza degli *standards* e dell'interoperabilità¹⁰²⁸.

(1968).

¹⁰²⁴ Cfr. M. BEDNAREK — M. INEICHEN, *Patent Pools as an Alternative to Patent Wars in Emergent Sectors*, 16 *Intellectual Property & Technology Law Journal* 1 (2004); S.C. CARLSON, *Patent Pools and the Antitrust Dilemma*, 16 *Yale J. on Reg.* 359 (1999); R.B. ANDEWELT, *Analysis of Patent Pools under the Antitrust Laws*, 53 *Antitrust L. J.* 611 (1984).

¹⁰²⁵ Si veda il *white paper* dal titolo *Patent Pools: a Solution to the Problem of Access in Biotechnology Patents?*, dicembre 2000, in <<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opa/patentpool.pdf>>.

¹⁰²⁶ Opinione condivisa da M.S. MIRELES, *An Examination of Patents, Licensing, Research Tools, and the Tragedy of the Anticommons in Biotechnology Innovation*, 38 *U. Mich. J.L. Reforn* 141 (2004). Sul tema cfr. anche D.C. HOFFMAN, *A Modest Proposal: Toward Improved Access To Biotechnology Research Tools by Implementing a Broad Experimental Use Exception*, 89 *Cornell L. Rev.* 993 (2004), e M. MOWZON, *Access Versus Incentive: Balancing Policies in Genetic Patents*, 35 *Ariz. St. L.J.* 1077 (2003).

¹⁰²⁷ OECD, *Genetic Inventions, Intellectual Property Rights and Licensing Practices*, dicembre 2002, 67, in <<http://www.oecd.org/dataoecd/42/21/2491084.pdf>>.

¹⁰²⁸ Posizione condivisa da S. IYAMA, *The USPTO's Proposal of a Biological Research Tool Patent Pool Doesn't Hold Water*, 57 *Stan. L. Rev.* 1223 (2005). Cfr. anche S. SCHMIEDER, *Scope of Biotechnology Inventions in the United States and in Europe-Co,mpulsory Licensing, Experimental Use and Arbitration*, 21 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 163, 225-226 (2004). Con riguardo al settore specifico dei test relativi alle diagnosi genetiche cfr. T.J. EBERSOLE — M.C. GUTHRIE — J.A. GOLDSTEIN, *Patent Pools as a Solution to the Licensing Problems of Diagnostic Genetics*, 17 *Intellectual Property & Technology Law Journal* 6 (2005).

Non si possono, ad ogni modo, ignorare i potenziali rischi anticompetitivi, attinenti principalmente all'ipotesi che il *pool* possa trasformarsi in uno strumento di strategie collusive, grazie al quale si concordano condotte, si stabiliscono prezzi, si scambiano informazioni rilevanti: evenienza materializzabile ove esso includa appunto brevetti concorrenti¹⁰²⁹.

Se questo è vero, appare ancora più chiaro che, in un'ottica *antitrust*, la questione di fondo non è tanto quella di inibire o avallare la formazione di tali accordi, quanto invece di ponderare e discriminare gli elementi che sono essenziali al loro funzionamento rispetto a quelli che possono rappresentare una minaccia alle logiche concorrenziali¹⁰³⁰.

7. L'esperienza nordamericana

Osservando l'esperienza nordamericana ci si rende conto che lo scrutinio concorrenziale dei *patent pools* ha risentito dell'evoluzione del rapporto problematico tra *antitrust* e proprietà intellettuale¹⁰³¹. Per lungo tempo l'analisi è avvenuta sulla base di criteri che non tenevano conto né della particolare funzione da essi svolta né della relazione economica intercorrente tra i brevetti coinvolti.

Ad una prima fase, caratterizzata dal principio dell'assoluta libertà di contrarre e della completa esenzione dei *pools* dal controllo *antitrust*, hanno fatto seguito alcune decisioni che, pur facendo cenno ai risvolti procompetitivi del *pooling*, si sono basate sulle stime di concentrazione del mercato rilevante.

¹⁰²⁹ Cfr. L. KAPLOW, *The Patent-Antitrust Intersection*, cit., 1867-8; P.B. NELSON, *Patent Pools: An Economic Assessment of Current Law and Policy*, 38 *Rutgers L. J.* 539 (2007).

¹⁰³⁰ G.R. BEENEY, *Pro-competitive aspects of intellectual Property Pools: a Proposal for Safe Harbor Provisions*, testimonianza in occasione dei DOJ-FTC Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, in <<http://www.ftc.gov/opp/intellect/index.htm>>. Cfr. anche J.D. PUTNAM, *The Regulation of Patent Pools* *ibidem*; T.R. BEARD – D.L. KASERMAN, *Patent thickets, cross-licensing, and antitrust*, 47 *Antitrust Bulletin* 345 (2002); M.J. SCHALLOP, *The IPR Paradox: Leveraging Intellectual Property Rights to Encourage Interoperability in the Network Computing Age*, 28 *AIPLA Q.* 1. 195 (2000). Sulla necessità di applicare la *rule of reason analysis* ai casi di *licensing* dei prodotti tecnologici, compresi i *patent pools*, R.H. PARE, *Promoting Economic Growth Through Competition and Innovation*, relazione presentata alla Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, Cina, i luglio 2004, in <<http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/>>.

¹⁰³¹ Per una ricostruzione storica del trattamento *antitrust* del *patent pooling*, R.J. GILBERTI, *Antitrust for Patent Pools: A Century of Policy Evolution*, cit.; D.A. BALTO — A.M. WOLMAN, *Intellectual Property and Antitrust: General Principles*, 43 *IDEA* 395, 445-452 (2003); J. NEWBERG, *Antitrust, Patent Pools, and the Management of Uncertainty*, 3 *Atlantic L. J.* 1 (2000).

Nella sua prima decisione in materia — *Bement v. National Harrow* — la Corte Suprema supportò il ricorso ai *patentpools* sull'assunto generale che, in ossequio alla dottrina della *freedom of contract*, il sistema brevettuale era da considerarsi al riparo dall'intervento *antitrust*¹⁰³². Il *pool*, sorto a seguito della composizione di numerose controversie per la violazione della normativa brevettuale, riguardava un'erpice, macchina agricola per la lavorazione del terreno dotata di una particolare dentatura per consentire la frantumazione delle zolle. Il *pool* includeva 85 brevetti assegnati ad una *holding* (*National Harrow*) costituita da un numero crescente di produttori. Come corrispettivo del conferimento dei brevetti al *pool*, le imprese ricevevano azioni della suddetta *holding* e la licenza per costruire e commercializzare l'erpice: l'accordo imponeva, nello specifico, ai membri di versare una *royalty* di un dollaro per ogni macchinario venduto, attenersi ad un tariffario prezzi già fissato e commercializzare solo il tipo di erpice costruito a seguito del loro ingresso nel *pool*.

La disputa, dalla quale scaturì l'intervento della Corte Suprema, ebbe origine a seguito della vendita del prodotto, da parte di uno dei membri (*Bement*), ad un prezzo inferiore a quello fissato. In risposta alla *National Harrow* che lamentava la violazione degli accordi contrattuali, *Bement* si difese sostenendo che il *pool* era da considerarsi contrario allo *Sherman Act* e, quindi, invalido. La Corte, nel respingere le argomentazioni di *Bement*, stabilì che, nonostante il *pool* fissasse un prezzo monopolistico, questo risultato era giustificato dalla “natura della proprietà da esso gestita”, ovvero dal fatto che i brevetti conferiscono una posizione monopolistica non assimilabile al concetto di potere di mercato perseguito dall'analisi *antitrust*. Di conseguenza, il *pool* era da considerarsi come “un risultato di per sé legittimo e desiderabile”¹⁰³³. La decisione è imperniata sul principio della libertà di contrarre e non contiene alcuna analisi della relazione economica intercorrente tra i brevetti aggregati o dei mercati interessati dall'accordo di *pooling*¹⁰³⁴.

¹⁰³² *Bement v. National Harrow Co.*, 186 U.S. 70, 91(1902): “the general rule is absolute freedom in the use or sale of rights under the patent laws ... The fact that the conditions in the contracts keep up the monopoly or fix prices does not render them illegal”.

¹⁰³³ *Id.*, 93.

¹⁰³⁴ Secondo J. NEWBERG, cit., il *National Harrow pool* poteva considerarsi un cartello che combinava sostanzialmente tutte le tecnologie brevettate per la produzione di un prodotto per il quale non c'erano sostituti e, perciò, gli effetti anticompetitivi da esso scaturenti probabilmente erano superiori ai benefici. In assenza del *pool*, nel mercato a monte (quella della tecnologia) i titolari dei singoli brevetti avrebbero potuto competere per le licenze del prodotto, mentre in quello *downstream* i produttori dell'erpice sarebbero stati liberi di fissare i prezzi e migliorare i loro prodotti.

L'immunità garantita dalla *freedom of contract rule* terminò, pochi anni dopo, con la sentenza *Standard Sanitary*¹⁰³⁵, nella quale la Corte autorizzò il *break-up* di un *pool* di brevetti, relativi ad un procedimento per smaltare strumenti sanitari, che univa circa l'85% dei produttori e il 90% dei grossisti. La decisione della Corte è stata resa sulla base del rilievo che l'accordo "trascendeva ciò che era necessario a proteggere l'uso dei brevetti"¹⁰³⁶

Con la sentenza *Standard Oil* sono stati esaminati i *Cracking patents*. Si tratta del primo caso nel quale i giudici della Corte Suprema hanno esaminato un accordo di *pooling* in base alla *rule of reason*, riconoscendone gli effetti procompetitivi in presenza di *blocking patents*.

Quattro compagnie, titolari dei brevetti nei processi di raffinazione per produrre benzina, per evitare possibili controversie legali, avevano deciso di siglare una serie di accordi di licenze incrociate che riconoscevano a ciascuno di essi il diritto di utilizzare i brevetti altrui e darli in licenza a terzi. L'unica restrizione era quella di condividere le *royalties* raccolte in una certa proporzione. La Corte Suprema non accolse l'accusa del DoJ, a detta del quale i membri del *pool* avevano posto in essere un accordo per la fissazione del prezzo, e propose un *test* per misurare il potere di mercato e determinare quando un *pool* di brevetti concorrenti fosse in grado di violare le leggi antitrust. "Se i titolari dei brevetti aggregati effettivamente dominano il mercato, il potere di fissare le *royalties* equivale al potere di fissare i prezzi. Laddove esista un dominio sul mercato, un accordo di *pooling* che include brevetti concorrenti va oltre i privilegi accordati dal sistema brevettuale e rappresenta una violazione dello *Sherman Act*"¹⁰³⁷. I giudici hanno posto, altresì, in evidenza i vantaggi procompetitivi offerti dal *pooling* laddove sia in grado di fornire una soluzione per comporre le controversie e risolvere le *blocking situations*¹⁰³⁸.

Il medesimo approccio venne adottato, con esiti differenti, anche in *Hartford-Empire*, un caso di *pool* realizzato attraverso successivi accordi di *cross-licensing* tra i maggiori produttori di cristallo e formato da un portfolio di oltre 600 brevetti, tale da coprire il 94%

¹⁰³⁵ *U.S. v. Standard Sanitary Manufacturing Co.*, 220 US 20(1912).

¹⁰³⁶ *Id.*, 48.

¹⁰³⁷ *Id.*, 174. La Corte si è basata sulla convinzione che i membri del *pool* non dominavano il mercato dal momento che coprivano solo il 55% di tutta la benzina raffinata e il 26% della benzina prodotta. Dure, in proposito, le parole usate da J. NEWBERG, *Antitrust for the Economy of Ideas: The Logic of Technology Markets*, 14 *Harv. J. L. & Tech.* 83 (2001).

¹⁰³⁸ "Uno scambio reciproco dei diritti di esclusiva e una divisione delle *royalties* in ragione del valore attribuito dalle parti alle rispettive richieste sono spesso necessari per evitare che lo sviluppo tecnico non venga bloccato dalla minaccia di dispute legali". 283 US 163, 171 (1931).

dell'intero mercato statunitense di recipienti di vetro¹⁰³⁹. In questa ipotesi la Corte ritenne che, per quanto l'accordo potesse servire anche per risolvere conflitti tra i brevetti coinvolti, il suo obiettivo primario fosse il controllo del mercato¹⁰⁴⁰. Ciononostante i giudici non accolsero il rimedio proposto dalla corte distrettuale e, invece del *break-up*, adottarono un approccio regolatorio, lasciando intatto il *pool* e imponendo ai membri di conferire ai terzi le licenze a prezzi ragionevoli, in modo non discriminatorio e senza ulteriori limitazioni.

Dopo una prima serie di pronunce improntate all'esenzione degli accordi di *pooling* dal controllo *antitrust*, si è sviluppato un atteggiamento ostile, culminato poi nei *Nine No-No's*, ovvero nella presunzione dell'esistenza di un potere di mercato connesso alla semplice titolarità di un diritto di proprietà intellettuale e nella configurazione di ipotesi di proibizione *per sé* di alcuni accordi.

Significativa in tale contesto è la decisione *Line Materials*¹⁰⁴¹, nella quale la Corte Suprema ha riconosciuto la sussistenza di *blocking patents* che impedirebbero “al pubblico e ai titolari di ottenere il pieno beneficio dell'efficienze e dell'economia delle invenzioni”¹⁰⁴². L'accordo di *cross-licensing* è stato ritenuto illecito *per sé* in quanto contenente disposizioni in materia di prezzi. In tal modo si è dato rilievo esclusivamente al riscontro di una presunta restrizione orizzontale e ignorando del tutto gli aspetti di efficienza ed i vantaggi procompetitivi dell'intesa¹⁰⁴³.

Bisognerà attendere le *IP Guidelines* del 1995 per registrare l'introduzione di un approccio *rule of reason* ed un definitivo riconoscimento dei vantaggi procompetitivi di *patent pools* e *cross-licenses*¹⁰⁴⁴. Cade finalmente la presunzione che la proprietà intellettuale conferisca un potere di mercato, viene al contrario affermato che gli accordi di licenza

¹⁰³⁹ *U.S. v. Hartford-Empire Co.*, 323 U.S. 386 (1945).

¹⁰⁴⁰ *Id.*, 406.

¹⁰⁴¹ *U.S. v. Line Materials Co.*, 333 US 287(1948).

¹⁰⁴² *Id.*, 291.

¹⁰⁴³ Ancor più significativa l'argomentazione con la quale la Corte ha giustificato la non ricorrenza dei presupposti del precedente *General Electric*, semplicemente rilevando che quest'ultimo concerneva la licenza di un singolo brevetto. Appare evidente come la Corte abbia considerato i *blocking patents* alla stregua di prodotti sostituiti ed abbia finito dunque, erroneamente, per configurare in senso orizzontale una relazione economica di evidente correlazione e subordinazione. *U.S. v. General Electric Co.*, 272 US 476 (1926). Si vedano anche *U.S. v. U.S. Gypsum Co.*, 333 US 364 (1948) e *U.S. v. New Wrinkle*, 342 US 371 (1952), nelle quali, invece, la Corte applica il verdetto di *Line Materials* alle ipotesi di *patent pools*, sulla base della (corretta) assimilazione tra questi ultimi e le *cross-licensees*.

¹⁰⁴⁴ §5.5.

relativi a *input* complementari sono da considerare per definizione procompetitivi¹⁰⁴⁵. Ciò consente di delineare per i *patent pools* uno *status* particolare, per cui, in presenza di *blocking patents*, ai titolari vengono consentite condotte restrittive altrimenti vietate.

Con ciò non viene meno l'attenzione ai potenziali effetti anticoncorrenziali. Essi continuano a sussistere laddove gli accordi tra operatori non siano strettamente funzionali né ad una efficiente integrazione delle attività economiche né alla promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione¹⁰⁴⁶.

Cross-licenses e *pools* sono procompetitivi in quanto “consentono ai produttori di fornire ai consumatori prodotti e servizi migliori a prezzi più bassi per via di tutta una serie di vantaggi, che vanno dalla riduzione dei costi — dovuta a più efficienti tecnologie di produzione — al miglioramento della qualità dei prodotti — risultato della combinazione di invenzioni complementari”¹⁰⁴⁷. Un'analisi che si proponga di ponderare efficacemente vantaggi e rischi dei *pool* e delle *cross-licenses* non potrà fare a meno di prendere in considerazione la relazione tra gli IPRs combinati; la natura dei mercati nei quali tali diritti competono; le modalità con le quali il *pool* controlla l'accesso a tali diritti; l'apertura del *pool* agli esterni e le modalità con cui la licenza incrociata controlla i termini nei quali le future innovazioni andranno sul mercato¹⁰⁴⁸.

Le linee direttrici fissate dalle *IP Guidelines* ai fini della valutazione *antitrust* dei moderni accordi di *patent pools* sono state formalizzate da quattro importanti decisioni assunte dal DoJ e dalla FTC¹⁰⁴⁹.

Il primo caso è quello relativo al citato protocollo MPEG per la compressione e la trasmissione di segnali audio/video digitalizzati. La struttura è caratterizzata dalle seguenti disposizioni: (i) il *pool* comprende solo brevetti complementari e, quindi, essenziali ai fini della tecnologia in questione; (ii) un esperto indipendente è chiamato a valutare

¹⁰⁴⁵ § 2.0.

¹⁰⁴⁶ § 5.5.

¹⁰⁴⁷ J.I. KLEIN, *Cross-licensing and Antitrust Law*, relazione presentata dinanzi all'American Intellectual Property Law Association, San Antonio Marriott Rivercenter, San Antonio, Texas, 2 maggio 1997, in <<http://www.usdoj.gov/atr/publicspeeches/speeches.htm>>.

¹⁰⁴⁸ Cfr. anche J. LERNER — J. TIROLE, *Efficient Patent Pools*, 94 *American Economic Review* 691 (2004), e C.J. KELLY, *Patent Pools and Antitrust Enforcement*, testimonianza in occasione dei DOJ-FTC Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, in <<http://www.ftc.gov/opp/intellect/index.htm>>.

¹⁰⁴⁹ L'approccio nordamericano verso i *patent pools* è sintetizzato nel recente report prodotto da USDOJ-FTC, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*, cit., p. 3.

l'essenzialità dei brevetti ai fini della loro inclusione nel *pool*, (iii) le licenze non sono esclusive rimanendo i titolari dei brevetti liberi di concederli in licenza anche individualmente; (iv) il *portfolio* viene offerto ai licenziatari alle medesime condizioni garantendo così a tutti un accesso equo; (v) i licenziatari hanno l'obbligo di retrocedere i brevetti essenziali da essi detenuti riguardanti la medesima tecnologia, riconoscendo agli altri licenziatari una licenza non esclusiva a condizioni eque (*grantback provision*); (vi) una clausola di rescissione parziale (*partial termination*) consente, infine, a ciascun membro di sottrarsi al *pool* (cd. *opt out*) in relazione ad una singola licenza, laddove egli abbia avviato un procedimento legale nei confronti di un collega per la violazione di un brevetto e rifiuti di concedergli quest'ultimo in licenza.

Il DoJ ha approvato la creazione del *pool*. Si è rilevato come, a fronte dei benefici derivanti dalla combinazione di IPRs complementari, non si riscontrassero significativi rischi. Questi ultimi non sussistevano né per l'impatto sugli operatori concorrenti, essendo garantito l'accesso a condizioni eque e non discriminatorie al *portfolio* di licenze; né per un'eventuale agevolazione nel raggiungimento di un accordo collusivo, in quanto la percentuale delle *royalties* risultava equivalente ad una piccola frazione del prezzo dei prodotti; né per gli effetti sull'innovazione, dal momento che i membri rimanevano liberi di concedere licenze anche al di fuori del *pool*. Non vi erano del resto particolari obblighi per i licenziatari in quanto la *grantback provision* era limitata ai brevetti essenziali, e non anche alle implementazioni dello standard¹⁰⁵⁰. Il DoJ, ha evidenziato che presupposto imprescindibile del giudizio è che i brevetti inclusi nel *pool* siano validi e non scaduti. Sono state così accolte con favore la definizione di essenzialità del brevetto, stabilita in termini di mancanza di un'alternativa tecnica, e la previsione di un ruolo decisivo a tal fine assegnato ad un esperto indipendente, il quale assicuri che i brevetti siano complementari e non sostituti.

Altre due decisioni del DoJ hanno riguardato *pools* pensati per combinare brevetti necessari a produrre dischi e lettori compatibili con gli standard DVD¹⁰⁵¹. Si tratta di *pools* relativi solo a brevetti essenziali. Essi prevedono la presenza di un esperto indipendente incaricato di verificare la ricorrenza di tale requisito, e l'assoluta libertà dei membri di

¹⁰⁵⁰ U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Antitrust Division, Business Review Letter, 26 giugno 1997, disponibile all'indirizzo internet <<http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/1170.htm>>.

¹⁰⁵¹ U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Antitrust Division, Business Review Letter, 16 dicembre 1998, in <<http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2121.htm>>, e 10 giugno 1999, in <<http://www.usdoj.gov/atr/public/>>

concedere licenze sui brevetti essenziali anche al di fuori del *pool*¹⁰⁵². Rilevante è la circostanza che in questo caso non viene realizzato un *one stop shop*. Il DoJ ha concesso il suo *placet*, ritenendo che le efficienze generate dalla riduzione dei costi di transazione superassero il timore di effetti anticoncorrenziali.

Per quanto riguarda il *pool* realizzato da Sony, Pioneer e Philips, non mancarono perplessità per il criterio di definizione dell'essenzialità del brevetto, ritenuto suscettibile di diverse interpretazioni per via del riferimento al concetto di "*necessily as a practical matter*". Ulteriori difficoltà nascevano dal fatto che l'esperto incaricato avrebbe operato su mandato della Philips e che la ripartizione delle *royalties* sarebbe intervenuta in base ad una formula confidenziale negoziata tra le parti. Meno problematico l'esame del secondo DVD *pool*: per quanto, infatti, la definizione di essenzialità (questa volta legata al concetto di 'alternativa realistica') non facesse venir meno le perplessità di cui sopra, l'esperto da assumere non avrebbe avuto alcun legame con i membri, garantendo così un maggior grado di indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni. Le *royalties* sarebbero state ripartite proporzionalmente sia al numero dei brevetti detenuti da ciascuna società sia al grado di anzianità degli stessi (più nuovo il brevetto, maggiore la rendita). Si forniva dunque un valido incentivo ad introdurre nel *pool* nuovi brevetti essenziali.

Anche il quarto ed ultimo caso conferma l'orientamento delineatosi, benchè il risultato finale sia stato opposto. Nel 1998 la FTC ha giudicato contrario alla normativa *antitrust* l'accordo con il quale *Visx* e *Summit Technology*, gli unici due operatori sul mercato del laser, avevano concordato di mettere in comune i brevetti relativi ad una nuova metodologia chirurgica per la correzione della vista (PRK)¹⁰⁵³. La FTC ha ritenuto che i brevetti interessati fossero sostituti e non complementari e che, quindi, il *pool* rappresentasse un meccanismo con il quale le due società erano in grado di fissare i prezzi e

[busreview/2485.htm](#)>.

¹⁰⁵² Cfr. D.G. RAYMOND, *Benefits and Risks of Patent Pooling for Standard-Setting Organizations*, 16 *Antitrust* 41 (2002), e J.J. KULBASKI, *Comments On Patent Pools and Standards*, testimonianza dinanzi ai DoJ-FTC Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, in <<http://www.ftc.gov/opp/intellect/index.htm>>.

¹⁰⁵³ I documenti relativi alle diverse fasi dell'*enforcement* della FTC sono disponibili all'indirizzo internet <<http://www.ftc.gov/os/adjpro/d9286/index.htm>>. Cfr. per un commento M.H. MORSE, *Cross-Licensing and Patent Pools*, testimonianza in occasione degli DoJ-FTC Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, in <<http://www.ftc.gov/opp/intellect/index.htm>>; J. NEWBERG, cit.; W.J. BAER, *Antitrust Enforcement and High Technology Markets*, relazione presentata all'American Bar Association, Sections of Business Law, Litigation, and Tort and Insurance Practice, San Francisco, California, 12

restringere la concorrenza. L'accordo conteneva disposizioni alla luce delle quali i licenziatari ed i sub-licenziatari avevano l'obbligo di versare al *pool* la somma di 250 dollari per ogni intervento nel quale veniva utilizzata la metodologia brevettata. I terzi non potevano entrare a far parte del *pool* senza il consenso di *Visx* e *Summit* e, allo stesso tempo, questi ultimi non potevano unilateralmente concedere le licenze per i brevetti inclusi nell'accordo.

Sebbene la decisione sia in linea con la teoria economica, non è mancata la voce critica di chi ha evidenziato come gli accordi di *pooling* siano spesso aperti ad un ventaglio di letture contrapposte, ma del tutto legittime, riguardo al tipo di relazione economica intercorrente tra i brevetti interessati¹⁰⁵⁴.

Dall'esperienza nordamericana si possono dunque trarre alcuni criteri direttivi che consentono di configurare una sorta di *safety zone* per i *patent pools*, incentrata principalmente attorno alla relazione economica intercorrente tra i brevetti e al possibile impatto anticoncorrenziale dell'operazione, sia sotto il profilo della restrizione della concorrenza nei mercati correlati, sia riguardo ai suoi effetti sui processi di innovazione.

Per quanto attiene alla natura dei brevetti eleggibili per il *pooling*, fondamentale è che essi, oltre che validi e non scaduti, siano complementari ovvero essenziali allo sviluppo e alla commercializzazione di una determinata tecnologia. Per questa ragione sarà necessario fissare un criterio oggettivo per definire la loro essenzialità nonché affidare ad un soggetto esperto ed indipendente il compito di verificare la sussistenza del suddetto requisito. L'inclusione di brevetti sostituibili non rende di per sé il *pool* anticompetitivo, ma richiede un'analisi casistica degli effetti prodotti sul mercato¹⁰⁵⁵.

Riguardo, invece, alle ricadute anticoncorrenziali, i possibili effetti negativi sull'innovazione sono scongiurati laddove i membri ed i licenziatari abbiano la possibilità di sviluppare *standards* e prodotti concorrenti al di fuori dell'accordo di *pooling*. Per quanto

novembre 1998, in <http://www.ftc.gov/speeches/speech1.htm>.

¹⁰⁵⁴ J. NEWBERG, cit. Le linee direttrici fissate nei casi appena esaminati sono state nuovamente confermate nell'ambito della valutazione operata dal DoJ riguardo alla creazione del *pool* relativo alla tecnologia RFID (*radio frequency identification data*), ossia ai sistemi di identificazione dei prodotti basati sulla radiofrequenza (anziché sul tradizionale codice a barre). Si tratta di sistemi che, attraverso piccoli *chip* di memoria, trasmettono il codice elettronico di un prodotto consentendo così di seguire il ciclo di vita di un prodotto lungo tutta la filiera commerciale e monitorare le abitudini d'acquisto della clientela. U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Antitrust Division, Business Review Letter, 21 ottobre 2008, in <http://www.usdoj.gov/atr>.

¹⁰⁵⁵ USDOJ-FTC, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*, cit., p. 9.

concerne l'impatto sui mercati collegati, sarà necessario che le disposizioni relative ai prezzi non trascendano le finalità dell'accordo, che le *royalties* rappresentino solo una piccola parte del prezzo dei prodotti commercializzati, che le licenze vengano concesse a tutti su basi non discriminatorie e che la struttura sia aperta a chiunque voglia aderirvi. Ciò almeno nel caso in cui gli attuali membri detengono collettivamente un significativo potere di mercato e gli operatori esclusi non hanno possibilità di competere nel mercato *downstream*. Le autorità nordamericane non entrano nel merito della ragionevolezza delle *royalties* e considerano l'ammontare di queste ultime come uno dei tanti fattori da esaminare per accertare un'eventuale collusione. L'attenzione viene concentrata sulla formazione e sulla struttura del *pool* al fine di accertare che i partecipanti non siano nelle condizioni di porre in essere pratiche restrittive¹⁰⁵⁶.

Il bilanciamento tra implicazioni pro e anti-competitive, che rende particolarmente complessa la regolamentazione *antitrust* dei *pools*, si spiega in ragione della complessità della struttura di tali accordi, i quali disciplinano non solo le relazioni tra i numerosi titolari di IPRs, ma anche quelle tra questi ultimi i terzi licenziatari. Il *patentpooling* rappresenta un ombrello che copre due diverse tipologie di transazioni: *aggregation* e *dissemination agreements*¹⁰⁵⁷. Si tratta di una divisione che rispecchia lo scenario temporale di diffusione dei *pools* ed i diversi parametri ai quali è tenuto ad ispirarsi l'*enforcement* concorrenziale. In questo senso, come si evince dalla casistica giurisprudenziale, le nozioni di *blocking* ed *essential patents*, attorno alle quali ruota l'analisi antitrust, rappresentano criteri apparentemente semplici, ma che in realtà celano un'indagine particolarmente complessa.

Se il criterio dell'essenzialità è chiaramente *time-dependent*, in quanto un brevetto accettato nel *pool* perché considerato essenziale potrebbe successivamente non esserlo a seguito degli sviluppi tecnologici, il concetto di *blocking patents* non è meno problematico e la sua definizione postula un'indagine che si spinga oltre il confronto letterale tra IPRs (cd. *literal blocking*) e si basi su un'analisi di mercato (*commercial blocking*).

Tali problematiche sono emerse in tutta la loro evidenza nel recente caso *Philips v. ITC*¹⁰⁵⁸. La vicenda ha origine nel 2002, quando Philips avvia un'azione legale davanti

¹⁰⁵⁶ USDOJ-FTC, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights*, *ult. cit.*, pp. 82-83.

¹⁰⁵⁷ M.D. JANIS, *Aggregation and Dissemination Issues in Patent Pools*, in *Issues in Competition Law and Policy*, American Bar Association, 2005.

¹⁰⁵⁸ *U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission*, 424 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2005).

all'International Trade Commission (ITC) contro diverse società per aver violato i suoi brevetti relativi ai *compact disks* registrabili (CD-R) e riscrivibili (CD-RW), inclusi in due distinti *patent pools* formati all'inizio degli anni '90. Ad essere interessato è l'insieme di tecnologie confluite nell'*Orange book* che contiene le specifiche tecniche necessarie per la produzione di *compact disks* (o meglio di tutti i prodotti successivi al *compact disk* di prima generazione, ossia il CD-DA, *compact disk digital audio*). Le società accusate si sono difese lamentando un *patent misuse*, in quanto la licenza per la costruzione dei CD-R includeva brevetti *non-essential*. Il giudice amministrativo prima, l'ITC poi, hanno accolto la tesi difensiva ritenendo, pertanto, i brevetti in questione *unenforceable*.

I *pools* interessati hanno utilizzato il criterio dell'essenzialità in una struttura che consentiva ampi margini di manovra nell'inclusione dei brevetti: mentre originariamente il *pool* offriva ai produttori di CD un pacchetto unico di brevetti, la struttura si è progressivamente articolata in una serie di pacchetti che combinavano brevetti essenziali e non, realizzando così un *tying* illecito. Il punto critico è individuato non solo nell'inclusione di brevetti non essenziali, ma anche nella concreta applicazione del criterio dell'essenzialità da parte del soggetto deputato alla valutazione. Il *pool*, infatti, ha incorporato una definizione di essenzialità ("*essential as a practical matter*") che richiama sia la nozione letterale sia quella commerciale. Secondo il giudice, l'esperto, nel valutare la tipologia dei brevetti e la loro compatibilità con gli *standards* dell'*Orange Book*, ha esteso la nozione di essenzialità ben oltre il concetto di brevetto tecnicamente essenziale in quanto complementare, sino a farvi rientrare ogni brevetto utilizzato da una porzione significativa del mercato dei CD-R o dei CD-RW. Sennonché, la Corte d'appello federale ha capovolto il precedente giudizio ritenendo non dimostrato il *patent misuse*¹⁰⁵⁹. Nonostante resti valido l'assunto di base secondo il quale il *pool* brevettuale è da ritenersi legittimo solo laddove coinvolga *blocking patents*, la Corte ha ritenuto che i benefici concorrenziali da esso scaturiti ne rendano giustificabile l'adozione anche se include accidentalmente o incidentalmente brevetti non essenziali.

¹⁰⁵⁹ Per una critica della decisione, D.P. HOMILLER, *Patent Misuse in Patent Pool Licensing*, 2006 *Duke L. & Tech. Rev.* 7.

8. La disciplina comunitaria

A livello comunitario il riconoscimento della rilevanza dei *pools* tecnologici è affidato alle Linee direttrici. Il Regolamento può trovare applicazione esclusivamente riguardo ai singoli accordi di licenza conclusi tra l'organismo indipendente creato con il *pool* e i suoi membri o i terzi licenziatari (§ 212).

La definizione di *patent pools* è quella di accordi mediante i quali due o più parti costituiscono un pacchetto di tecnologie che viene concesso in licenza non solo a coloro che partecipano al *pool*, ma anche ai terzi. Essi possono assumere la forma di semplici accordi tra un numero limitato di parti o di negozi complessi mediante i quali la concessione delle licenze viene affidata ad un organismo indipendente. In entrambi i casi, il *pool* può consentire ai licenziatari di operare sul mercato sulla base di una licenza unica (§ 210).

Le *guidelines* riconoscono gli aspetti favorevoli e le possibili restrizioni alla concorrenza che possono derivare dai *pools* (§213-214). I rischi sotto il profilo della concorrenza e i possibili incrementi di efficienza dipendono dalla “relazione tra le tecnologie che compongono il *pool*, nonché dal rapporto tra le tecnologie interne e quelle esterne al *pool*” (§ 215).

Le modalità mediante le quali un *pool* viene organizzato e gestito possono ridurre il rischio di un'indebita restrizione della concorrenza e garantire gli effetti pro-competitivi dell'accordo. Le Linee guida individuano pertanto come rilevanti ai fini di una valutazione *antitrust*: la misura in cui esperti indipendenti sono coinvolti nella gestione; le modalità previste per lo scambio di informazioni riservate; i meccanismi per la composizione delle controversie; la non esclusività degli obblighi di retrocessione e la limitazione degli stessi agli sviluppi essenziali per l'utilizzazione delle tecnologie messe in comune; la libertà, per licenzianti e licenziatari, di sviluppare prodotti e norme concorrenti e concedere licenze al di fuori del *pool*. Inoltre, qualora il *pool* detenga una posizione di forza sul mercato, le *royalties* e le altre condizioni della licenza non devono essere discriminatorie e le licenze non devono essere esclusive.

Il testo delle *guidelines* ha sollevato difficoltà interpretative. Nel primo *draft* delle Linee guida, infatti, il paragrafo 211 recitava: “Da un punto di vista giuridico, due tecnologie sono inoltre complementari quando determinano una posizione di blocco bidirezionale. Di norma, tuttavia, la Commissione non considererà che la creazione di un pool è necessaria per sbloccare le posizioni di blocco. ... Le parti possono risolvere la posizione di blocco mediante la concessione reciproca di una licenza o la conclusione di un accordo di non rivendicazione che consentano a entrambe di sfruttare in maniera indipendente le rispettive tecnologie. La Commissione tratterà pertanto i pool tecnologici contenenti brevetti di sbarramento allo stesso modo dei pool tecnologici contenenti tecnologie sostitutive”.

Tale modo di procedere ha ingenerato un disorientamento concettuale: dapprima si afferma che i *blocking patents* sono complementari, per poi concludere che, di fatto, verranno valutati come sostitutivi. Il tutto sulla base di una premessa completamente errata, ossia che, in presenza di una posizione di blocco, la creazione del *pool* non sia necessaria. Semmai il dubbio dovrebbe invece sussistere sulla necessità del *pool* quando non esistano situazioni di blocco.

Alcuni commenti pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica che ha preceduto il varo della versione definitiva delle *guidelines* hanno messo in risalto l’incongruenza ora descritta. Il paragrafo in questione è stato quindi stralciato¹⁰⁶⁰. Attraverso il paragrafo 211, le Linee guida negavano il legame diretto tra situazione di blocco ed essenzialità dei brevetti, mettendo in discussione la ragione principale di utilizzo dei *pools*. Ciò era in aperta contraddizione con lo speciale trattamento riservato a questi ultimi dal successivo paragrafo 213 (ora 220): “quando un pool è costituito solo da tecnologie essenziali, che sono quindi necessariamente anche complementari, la creazione del pool in quanto tale non rientra di norma nel campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, indipendentemente dalla posizione di mercato delle parti”.

È possibile ritenere che l’Europa abbia fatto tesoro delle esperienze d’oltreoceano. Lo confermano le decisioni riguardanti i *pools* MPEG¹⁰⁶¹ e DVD¹⁰⁶², nelle quali si rinvencono espliciti riferimenti ai parametri di valutazione elaborati dalle *agencies*

¹⁰⁶⁰ Sui cambiamenti apportati nel testo definitivo rispetto al *draft* sottoposto a consultazione, E. VOLLEBREGT, *The Changes in the New Technology Transfer Block Exemption Compared to the Draft*, in *ECLR*, 2004, p. 660.

¹⁰⁶¹ Caso COMP/C-38143, in G.U.C.E., 19 giugno 2001, C 174/6.

nordamericane. In questa direzione si pongono anche le autorizzazioni concesse ad una serie di accordi bilaterali che danno luogo al programma di licenze di CD Philips/Sony, nonché ad un accordo comune di licenza (SLA) che permette di ottenere licenze per i diversi tipi di CD (Audio, Rom, Text ed Extra)¹⁰⁶³. Mentre l'approvazione degli accordi bilaterali Philips/Sony è avvenuta sulla base della loro compatibilità con il vecchio regolamento 240/96, l'accordo SLA è stato autorizzato solo in seguito al recepimento di alcune modifiche richieste dalla Commissione. Tra i cambiamenti imposti si rinvengono alcuni elementi ormai noti: lo SLA concerne solo brevetti essenziali per produrre alcuni tipi *standard* di CD preregistrati; un esperto riconosciuto ed indipendente è chiamato a certificare l'essenzialità dei brevetti coperti, pena la loro esclusione; l'accordo riconosce il diritto di *Philips* e *Sony* di concedere licenze per i rispettivi brevetti separatamente e di impegnarsi a non far valere i propri diritti sui brevetti comuni; i licenziatari sono obbligati soltanto a fornire a Philips informazioni per quanto riguarda i diritti relativi ai CD prodotti e venduti nonché a retrocedere i brevetti fondamentali per i tipi di CD scelti e per i lettori di CD anche gli altri licenziatari che abbiano scelto lo stesso tipo di CD e di lettori di CD.

9. L'esperienza Giapponese

L'analisi concorrenziale degli accordi di trasferimento tecnologico è stata oggetto di molteplici interventi da parte della *Fair Trade Commission* giapponese. I *patent pools* hanno ricevuto un riconoscimento esplicito ed una trattazione specifica. Le Linee guida pubblicate nel 1989 ("*Guidelines for the enforcement of the Antimonopoly Act with regard to unfair trading practices in patent and know-how licensing agreements*") sono state riformate dapprima nel 1999 ("*Guidelines for patent and know-how license agreements*") e poi nel 2007 ("*Guidelines for the use of intellectual property under the Antimonopoly Act*"). Infine nel 2005 sono state emanate le Linee guida dedicate all'utilizzo dei *patent pools* nel contesto delle attività di standardizzazione ("*Guidelines on standardization and patent pool arrangements*")¹⁰⁶⁴.

¹⁰⁶² Comunicato stampa IP/00/1135 del 9 ottobre 2000.

¹⁰⁶³ Comunicato stampa IP/03/1152 del 7 agosto 2003.

¹⁰⁶⁴ I testi dei documenti citati sono disponibili al sito internet della Japan Fair Trade Commission (<<http://www.jftc.go.jp/e-page/legislation/index.html>>).

Nel campo di applicazione delle Linee guida sulla compatibilità degli accordi di licenza con la normativa *antitrust* rientra ogni tipo di accordo concernente brevetti e *know-how*, compresi i *patent pools*. Di questi ultimi si fornisce una definizione ed un'illustrazione dei benefici e dei rischi anticoncorrenziali del tutto in linea con l'impostazione già riscontrata nel contesto nordamericano ed europeo. Le possibili restrizioni contenute nell'accordo di *patent pool* relativamente all'utilizzo della tecnologia interessata vengono esaminate alla luce dei divieti, contenuti nell'*Antimonopoly Act*, di *monopolization*, di ingiustificata restrizione del commercio e di pratiche commerciali sleali.

Le Linee guida forniscono alcuni esempi di condotte e disposizioni relative a *patent pools* che possono configurare una violazione del divieto di monopolizzazione e di ingiustificata restrizione del commercio. Vengono individuate alcune ipotesi in cui il *pool* è utilizzato al fine di escludere o controllare le attività commerciali di altre imprese attraverso la creazione di ostacoli all'utilizzo della tecnologia coinvolta¹⁰⁶⁵. È questo il caso in cui imprese concorrenti sul mercato del prodotto, dopo aver costruito un *pool* nel quale concentrare i brevetti necessari alla realizzazione di un determinato prodotto finale, rifiutino di concedere in licenza tali diritti a nuovi entranti e ad imprese già operanti sul mercato del prodotto, impedendo così loro ogni accesso alla tecnologia necessaria per poter competere sul suddetto mercato. Sono contrarie alla concorrenza anche le ipotesi in cui alcuni membri del *pool* acquistano dal *licensing administrator* tecnologie al fine di impedire agli altri partecipanti di utilizzarle nell'ambito delle loro attività commerciali. Ostativo alla concorrenza è anche l'atteggiamento dell'impresa che, nel prendere parte allo sviluppo collettivo di uno *standard*, nasconda agli altri partecipanti di essere titolare di tecnologie bloccanti, la cui licenza è necessaria per poter disporre dello *standard*.

Vengono illustrate ipotesi in cui la fissazione congiunta di condizioni di licenza all'interno del *pool* genera effetti restrittivi in ragione della relazione concorrenziale tra le tecnologie coinvolte e tra i partecipanti¹⁰⁶⁶. Si fa esplicito riferimento all'ipotesi in cui il *pool* aggrega tecnologie sostituite; imprese concorrenti sul mercato del prodotto, attraverso la creazione di un *pool*, fissino termini e condizioni in grado di limitare la competizione sul

¹⁰⁶⁵ § 3.1 delle "Guidelines for the use of intellectual property under the Antimonopoly Act".

¹⁰⁶⁶ § 3.2.

suddetto mercato; il *pool* rifiuti di concedere licenza, senza una giustificazione legittima, a nuovi entranti o ad alcune imprese operanti sul mercato.

Le Linee guida del 2005 si occupano specificamente dell'utilizzo dei *patent pools* nel contesto delle attività di standardizzazione, a testimonianza del ruolo da essi ricoperto nel comparto tecnologico.

La regolamentazione giapponese risulta in linea con quella vigente negli Stati Uniti d'America ed in Europa. Rilievo primario viene attribuito alle caratteristiche dei brevetti interessati: laddove il *pool* coinvolga solo brevetti essenziali è possibile escludere un sindacato *antitrust*¹⁰⁶⁷. Al riguardo le Linee guida del 2005 definiscono il concetto di essenzialità in termini analoghi a quelli previsti dalla disciplina nordamericana, ricomprendendo sia i brevetti essenziali per definizione sia quelli solo economicamente essenziali¹⁰⁶⁸. Affinché la valutazione del criterio in oggetto non sia arbitraria, si richiede che essa venga affidata ad un soggetto esperto ed indipendente. Il brevetto che dovesse perdere la sua essenzialità a causa della comparsa di una tecnologia superiore in grado di fornire funzioni ed utilità alternative deve essere escluso dal *pool*. Sorprende, invece, l'assenza di un riferimento al carattere complementare o sostitutivo delle tecnologie, a parte un inciso nel quale i brevetti essenziali sono considerati necessariamente complementari.

L'inclusione nel *pool* di brevetti non essenziali può comportare un'ingiustificata restrizione della concorrenza, favorendo fenomeni collusivi e ostacolando la diffusione di tecnologie alternative. In queste ipotesi verranno presi in considerazione alcuni elementi, quali le condizioni del mercato, l'esistenza di effetti pro-concorrenziali, la libertà dei licenzianti di concedere in licenza le rispettive tecnologie al di fuori del *pool*, la possibilità per i licenziatari di selezionare i brevetti necessari ed ottenere così una licenza anche soltanto per una parte del pacchetto.

Gli accordi di *patent pooling* sono oggetto di una valutazione casistica e le restrizioni in essi contenute verranno considerate sempre compatibili con la disciplina *antitrust* laddove il *pool* non detenga una quota di mercato superiore al 20% o esistano almeno quattro tecnologie controllate da terzi, e sempre che non si tratti di restrizioni palesemente

¹⁰⁶⁷ § 3.2 (1), lett. a, delle "Guidelines on standardization and patent pool arrangements".

¹⁰⁶⁸ § 3.2 (1), nota 11.

anticoncorrenziali¹⁰⁶⁹. Si tratta di criteri di analisi presenti nei contesti nordamericano ed europeo e ripresi dalle altre Linee guida giapponesi relative alla compatibilità degli accordi di licenza con la normativa *antitrust*.

Analoghe alle esperienze già esaminate sono, infine, le disposizioni relative sia alla gestione dell'attività del *pool*¹⁰⁷⁰ sia alle condizioni previste dalla licenza comune¹⁰⁷¹. Gli obblighi di retrocessione (*grant back provisions*) devono essere circoscritti agli sviluppi essenziali per l'utilizzo delle tecnologie messe in comune; il diritto di recedere dall'accordo in caso di contestazione (*no challenge clause*) deve essere limitato alle tecnologie detenute dal licenziante contro il quale è rivolta la contestazione, senza possibilità di estensione alle tecnologie detenute dagli altri licenzianti che costituiscono il *pool*; le condizioni di licenza devono essere eque e non discriminatorie; è da considerarsi illegittima ogni restrizione posta a carico dei licenziatari riguardo alle attività di ricerca e sviluppo concernenti le tecnologie incluse nel portafoglio del *pool*.

10. *Collecting societies*

Le *collecting societies* tradizionali¹⁰⁷² associano autori ed editori perseguendo in vario modo una funzione di sussidio delle economie più deboli. Non a caso sovente le norme statutarie di tali enti impongono la destinazione di una parte dei proventi dell'intermediazione a fondi di solidarietà di tipo paraprevidenziale, e contengono i criteri di ripartizione delle *royalties* non rigidamente proporzionati al successo economico delle opere. Si è parlato in proposito di una funzione *lato sensu* sindacale delle società di gestione collettiva, in quanto nate come strutture corporative di difesa degli interessi economici degli autori nei confronti degli utilizzatori di opere protette¹⁰⁷³. Tale modello corporativo si

¹⁰⁶⁹ Come la fissazione di prezzi e la ripartizione del mercato § 3.1 (2).

¹⁰⁷⁰ Si tratta della possibilità di ripartire le *royalties* sulla base di vari criteri, eventualmente tenendo conto dell'importanza dei singoli brevetti; della necessità di garantire ai licenzianti la concessione di licenze senza dover ricorrere obbligatoriamente al *pool*; della necessità per il *licensing administrator* di limitare l'accesso alle informazioni confidenziali sulle attività commerciali dei licenziatari. § 3.2 (2) – 3.2 (3).

¹⁰⁷¹ § 3.3.

¹⁰⁷² Quali, ad esempio, SIAE, GEMA e SACEM.

¹⁰⁷³ M. LIBERTINI, *Gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenza*, in *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali*, cit., p. 103.

esprime nell'assunzione, da parte delle società di gestione, del compito di trattare i corrispettivi con gli utilizzatori, riscuoterli e ripartirli tra gli associati, nonché di svolgere funzioni solidaristiche e assistenziali a favore dei soci¹⁰⁷⁴.

Nell'associare autori ed editori, le *collecting societies* classiche si caratterizzano per l'integrazione di economie disomogenee e conflittuali. Per tale motivo il loro modello organizzativo non è riconducibile alle società cooperative o consortili, le cui regole non sono pensate in funzione della protezione di quella, tra le categorie degli associati, più svantaggiata¹⁰⁷⁵. L'integrazione produttiva attuata attraverso le *collecting societies* è giustificata da considerazioni di equità, piuttosto che da motivi di efficienza. Nell'ottica della funzione solidaristica perseguita dalle società di gestione collettiva, l'organizzazione è principalmente diretta ad avvantaggiare alcuni associati (gli autori) a scapito di altri (gli editori), anziché ad offrire agli autori possibilità di remunerazioni superiori a quelle ipotizzabili attraverso i meccanismi di contrattazione individuale¹⁰⁷⁶. Nei *patent pools*, invece, in linea di massima, manca un interesse solidaristico di tutela di una categoria più debole. Essi si caratterizzano per la presenza di intermediari dedicati, al servizio di una specifica categoria di aventi diritto. Il paradigma di riferimento attuale è quello della *licensing engine*¹⁰⁷⁷, mentre sembra venir meno l'ambizione, caratterizzante la figura originaria della gestione collettiva, di articolare e conciliare al proprio interno interessi di categorie diverse¹⁰⁷⁸. Le differenze rispetto ai *pools* si riducono, però, laddove l'analisi venga allargata alle società di gestione collettiva diverse da quelle tradizionali. Si pensi, in particolare, alla SCF, ove manca un interesse solidaristico da tutelare, in quanto essa rappresenta esigenze omogenee, quelle dei produttori fonografici. Non a caso, tale ente si è costituito in forma consortile.

Per quanto concerne il profilo *antitrust*, nel confronto con i *patent pools*, diverse appaiono le questioni poste dalle *collecting societies*. In esse si avvertono innanzitutto le problematiche relative al perseguimento di interessi di carattere territoriale¹⁰⁷⁹. Il passaggio

¹⁰⁷⁴ M. LIBERTINI, op. ult. cit., p. 104

¹⁰⁷⁵ D. SARTI, *Gestione collettiva e modelli associativi*, cit., p. 216.

¹⁰⁷⁶ D. SARTI, op.ult. cit., p. 216.

¹⁰⁷⁷ Cioè della macchina per la conclusione e l'amministrazione delle licenze.

¹⁰⁷⁸ M. RICOLFI, *Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi*, in *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali*, cit., p. 17.

¹⁰⁷⁹ Per una disamina delle problematiche concorrenziali afferenti alle società di gestione collettiva, si rinvia a R. PARDOLESI — A. GIANNACCARI, *Gestione collettiva e diritto antitrust. figure in cerca d'autor(i)?*, in *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali*, cit., p. 49; e M. LIBERTINI, op. ult. cit., p. 103. Nell'ambito del recente panorama *antitrust* comunitario in tema di *collecting societies*, si segnala, comunque, la decisione *IFPI*

ad un'economia di mercato e l'avvento dell'era digitale hanno definitivamente messo in crisi il modello tradizionale delle società di gestione collettiva, tanto che non sembra più procrastinabile un'adeguata risposta regolativa. È questa l'opinione espressa dalla Commissione nella comunicazione in tema di gestione dei diritti d'autore e diritti connessi nel mercato interno¹⁰⁸⁰: “non ci si può astenere ulteriormente da un intervento normativo. ... al fine di realizzare un vero mercato interno per lo sfruttamento sia off-line che on-line della proprietà intellettuale occorre una base comune più ampia su diversi aspetti della gestione collettiva”¹⁰⁸¹. L'obiettivo è la creazione di una sintesi tra *antitrust* e diritti d'autore. Occorre incentivare rapporti concorrenziali tra gli enti di gestione collettiva, attraverso la regolazione di alcuni aspetti specifici, quali le modalità di costituzione degli enti, le tariffe e condizioni di autorizzazione praticate agli utenti, le relazioni con i titolari dei diritti e la

(*International Federation of the Phonographic Industry*), nella quale la Commissione ha autorizzato la creazione di un *one-stop shop* per la concessione di licenze relative alla trasmissione di opere musicali via internet. Si tratta di un sistema avente lo scopo di favorire la creazione di una nuova categoria di licenza con un raggio d'azione multi territoriale, adeguato alla dimensione globale di internet, e in grado così di consentire al produttore radiofonico di trasmettere nella gran parte dei paesi europei senza doversi rivolgere ad ogni singola struttura nazionale per richiedere la licenza per i diritti d'autore e pagare le *royalties* (Decisione 8 ottobre 2002 caso COMP/C2/38014, in G.U.C.E., 30 aprile 2003, L 107). Per un commento cfr. A. CAPOBIANCO, *Licensing of Music Rights: Media Convergence, Technological Developments and EC Competition Law*, 26 *EJPR* 113 (2004); H. UNOERER, *Application of competition law to rights management in the music market. So'ne orientations*, 11 giugno 2003 in <<http://europa.eu.int/comm/rn/competition/speeches>>.

¹⁰⁸⁰ Commissione europea, Comunicazione del 16 aprile 2004, COM (2004) 261. Sotto il profilo definitorio, al § 3.1.2 si legge: “la società di gestione collettiva, in qualità di fiduciaria, amministra, monitora, riscuote e ripartisce il pagamento dei diritti d'autore per ogni gruppo di titolari di diritti, sulla base della normativa nazionale in vigore nel proprio territorio e relativamente al territorio stesso”. Per un commento cfr., D. SARTI, *Gestione collettiva e modelli associativi*, in *Studi in onore di Gerhard Schricke*, cit., p. 211; A. AMENDOLA, *Le società di gestione dei diritti d'autore nella previsione di direttiva europea: prime riflessioni*, in *Dir. aut.*, 2004, p. 463. Si veda anche il lavoro elaborato in sede comunitaria, *Study on a Community Initiative on the Cross Border Collective Management of Copyright*, 7 luglio 2005, nel quale si prospetta un regime finale che dovrebbe attribuire agli utilizzatori ed ai *right-holders* piena libertà di scelta della *collective society* a cui rivolgersi. Il fatto che tale riforma dovrebbe comportare un aumento dei prezzi finali delle licenze sulle opere protette verrebbe controbilanciato dagli effetti di stimolo per una maggiore produzione di prodotti culturali. Per un'analisi dei due testi, M.M. FABRONI, *A Difficult Future for Reforms on Collective Management of Rights*, 16 *Entertainment L. Rev.* 144 (2005).

¹⁰⁸¹ L'armonizzazione risponde ad una chiara esigenza economica. La mancanza di una base comune fra gli Stati membri sulla buona amministrazione delle società di gestione collettiva può potenzialmente pregiudicare sia gli utilizzatori che i detentori dei diritti. Infatti, a causa delle diverse condizioni applicate nei vari Stati membri, essi si possono trovare esposti a situazioni di non trasparenza e di incertezza giuridica. Maggiori sono le divergenze normative, maggiori sono le difficoltà per la concessione di autorizzazioni transfrontaliere valide per il territorio di diversi Stati membri. L'efficienza, trasparenza e responsabilità delle società di gestione collettiva sono elementi cruciali per il funzionamento del mercato interno in merito alla commercializzazione transfrontaliera di beni e servizi basati sul diritto d'autore e i diritti connessi. Come riconosce la Commissione nella citata comunicazione al § 3.4, la decisione *JFPI* adegua al contesto i principi esistenti ed effettua una nuova valutazione delle attività di gestione dei diritti in base alle norme comunitarie sulla concorrenza. L'assenza di confini territoriali nel contesto *on-line*, proprio di Internet e del formato digitale dei prodotti, consente agli utenti di scegliere una qualunque società di gestione collettiva che faccia parte di un meccanismo a 'sportello unico' per la concessione delle autorizzazioni.

creazione di un sistema di controllo esterno comune. Si tratta di un primo passo verso una liberalizzazione del mercato analoga a quella già avvenuta in altri settori economici, un tempo caratterizzati dalla presenza di monopoli legali.

11. *Standard setting organizations*

La struttura delle organizzazioni di *standard setting* (SSOs), insieme alle differenze riscontrabili rispetto ai *patent pools*, rispecchia la diversa funzione economica a cui esse sono deputate. Le SSOs si presentano prevalentemente come associazioni *no-profit* alle quali partecipano gli operatori di un determinato comparto economico al fine di promuovere lo sviluppo di *standards*. Le SSOs sono forme di cooperazione per la definizione di *standards* e non per la commercializzazione di licenze. Anch'esse naturalmente prevedono regole di governo che ne definiscono l'organizzazione, le modalità di partecipazione, gli obblighi al cui rispetto quest'ultima è subordinata, le fasi del procedimento di sviluppo degli *standards*. La struttura organizzativa si snoda essenzialmente attraverso la costituzione di gruppi di lavoro nei quali i partecipanti condividono i rispettivi *know-how* per la realizzazione e la promozione di soluzioni tecnologiche. Gli aspetti commerciali e, in particolare, la negoziazione dei termini per la concessione di licenze, sono questioni estranee alle finalità costitutive delle SSOs. Anzi, la compatibilità con la normativa *antitrust* di tali organizzazioni dipende, anche e soprattutto, dall'espressa previsione statutaria del divieto per i membri di negoziare o, persino, di discutere, all'interno dei gruppi di lavoro, i termini per la concessione delle licenze.

La rilevanza delle SSOs è legata allo sviluppo dei moderni mercati tecnologici. L'elemento caratterizzante dei mercati a rete è dato dalla presenza di fattori, sul lato sia dell'offerta sia della domanda, che favoriscono l'evoluzione verso assetti monopolistici con l'emergere di uno *standard* che assume il ruolo di prodotto dominante (c.d. *tipping*). Gli *standard* sono comunemente considerati tra i principali fattori che governano l'economia moderna e sono riconducibili prevalentemente a due tipologie: quelli che promuovono l'interoperabilità e quelli (c.d. *performance standards*) che fissano i requisiti minimi per tutti i prodotti appartenenti ad una determinata categoria.

In un'economia globalizzata sottrarsi allo *standard* è un'opzione perdente¹⁰⁸². La definizione degli *standard* è di per sé escludente, nel senso che le soluzioni non elette come *standard* soffriranno di uno svantaggio competitivo, acuito dall'insorgere di costi di commutazione in grado di erigere barriere per le alternative tecnologiche e perpetuare la loro esclusione, conferendo, al tempo stesso, all'invenzione incorporata nello *standard* un valore economico aggiuntivo rispetto a quello intrinseco¹⁰⁸³.

Il valore *ex post* del brevetto, ossia dopo la sua inclusione nello *standard*, è spesso notevolmente superiore a quello *ex ante*. Dato il ruolo particolare svolto dallo *standard* nei mercati a rete, è agevole comprendere allora come l'attività di definizione dello stesso (cd *standard setting*) si presti ad essere un terreno privilegiato per situazioni di *hold up* derivanti dall'utilizzo strategico della proprietà intellettuale¹⁰⁸⁴.

Mentre nella fase iniziale dello sviluppo di uno *standard*, i partecipanti al gruppo di lavoro hanno spesso la possibilità di scegliere, tra varie alternative, quale tecnologia supportare, una volta compiuta tale scelta e sostenuti cospicui investimenti, è economicamente impossibile tornare indietro. Gli associati si trovano improvvisamente in una situazione di dipendenza economica, sono inchiodati alla propria scelta (*lock-in*), e non possono disporre di alternative soddisfacenti sul mercato. Per queste ragioni essi sono esposti al pericolo dell'estorsione contrattuale, sotto forma di *royalties* onerose, da parte di coloro che hanno partecipato allo sviluppo di una determinata tecnologia celando il *fatto* di essere titolari di brevetti essenziali. Vi è dunque la possibilità per alcuni imprenditori di impedire agli altri associati, tramite il diniego della relativa licenza, l'utilizzo della tecnologia prodotta in comune.

¹⁰⁸² Cfr. R. PARDOLESI, Prefazione a M. CALDERINI — A. GIANNACCARI — M. GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Bologna, 2005, p. 10. Cfr. anche M. GRANIERI, *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, cit., p. 138.

¹⁰⁸³ Cfr. R.T. RAPP — L.J. STIROH, *Standard Setting and Market Power*, intervento presso i DoJ-FTC Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, in <http://www.ftc.gov/opp/mntellect/mndehml>.

¹⁰⁸⁴ Per un'analisi delle regole interne alle SSOs, M.A. LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, 90 *Calif. L. Rev.* 1889 (2002), e B. CHIAO - J. LERNER — J. TJROLE, *The Rules of Standard Setting Organizations: An Empirical Analysis*, NBER working paper n. 11156 (2005), in <http://www.nber.org/papers/w11156>. Sulle difficoltà che i rimedi *antitrust* incontrano nel tentativo di gestire le problematiche poste dalle SSOs, si veda anche H. HOVENKANP, *Standard Ownership and Competition Policy*, University of Iowa Legai Studies Research Paper (2006), in <http://ssrn.com/abstract=889335>. Cfr. altresì A. GIANNACCARI, *Standard e protocolli: al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato*, cit., p. 21.

Per neutralizzare o mitigare i rischi di *hold up*, le SSOs ricorrono a prescrizioni informative (cd. *disclosure rules*), obbligando i partecipanti a rivelare l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale che possono essere violati dai potenziali utilizzatori dello *standard* in via di sviluppo. Vengono utilizzate anche *licensing rules*: si richiede cioè ai partecipanti l'impegno a licenziare ogni brevetto essenziale ai fini dello *standard* a condizioni ragionevoli e non discriminatorie (RAND, acronimo noto anche come FRAND nell'accezione europea), o a sottoscrivere specifiche condizioni per la licenza prima di selezionare una determinata tecnologia come parte di uno *standard*.

I casi *Dell* e *Rambus* sono, a tal riguardo, emblematici di quanto sia delicata la questione della corretta definizione delle regole interne agli organismi collettivi. Nel 1992 la *Video Electronics Standard Association* (VESA) sviluppò uno standard (VL-Bus) per la trasmissione di informazioni tra l'unità centrale degli elaboratori elettronici e le periferiche¹⁰⁸⁵. In base alle regole dell'associazione, ogni soggetto partecipante era tenuto a dichiarare di non detenere brevetti essenziali ai fini dello *standard* in via di definizione. Dell sottoscrisse tale dichiarazione celando di avere un diritto di privativa sul prodotto. Essa rivendicò poi il proprio diritto esclusivo nei confronti degli altri operatori partecipanti all'associazione non appena la tecnologia in questione aveva ottenuto sul mercato un successo tale da essersi affermata come *standard*. Analoga vicenda è quella riguardante *Rambus*, produttrice di memorie dei *chip* per elaboratori elettronici, che ha partecipato al *Joint Electron Device Engineering Council* (JEDEC) per lo sviluppo dello standard SDRAM, celando di esser titolare di alcuni *blocking patents*. Essa è uscita dall'associazione poco prima del voto per l'adozione della tecnologia di seconda generazione DDR-SDRAM¹⁰⁸⁶. Non appena quest'ultima è stata messa in commercio, Rambus ha citato uno dei partecipanti (Infineon) per *patent infringement*.

In entrambi i casi la FTC ha ritenuto illecita la rivendicazione dei diritti sui brevetti per i quali non era stata effettuata la *disclosure* durante il periodo di partecipazione

¹⁰⁸⁵ *In re Dell Computer Corp.*, No. 93-10097 (FTC 1995).

¹⁰⁸⁶ Per un commento, si vedano D. ALBAN, *Rambus v. Infineon: Patent Disclosures in Standard-Setting Organizations*, 19 *Berkeley Tech. Li.* 309 (2004); N.L. TSILAS, *Toward Greater Clarity and Consistency in Patent Disclosure Policies in a Post-Rambus World* 17 *Harv. J.L. & Tech.* 475 (2004); H. GOLDFARB, *Standard-Setting Organizations: Determining a Duty to Disclose Among Industry Competitors*, 8 *J. Tech. L. & Pol'y* 207 (2003); J. KATTAN, *Antitrust Implications: Disclosures and Commitments to Standard-Setting Organizations*, 16 *Antitrust* 22 (2002); A.F. ABBOTT — T.A. GEBHARD, *Standard-Setting Disclosure Policies: Evaluating Antitrust Concerns in Light of Rambus*, 16 *Antitrust* 29 (2002).

all'associazione. In tale condotta è stato infatti ravvisato il chiaro intento anticoncorrenziale di assicurarsi, in modo fraudolento, il potere monopolistico su uno *standard* sviluppato, e poi affermatosi sul mercato, grazie alla collaborazione di vari operatori¹⁰⁸⁷. In *Rambus* la FTC si è spinta sino a configurare un obbligo di *disclosure* anche in assenza di una regola statutaria della SSO che preveda espressamente tale obbligo. Tale argomentazione è stata confermata successivamente dal *Federal Circuit* in *Qualcomm v. Broadcom*.¹⁰⁸⁸.

Si ritiene che una risposta adeguata sarebbe quella di incoraggiare la condivisione *ex ante* delle informazioni attraverso la previsione di una sanzione che preveda, per il trasgressore, l'obbligo di concedere la licenza a titolo gratuito dei diritti di esclusiva celati¹⁰⁸⁹. Un siffatto rimedio è stato avallato dal DoJ statunitense in occasione di un parere fornito ad un'associazione che sviluppa *standard* per la connessione di componenti per computer (VITA). Al fine di prevenire i rischi di comportamenti opportunistici da parte degli associati, VITA ha introdotto una regolamentazione interna che, tra le altre cose, prevede la divulgazione dei brevetti, o delle richieste di brevetto, che possono risultare essenziali ai fini dell'implementazione del futuro *standard*¹⁰⁹⁰; la divulgazione della *royalty* massima che i singoli partecipanti richiederanno per i loro brevetti essenziali¹⁰⁹¹; l'impegno a non negoziare i termini della licenza con gli altri partecipanti al gruppo di lavoro o con terze parti¹⁰⁹². Dopo aver ricordato i benefici competitivi scaturenti dalla condivisione di risorse e conoscenze nell'ambito dei processi di *standard -setting*, il DoJ ha sottolineato come

¹⁰⁸⁷ È giusto il caso di segnalare come, tuttavia, con un parere unanime rilasciato il 22 aprile 2008, la Corte d'Appello per il distretto di Columbia ha ribaltato la decisione della FTC ritenendo che quest'ultima non sia riuscita a provare alcun danno alla concorrenza da parte di Rambus.

¹⁰⁸⁸ 548 F.3d 1004 (Fed. Circ. 2008).

¹⁰⁸⁹ M. LEMLEY op. ult. cit., 1960: l'Autore, alla luce di un esame di 43 SSOs, rileva come, in tema di *disclosure*, la *policy* adottata dalle organizzazioni sia tutt'altro che uniforme e stringente; secondo. R.A. SKITOL, *Concerted Buying Power: Its Potential for Addressing the Patent Holdup Problem in Standard Setting*, 72 *Antitrust L.J.* 727 (2005), "the Rambus proceeding highlights the inadequacy of typical 550 disclosure policies". Sul tema, si veda anche G.F. MASOUDI, *Efficiency in Analysis of Antitrust, Standard Setting, and Intellectual Property*, relazione tenuta in occasione del High-Level Workshop on Standardization TP Licensing, and Antitrust, Tilburg University Law & Economic Center, Brussels, 18 gennaio 2007, in <<http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/speeches.htm>>. Critici, al riguardo D. GERADIN — A. LAYNE-FERRAR, *The Logic and Limits of Ex Ante Competition in a Standard Setting Environment*, 3 *Competition Policy International* 79 (2007). Per un'analisi antitrust dei rapporti interni alle SSOs vedi anche J.L. RUBIN, *Patents, Antitrust, and Rivalry in Standard -Setting*, 38 *Rutgers L.J.* 509 (2007).

¹⁰⁹⁰ Divulgazione che deve avvenire prima della costituzione del gruppo di lavoro e la cui violazione comporta l'obbligo di concedere licenza gratuita dei brevetti interessati.

¹⁰⁹¹ Ciascun titolare è libero di negoziare le condizioni della licenza dopo che lo *standard* è stato sviluppato, ma resta vincolato ai tetti massimi fissati in precedenza.

¹⁰⁹² U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Antitrust Division, Business Review Letter, 30 ottobre 2006, disponibile all'indirizzo internet <<http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/219380.htm>>

gli obblighi informativi in questione siano da considerarsi legittimi sotto il profilo *antitrust*. Questi sono infatti accompagnati dall'espresso divieto di negoziare all'interno del gruppo di lavoro i termini delle licenze e non si traducono quindi in pratiche di fissazione del prezzo. Tali accordi sono semplicemente finalizzati a scongiurare i rischi di *hold up* e a consentire ai partecipanti ai *working groups* delle SSOs di compiere una scelta ponderata riguardo alla tecnologie nel cui sviluppo investire, senza correre il rischio di essere esposti ai comportamenti opportunistici altrui¹⁰⁹³.

Per scongiurare i rischi di *hold up*, le SSOs si avvalgono spesso anche di *licensing rules*, richiedendo ai partecipanti l'impegno a licenziare ogni brevetto essenziale ai fini dello *standard* a condizioni ragionevoli e non discriminatorie. Poiché, nella fase successiva all'instaurazione della SSO, i partecipanti sono inchiodati alla scelta compiuta e, perciò, esposti al pericolo che uno di essi possa richiedere per la licenza del suo brevetto una *royalty* particolarmente onerosa, l'impegno di licenziare a condizioni RAND (o FRAND) costituisce un'importante protezione contro le situazioni di *hold up*, nonché un indicatore chiave dei costi di implementazione della tecnologia in fase di definizione. Rilevante è, al riguardo, la recente decisione statunitense della Corte d'appello per il Terzo Circuito nel caso *Broadcom v. Qualcomm*. In tale pronuncia, per la prima volta, si è ritenuto possa configurare una violazione *antitrust* la condotta del titolare di un brevetto che abbia tratto in inganno una SSO riguardo agli impegni relativi alle condizioni di licenza¹⁰⁹⁴. Qualcomm, dopo essersi impegnata a dare in licenza la propria tecnologia essenziale a condizioni FRAND — passaggio obbligato perché i propri brevetti fossero inclusi nello standard UMTS —, non ha tenuto fede alla sua promessa ed è stata perciò condannata per *monopolization* e *attempted monopolization*¹⁰⁹⁵.

Nell'ambito del dibattito sul rapporto tra *antitrust* e proprietà intellettuale, al tema dei rischi di *hold up* che possono emergere in seno alle SSOs viene riconosciuta una rilevanza

¹⁰⁹³ Su questi presupposti, il Dipartimento di giustizia ha confermato il suo orientamento in un caso simile a quello della VITA, autorizzando la *patent policy* attuata dall'*Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE), associazione *no-profit* che coinvolge quasi quattrocentomila membri e si propone di promuovere in diversi settori economici lo sviluppo di standards: *cf.* U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Antitrust Division, Business Review Letter 30 aprile 2007, disponibile all'indirizzo internet <http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview>.

¹⁰⁹⁴ *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 501 F.3d 297 (3d Cir. 2007).

¹⁰⁹⁵ In argomento si segnala, altresì, un recente intervento della FTC, *In the Matter of Negotiated Data Solutions LLC*, file n. 0510094 (23 gennaio 2008), disponibile all'indirizzo internet <http://www.ftc.gov/los/casellst/0510094/index.shtml>.

sempre più significativa¹⁰⁹⁶. Scopo del diritto *antitrust* dovrebbe essere quello di promuovere la missione procompetitiva di tali organizzazioni, mediante l'utilizzo strategico della proprietà intellettuale e l'individuazione di strumenti sanzionatori in grado di orientare il comportamento dei partecipanti. In questa direzione vanno esaminate le conclusioni a cui sono pervenute le autorità nordamericane, specie laddove riconoscono i benefici concorrenziali che possono scaturire dalla negoziazione *ex ante* delle condizioni di licenza da parte dei membri delle SSOs. Sono evidenti i rischi di collusione insiti in un accordo tra soggetti concorrenti relativo ai termini e alle condizioni per la licenza dei loro diritti. Ciononostante le *agencies* ritengono che non ricorra una violazione *per se* delle regole *antitrust*, tali pratiche devono essere sottoposte ad un'analisi casistica proprio in ragione della loro capacità di neutralizzare i comportamenti opportunistici durante il processo di *standard-setting*.

12. Conclusioni

L'analisi condotta ha consentito di osservare come una corretta applicazione dei negozi per il trasferimento di tecnologia possa rappresentare un incentivo alla concorrenza. Sovente, infatti, trasferendo le proprie conoscenze l'impresa crea un nuovo concorrente.

Specie in Europa, tuttavia, il mito del mercato comune determina ancora una certa diffidenza da parte del legislatore verso i contratti per il trasferimento di tecnologia. Tale atteggiamento di "timore" verso l'uso distorto dei negozi di ricerca, si sostanzia nell'adozione di un'esenzione per categoria dai confini ristretti.

Nel "conflitto di coscienza" tra tutela dell'inventore e preservazione della concorrenza il legislatore preferisce lasciare il passo alla giurisprudenza, rinviando all'apprezzamento casistico del giudice l'accertamento della compatibilità del negozio con il mercato comune.

¹⁰⁹⁶ Cfr. USDOJ - FTC, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*, cit., ch. 2; e U.S. ANTITRUST MODERNIZATION COMMISSION, *Report and recommendations*, 2007, in <<http://www.arnc.gov/reportrecommendation/toc.htm>>, ch. I.D.

OSSERVAZIONI FINALI

È oggi tipico delle strategie aziendali munirsi di un *back-ground* di conoscenze e idee capaci di differenziare i prodotti e favorire la competitività sul mercato. La rilevanza giuridica della sfera intangibile si amplia includendo elementi e componenti prima ignorati: la motivazione del personale, la linea strategica, il favore per l'innovazione e l'inventiva¹⁰⁹⁷. Il patrimonio fisico delle aziende diviene sempre più una perdita del conto economico, laddove il patrimonio immateriale si espande nell'attivo patrimoniale.

In questo contesto di dematerializzazione il rischio paventato è che la proprietà intellettuale ed il contratto di ricerca che di essa è vettore divengano strumenti di prevaricazione, sopruso e controllo dei processi decisionali. Ciò determina la necessità di contemperare l'interesse dell'inventore ad essere ricompensato dei costi della ricerca con il principio democratico e la tutela della libera concorrenza. A tal fine il negozio di ricerca è chiamato a svolgere funzioni di equità, ragionevolezza, proporzionalità e giustizia, i cui riflessi si proiettano su di una gestione partecipata e democratica della scienza e della tecnica. La funzione del contratto per il trasferimento di tecnologia andrà valutata avendo riguardo al concreto assetto di interessi ed alla capacità del negozio di contemperare le esigenze delle parti, senza determinare forme di turbativa della concorrenza.

Nel contesto appena tracciato si rende assolutamente improcrastinabile un intervento normativo di portata generale che consenta un'effettivo progresso sociale ed economico grazie alla diffusione della conoscenza. Preliminarmente occorrerà razionalizzare il mondo della ricerca mediante una riorganizzazione dei compiti dei singoli attori del settore, un'implementazione della programmazione strategica ed una semplificazione delle modalità di accesso a forme di finanziamento. Attraverso tali azioni sarà possibile favorire l'operatività degli enti di ricerca ed indirizzare l'attività di questi ultimi verso le esigenze di un mercato dinamico ed in continua evoluzione.

Faro in quest'opera di riorganizzazione dovranno essere i principi costituzionali, che subordinano il progresso scientifico ed economico al rispetto del supremo valore della persona ed impongono un giudizio casistico sulla meritevolezza del singolo negozio di

ricerca. Se in tale contesto nessun problema potrà essere posto dalla natura immateriale dei nuovi beni, significative difficoltà potranno sorgere dalla complessità delle operazioni negoziali implicanti, spesso solo incidentalmente, il trasferimento di tecnologia.

Nel panorama ora tracciato sembrano del tutto insoddisfacenti gli interventi normativi fino ad ora registrati. L'insufficienza della disciplina attuale non nasce tuttavia dall'atipicità in cui i contratti per il trasferimento di tecnologia sono relegati: la mutevolezza delle esigenze del mercato, le prospettive sempre nuove offerte dal progresso scientifico e la molteplicità degli interessi in gioco rendono infatti necessaria l'adozione di strumenti negoziali elastici e spesso refrattari ad una atipicità anche solo sociale. I profili ove si manifesta l'insufficienza normativa sono invece rappresentati dal trasferimento tecnologico nei rapporti pubblico-privato e dal coordinamento tra proprietà intellettuale e concorrenza.

Sotto il primo aspetto si è evidenziato come il nuovo articolo 24 bis della legge invenzioni (R.D. 1127 del 1939), prevedendo la titolarità esclusiva del trovato in capo ai ricercatori universitari, paralizzi di fatto l'attività di ricerca. La norma infatti impone ai ricercatori di sostenere i costi elevati riconnessi alla brevettazione e determina un potenziale "blocco" nello sfruttamento dei risultati della ricerca quando questi ultimi siano attribuiti alla titolarità di più ricercatori.

Sotto il profilo della concorrenza la situazione appare ancora più problematica, se è vero che persino la prassi e la dottrina economica non sono riuscite a fornire risposte adeguate. Si è visto ad esempio come la dottrina delle *essential facilities* di matrice statunitense finisca per creare un'indebita commistione tra obbligo di licenza e posizione del titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

Allo stesso modo si è osservata l'inadeguatezza del Regolamento n. 772/04, che ha in gran parte disatteso le aspettative. Vittima ancora inconsapevole della storica diffidenza avverso i diritti di proprietà intellettuale, il legislatore comunitario ha ampliato in maniera troppo limitata l'ambito di esenzione per categoria. Applicando soglie di *safe harbours* eccessivamente basse, il Regolamento finisce per essere inapplicabile alla maggioranza degli accordi per il trasferimento di tecnologia.

Una riforma organica ed efficiente del trattamento normativo degli accordi per il trasferimento di tecnologia dovrebbe invece muovere da una nuova premessa. La base per

¹⁰⁹⁷ Cfr. S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, cit., pp. 179 ss.

il rinnovamento del sistema è infatti rappresentata dal riconoscimento degli effetti positivi, in termini di incentivi agli investimenti ed all'innovazione, scaturenti dall'individuazione del valore intrinseco degli IPRs. Allo stesso tempo occorrerà ispirare la normativa generale ai criteri emersi dalla pratica dei contratti per il trasferimento di tecnologia. Solo in questo modo sarà possibile, nel tentativo di favorire il progresso scientifico, evitare interventi normativi deleteri, quale quello in materia di invenzioni accademiche che, imponendo all'azienda di negoziare con i singoli ricercatori universitari, ha finito nella pratica per isolare dal mercato le innovazioni accademiche.

In questo lungo e difficile percorso verso un nuovo approccio alla gestione della proprietà intellettuale fondamentale è lo studio della pratica applicazione dei negozi per il trasferimento di tecnologia. Solo attingendo dalle esigenze e dalle situazioni emerse nella prassi sarà infatti possibile colmare le distanze tra normativa, mercato e tecnologia.

Bibliografia

- AA.VV., *L'impresa di fronte all'informazione e consultazione dei lavori d.lgs 6 febbraio 2007 n. 25. I diritti di informazione e di c.d. consultazione: il d.leg. 6 febbraio 2007 n. 25*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2008, I, pp. 161 ss.
- AA.VV., *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni* a cura di ZOPPINI A.e MALTONI M., in *Quaderni della Rivista di Diritto Civile*, Padova, 2007.
- AA.VV., *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia*, Milano, 1987.
- ABBOTTF A.F. —GEBHARD T.A., *Standard-Setting Disclosure Policies: Evaluating Antitrust Concerns in Light of Rambus*, 16 *Antitrust* 29 (2002).
- ABRAMO G. (1998), *Il sistema ricerca in Italia. Il nodo del trasferimento tecnologico*, in *Economia e Politica Industriale*, n. 99.
- ABRIANI N., COTTINO G., RICOLFI M., *Diritto industriale*, vol. II, in *Tratt. Dir. comm.*, COTTINO G. (a cura di), Padova , 2001, pp. 248 ss.
- ADIUTORI A. R., *Interessi protetti nella subfornitura*, Milano, 2010.
- AGHINA G., *I contratti di ricerca*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, I, pp. 281 ss.
- A.I.F.I. (a cura di), *Capitali per lo sviluppo. Il mercato internazionale del private equity e venture capital*, Milano, 1999.
- ALAIMO A., *Il diritto del lavoro tra Costituzione nazionale e Carte Europee dei diritti: un diritto "aperto" e "multilivello"*, in *Rass. dir. pubblico europeo*, 2008, pp. 61 ss.
- ALBAN D., *Rambus v. Infineon: Patent Disclosures in Standard-Setting Organizations*, 19 *Berkeley Tech. Li.* 309 (2004).
- ALES E., *Informazione e consultazione nell'impresa: diritto dei lavoratori o dovere del datore di lavoro? Un'analisi comparata*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, I, 221 ss.
- ALESSI C., *L'art. 4 della Costituzione e il diritto al lavoro*, in *Jus*, 2006, pp. 127 ss.
- ALESSI R., *Contratto e mercato. Studi in onore di G.Gorla*, III, Milano, 1994.
- ALLARA M., *Dei beni*, Milano, 1984.
- ALLARA M., *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, Torino, 1953.
- ALPA G. – BESSONE M. – FUSARO A., *Poteri dei privati e stato della proprietà*, Roma, 2001, pp. 45 ss.
- ALPA G., *I programmi radiotelevisivi*, in *NGCC*, 1990, pp. 101 ss.
- ALPA G., *Il diritto d'autore tra persona, proprietà e contratto*, in *Dir. Inf.*, 1989, pp. 366 ss.
- ALPA G., *Subfornitura (contratti di)*, in *Nuov. Dig.*, Torino, 1987, pp. 596 ss.
- AMABILI F., *Venture capital e private equity: struttura negoziale e profili giuridici*, in *Dir. e pratica società*, 2001, fasc. 2, p. 23.
- AMATI L., *Strumenti di collaborazione tra imprese: joint venture, consorzi e ati*, in *Dir. e pratica società*, 2009, pp. 77.
- AMENDOLA A., *Le società di gestione dei diritti d'autore nella previsione di direttiva europea: prime riflessioni*, in *Dir. aut.*, 2004, p. 463.
- AMIGONI F.(a cura di), *Misurazioni d'azienda: programmazione e controllo*, Milano, 1988.

- AMIRANTE C., *Ricerca scientifica e Costituzione*, Cosenza, 1990.
- ANDERMAN S., *EC competition law and intellectual property rights in the new economy*, 47 ANTITRUST BULL 285 (2002), spec. pp. 293 ss.
- ANDEWELT R.B., *Analysis of Patent Pools under the Antitrust Laws*, 53 *Antitrust L. J.* 611 (1984).
- ANDRIOLI T., *Il plagio: un'originalità non variata*, *Dir. aut.*, 2002, pp. 255 ss.
- ANGIULI A., *Contratto normativo a favore di terzo stipulato con una società pubblica*, in *Contratti*, 2011, p.869.
- ANSON W., *Negotiating Complex Licensing Agreements*, in *les Nouvelles*, 2003, pp. 107 ss.
- ANTONELLI C., *Processi di percolazione e evoluzione della cooperazione nei club tecnologici*, in *Diritto ed economia della proprietà intellettuale* (a cura di Clerico O. e Rizzello S.), Padova, 1998, pp. 185 e 186.
- ARE M., *L'oggetto del diritto d'autore*, Milano, 1963.
- ARE M., voce "beni immateriali", in *Enc. Dir.*, V, Milano, 1959, pp. 244 ss.
- ARORA A. - FOSFURI A. - GAMBARDELLA A., *Market for Technology and Their Implications for Corporate Strategy*, 10 *INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE* 419-451 (2001).
- ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960.
- ASCARELLI T., *Produzione in massa e tutela della probabilità*, in *Riv. dir. ind.*, 1954, I, p. 311.
- ASSANTI A.M., *Le licenze obbligatorie*, Milano, 1978.
- AULETTA G. – MANGINI V., *Del marchio. Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna, 1977, p. 160.
- AULETTA G. – MENGONI V., *Invenzioni industriali modelli di utilità e disegni ornamentali concorrenza*, in *Comm. cod. civ.*, SCIALOJA A. – BRANCA G., Libro V, artt. 2584-2601, Bologna, 1977, pp. 108 ss.
- AULETTA G., voce *Consorzi commerciali*, in *Nuovo digesto italiano*, III, Torino, 1938, pp. 956 ss.
- AURICCHIO A., *La individuazione dei beni immobili*, Napoli, 1960.
- AUTERI P., *Iperprotezione dei diritti di proprietà intellettuale?*, in *Annali it. dir. autore*, 2007, pp. 155 ss.
- BACCARI M. P., *Diritto alla vita tra ins e biotecnologie*, Torino, 2006.
- BACCHINI C., *Nullità del brevetto: nullità per carenza di novità ed insufficienza di descrizione (Nota a Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2010, n. 23592, Snap-on Deutschland Holding GmbH c. Soc. costruz. elettromeccaniche B.)*, in *Dir. ind.*, 2011, pp. 439 ss.
- BACHES OPI S., *The Application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States: Are Intellectual Property Rights Still Sacrosanct?*, 11 *FORDHAM INTELL PROP. MEDIA & ENT. LJ.* 409, 440 (2001).
- BADIALI G., *Sulla capacità d'agire dei minori in materia di stipulazione dei contratti di lavoro*, in *CARPINO B.* (a cura di), *Raccolta di scritti in memoria di Angelo Lener*, Napoli, 1989, pp. 1009 ss.

- BAER WJ., *Antitrust Enforcement and High Technology Markets*, relazione presentata all'American Bar Association, Sections of Business Law, Litigation, and Tort and Insurance Practice, San Francisco, California, 12 novembre 1998, in <<http://www.ftc.gov/speeches/speech1.htm>>.
- BAKER M.B. – BRUNEL ANDREA J., *Restructuring the Judicial evaluation of Employed Inventors' Rights*, in *ST. Louis U.L.J.*, 1990-1991, 55, p. 404.
- BALDASSARRE A., *Libertà*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1990, pp. 25 ss.
- BALDI R. - VENEZIA A., *Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising*, Milano, 2008.
- BALDINI V., *L'attuazione dei diritti fondamentali come scelta politica e come decisione giurisdizionale*, 2011, in <http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Baldini.pdf>.
- BALESTRA L. - DISTEFANO F., ESCHER M. - MAGRI M. - VALAZZI M. E., *Art. 1140-1172: Possesso*, in CENDON P (a cura di), *Commentario al codice civile*, Milano, 2009.
- BALLETTI E., *Le invenzioni del lavoratore ed il diritto all'equo premio in relazione all'art. 36 Cost.*, in *Giur. it.*, 1985, I, p. 495.
- BALLASTRERO M.V., *L'ambigua nozione di lavoro parasubordinato*, in *Lavoro e dir.*, 1987, 1, pp. 41 ss.
- BALLETTI E., *Riflessioni sul diritto all'utilizzazione delle invenzioni realizzate dal prestatore di lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1984, I, pp. 97 ss.
- BALTO D.A. —WOLMAN A.M., *Intellectual Property and Antitrust: General Principles*, 43 *IDEA* 395, 445-452 (2003).
- BARASSI L., *Diritti reali e possesso*, II, *Il Possesso*, Milano, 1952.
- BARASSI L., *Proprietà e comproprietà*, Milano, 1951.
- BARBERO D., *I "beni immateriali" come oggetto di diritto*, in *Riv. dir. ind.*, 1962, pp. 297 ss.
- BARBERO D., *Sistema del diritto privato italiano*, I, Torino, 1962.
- BARBIERA L., *L'ingiustificato arricchimento*, Napoli, 1964.
- BARBIERI P., *Tutela del possesso di diritti sull'opera dell'ingegno*, in *Dir. aut.*, 1974, pp. 285 ss.
- BARBUTO M., *La «cessione di know-bo»: contratto valido ed efficace secondo la cassazione*, in *Impresa*, 1992, p. 1104.
- BARCELLONA M., *Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici*, in *Quadrimestre*, 1987, pp. 607 ss.
- BARCELLONA P., *Diritto privato e società moderna*, Napoli, 1996.
- BARCELLONA P., voce *Frutti*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1969, XVIII, pp. 227 ss.
- BARGELLI E., *Indebito (ripetizione dell')*, in *Il diritto-Encicl. giur.*, Milano, 2007, vol. VII, p. 634.
- BARTOLE S. – BIN R., *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008.
- BASILE M., *Condominio negli edifici*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, pp. 4 ss.
- BASILICO G., *In tema di tutela inibitoria e diritti di libertà*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, pp. 391 ss.
- BASTLANON S., *A proposito della dottrina delle essential facilities. Tutela della concorrenza o tutela dell'iniziativa economica?* in *Mercato, concorrenza, regole*, 1999, p. 149.
- BAVASSO E., *Impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa tra risoluzione automatica del contratto e licenziamento per giustificato motivo oggettivo*, in *Mass. giur. lav.*, 2011, p.62.

- BEARD T.R. –KASERMAN D.L., *Patent thickets, cross-licensing, and antitrust*, 47 *Antitrust Bulletin* 345 (2002).
- BEDNAREK M. —INEICHEN M., *Patent Pools as an Alternative to Patent Wars in Emergent Sectors*, 16 *Intellectual Property & Technology Law Journal* 1 (2004).
- BEENEY G.R., *Pro-competitive aspects of intellectual Property Pools: a Proposal for Safe Harbor Provisions*, testimonianza in occasione dei DOJ-FTC Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, in <http://www.ftc.gov/opp/intellect/index.html>.
- BELFIORE A., *I beni e le forme giuridiche di appartenenza. A proposito di una recente indagine*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, pp. 858 ss.
- BELLEZZA E. – FLORIAN F., *Le fondazioni di partecipazione*, Piacenza, 2006.
- BELLEZZA E. – FLORIAN F., *Le Fondazioni del Terzo Millennio (Pubblico e Privato per il non profit)*, Firenze, 1998.
- BELLINI E. - ZOLLO G. (1997), *University-industry relationship: empirical evidences on academic spin-off in southern Italy*, in *5th International High Technology Small Firms Conference*, Manchester Business School, May 29-30.
- BELLINI E. - CAPALDO G. - RAFFA M. - ZOLLO G. (1998), *I percorsi strategici degli spin-off accademici*, in *Economia Marche*; Brett A. - Gibson D. - Smilor R. (1991), *University spin-off companies*, Rowman and Littlefield.
- BELTRAME F., COBIS F., CRISCUOLI L., *I finanziamenti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per la Ricerca e Sviluppo: profili strategici*, Economia e diritto del terziario, 2008, pp. 443 ss.
- BENOCCI E., *La responsabilità verso terzi ex art. 2615, 2° comma, c.c. e il ruolo dell'interesse dell'impresa nell'equilibrio del patto consortile - Nota a Cass., sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3664, Cons. trasp. Genova c. Gan Italia assicuraz.*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, pp. 111 ss.
- BERTANI M., *Banche dati ed appropriazione delle informazioni*, in *Europa e dir. privato*, 2006, p. 319.
- BERTANI M., *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in *AIDA*, 2005, pp. 312 ss.
- BERTANI M., *Proprietà intellettuale e circolazione delle informazioni brevettuali*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti – Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2004, Tomo I, p. 193.
- BERTANI M., *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Milano, 2004.
- BERTANI M., *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Milano, 2000.
- BERTHA S.L., *Intellectual Property Activities in US Research Universities*, in *IDEA*, 1995-1996, pp. 513-516.
- BERTI C., *La tutela della ideazione pubblicitaria nella giurisprudenza civili e autodisciplinare*, in *Dir. inf.*, 1992, pp. 58 ss.
- BESEN S.M.-RASKIND L.J., *An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property*, in *JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES* 3, 6 (1991).

- BESSEN B., *Patent Thickets: Strategic Patenting of Complex Technologies*, (2003) in <http://papers.ssrn.com/abstract=327760>,
- BESSONE M., *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1965.
- BESSY C.- BROUSSEAU E., *Technology Licensing Contracts. Features and Diversity*, 18 INTERNATIONAL REVIEW LAW AND ECONOMICS 451 (1998).
- BETTI E., *Teoria generale delle obbligazioni, I, Prolegomeni: funzione economico-sociale dei rapporti di obbligazione*, Milano, 1953.
- BETTI M.G., *Ricerca e democrazia in Italia*, in *Democrazia e diritto*, 2003, pp. 259 ss.
- BETTINI M., *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, Milano, 1993.
- BETTO G., *Accordi di licenza e trasferimento di tecnologia*, in *Temì rom.*, 1980, p. 670.
- BIANCHI A., *Gli arbitrati e gli arbitraggi previsti dalla legge in tema di invenzioni ed opere di ingegno*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, I, p. 90.
- BIANCHI A., *Responsabilità verso i terzi delle persone che hanno la rappresentanza del consorzio e dei singoli consorziati - art. 2615 cc*, in *Giur. comm.*, 1987, pp. 590 ss.
- BIGLIAZZI GERI L. – BRECCIA U., - BUSNELLI F.D. – NATOLI U., *Diritto civile, 2 I diritti reali, Il sistema giuridico italiano*, Torino, 1996.
- BIGLIAZZI-GERI L.. – BRECCIA U. – BUSNELLI F.D. – NATOLI U., *Diritto civile, 3, Obbligazioni e contratti*, Torino, 1990.
- BILIAVI W., *La professionalità dell'imprenditore*, Padova, 1948.
- BIONDI B., *I beni*, in *Trattato di diritto civile* diretto da VASSALLI F., Torino, 1956, pp. 21 ss.
- BIONE M., *L'impresa ausiliaria*, Padova, 1971.
- BISCOTTI F. - RISTUCCIA M.S., *Trasferire tecnologie*, Venezia, 2006.
- BLANDINI A., *Know-how* [voce aggiornata 1997], in *Encicl dir.*, Milano, vol. I, p. 72.
- BOBBIO N., *Il futuro della democrazia*, Torino, 1991 pp. 15 ss.
- BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Torino, 1990, pp. 129 ss.
- BONAVERA E. E., *Contrasto di opinioni circa la responsabilità del socio di società consortile a r.l. (Nota a T. Milano, 17 novembre 2005, Soc. Immobili c. Soc. Romagnoli)*, in *Società*, 2006, pp. 725 ss.
- BONAVERA E. E., *Mutualità delle società consortili e natura dei contributi consortili (Nota a Cass., sez. I, 11 giugno 2004, n. 11081, Reg. Marche c. Fall. soc. consortile Cemim)*, in *Società*, 2005, pp. 53 ss.
- BONAVERA E.E., *Sul fallimento dei consorzi e delle imprese consorziate*, in *Società*, 2002, pp. 1528 ss.
- BONELLI G., *Il plagio musicale*, in *Dir. aut.*, 2000, p. 196.
- BONELLI M.J., *Partecipazione operaia e diritto dell'impresa*, Milano, 1983.
- BONIFACIO F., *La ricerca scientifica*, in *L'Istruzione pubblica - Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione*, Vicenza, 1967, pp. 277 ss.
- BONOMI A., *Il diritto applicabile nel merito negli arbitrati internazionali in materia di proprietà intellettuale*, *ibid.*, p. 117.

- BORGIOLO F., *Consorti e società consortili*, in *Tratt. Di dir. civ. e comm.*, diretto da CICU A.-MESSINEO F.-MENGONI L., Milano, 1985, pp. 374 ss.
- BORGIOLO A., *Consorti e società consortili*, Milano, 1985.
- BORTOLOTTI F., *I contratti di subfornitura. La nuova legge sulla subfornitura nei rapporti interni ed internazionali*, Padova, 1999.
- BOSCO S., *Gli aiuti di Stato nella normativa comunitaria e nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Dir. comun., scambi intern.*, 2001, pp. 554 ss.
- BOZEMAN B. , (2000), “ *Technology transfer and public policy: A review of research and theory*”, *Research Policy*, Vol. 29(4-5), pp.627-655.
- BOZZI A., voce *Interesse e diritto soggettivo*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1962, pp. 851 ss.
- BRANCASI A., *La tutela della concorrenza mediante il divieto di aiuti di Stato*, in *Rassegna ASTRID* n. 16 /2010.
- BRECCIA U., *Indebito (ripetizione dell)*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1989, pp. 2-3.
- BRODI E., *I rimedi civilistici azionabili in caso di illeciti antitrust coinvolgenti diritti di proprietà intellettuale*, in *I contratti nella concorrenza*, in GABRIELLI E.-CATRICALÀ A. (a cura di), Torino, 2011, pp. 937 ss.
- BROUSSEAU E. - CHASSERANT C. - BESSY C. - COEURDEROY R., *The Diversity of Technology Licensing Agreements And Their Causes*, in *les Nouvelles*, 2005, pp. 179 ss.
- BRUGGER G., *Le decisioni finanziarie*, in *Trattato di finanza aziendale*, Milano, 1987.
- BRUNI G., *Contabilità per l'alta direzione*, Milano, 1990, pp. 53 ss.
- BUQUICCHIO M., *Intervento al Convegno di Bari su La nuova disciplina dei consorzi*, in *Giur. Comm.*, 1978, pp. 318 ss.
- BUONAJUTO A., *Responsabilità verso i terzi delle persone che hanno la rappresentanza del consorzio e dei singoli consorziati (art. 2615 cc)*, in *Nuova rass. giur. cod. civ.*, 1994, p. 3034.
- BUONOCORE V., *Contrattazione d'impresa e nuove categorie contrattuali*, Milano, 2000.
- BURDESE A., *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 1964.
- BUSNELLI F. D., *Cosa resta della legge 40? Il paradosso della soggettività del concepito*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, p. 459.
- BUTLER S. - BIRLEY S. (1997), *The scientist's role in technology transfer from academic institution*, in Oakey R. - Mukhtar S.M. - Dorwyn LTD (eds.), *New technology-based firms in the 1990s*, Hants UK.
- BUTTIGNON F., *Investimenti in beni materiali e immateriali: valutazione degli amministratori*, in *Riv. dott. commercialisti*, 2005, p. 221.
- BUTTIGNON F., *Le risorse immateriali: ruolo strategico e problematiche di rilevanza*, in *Sinergie*, 1993, n. 30.
- CABRAS G., *Intervento al Convegno di Bari del 27 maggio 1977*, su *La nuova disciplina dei Consorti*, in *Giur. comm.*, 1978, I, pp. 338 ss.
- CABRAS G., *I consorzi tra imprenditori*, in *Banche e banchieri*, 1977, pp. 129 ss.
- CABRAS O., *Promozione di imprese e spin-off*, reperibile alla URL: <http://www.dircotnm.it/brevetti/materiali/cabras.html> (ultima visita il 14 dicembre 2008)

- CAFORIO G., *Le invenzioni biotecnologiche nell'unità del sistema brevettuale*, Torino, 1995.
- CALABRESI G., *Una introduzione al pensiero giuridico: quattro approcci al diritto ed al problema del regime giuridico delle parti del corpo umano*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1991, pp. 755 ss.
- CALDERINI M.- GRANDIERI M., *La gestione della proprietà industriale*, in GRANDI A. - SOBRERO M. (a cura di), *Innovazione tecnologica e gestione d'impresa*, II col., *La gestione strategica dell'innovazione*, Bologna, 2005, pp. 151 ss.
- CALDERINI M. - GIANNACCARI A. - GRANIERI M., *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Bologna, 2005.
- CALDERINI M. - CATALDO G. - RICCI M., *Il finanziamento della ricerca scientifica e tecnologica in Italia: risorse e regole*, in *Queste Istituzioni* 2003, pp. 89 ss.
- CALIFANO G.V., *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi e le società consortili*, Milano, 1999, pp. 16 ss.
- CAMPIGLIO C., *I brevetti biotecnologici nel diritto comunitario*, in *Dir. comm. int.*, 1999.
- CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale 1. Diritto dell'impresa*, Torino, 1997.
- CAMPODALL'ORTO S. - VERCESI P., *Deve l'università occuparsi di trasferimento tecnologico?*, in *Mondo Digitale*, 2002, pp. 31 ss.
- CANDIAN A., *Il diritto d'autore nel sistema giuridico*, Milano, 1953, pp. 19 ss.
- CANTUCCI M., voce *Beni culturali e ambientali*, in *Noviss. dig. it.*, Appendice, Torino, 1980, pp. 772 ss.
- CANTUCCI M., voce *Bellezze naturali*, in *Noviss. dig. it.*, pp. 710 ss.
- CAPPARELLA G., *Trasformazione di consorzio in società consortile per azioni con la partecipazione di università ed enti locali*, in *Riv. not.*, 2009, pp. 1189 ss.
- CAPACCIOLI E. - DEL PIAZ F., voce *Ambiente (tutela dell')*, *Parte generale e diritto amministrativo*, in *Novissimo dig. it.*, Appendice, I, Torino, 1980, pp. 257 ss.
- CAPOBIANCO A., *Licensing of Music Rights: Media Convergence, Technological Developments and EC Competition Law*, 26 *EJPR* 113 (2004).
- CAPORALE F., *Il trasferimento di tecnologia: brevi commenti ad un contratto*, in *Dir. comm. int.*, 1993, p. 89.
- CAPURSO G., *La riforma del diritto societario e la disciplina applicabile alle società consortili di capitali*, in *Dir. fallim.*, 2008, I, pp. 117 ss.
- CAPURSO G., *Società consortili e fallimento*, in *Giur. Comm.*, 1992, pp. 667 ss.
- CAPURSO G., *La disciplina delle società consortili tra codice e clausole statutarie*, in *Contratto e impresa*, 1992, pp. 1708 ss.
- CAPURSO G., *I consorzi e le società consortili dopo le modifiche della Legge 10 maggio 1976, n. 377*, in *Giur. comm.*, 1981, I, pp. 329 ss.
- CARBONE S.M. - D'ANGELO A., *Contratti di cooperazione e responsabilità delle imprese - la pratica del commercio internazionale e l'ordinamento italiano*, in *Giur. comm.*, 1984, I, p. 386.
- CARBONE S.M., *Trasferimento di tecnologia nucleare, disciplina delle salvaguardie e sviluppo economico: loro contraddizione o coerenza?*, in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 1983, p. 81.
- CARBONE V., *La regola di correttezza e buona fede: un esempio del diritto vivente*, in *Corriere giur.*, 2012, p. 153.

- CARDINALE E., *Società consortile, Il diritto-Encicl. giur.*, Milano, 2007, vol. XV, p. 1.
- CARDONI G., *La parabola della tutela previdenziale del lavoro c.d. parasubordinato tra incertezze normative, conflitti amministrativi e proposte di revisione*, in *Dir. lav.*, 2001, I, pp. 617 ss.
- CARINCI M.T., *Docenti e ricercatori universitari*, in CARINCI F.-D'ANTONA M. (diretto da), *Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Commentario*, Milano, 2000, I, pp. 359 ss.
- CARLSON S.C., *Patent Pools and the Antitrust Dilemma*, 16 *Yale J. on Reg.* 359 (1999).
- CARNELUTTI E., *L'editore, Scritto giuridici in onore della Cedam nel 50° anno della sua fondazione*, 1953.
- CARNELUTTI E., *Oggetto del diritto di privativa*, in *Riv. dir. ind.*, 1912, pp. 925 ss
- CARNELUTTI F., *Arte e scienza*, in *Arte e scienza*, (a cura di) GUZZO A., Firenze, 1954, in *Quaderni di San Giorgio*, 8, p. 27.
- CARNELUTTI F., *Teoria generale del diritto*, Roma, 1946 CARNELUTTI F., *Teoria generale del diritto*, Roma, 1946.
- CAROLI CASAVOLA H., *La riforma degli enti di ricerca (parte I)*, in *Enti pubblici*, 2001, pp. 6 ss.
- CAROLI CASAVOLA H., *La riforma degli enti di ricerca (parte II)*, in *Enti pubblici*, 2001, pp. 67 ss.
- CAROSSO L., *Il possesso dei beni immateriali*, Torino, 1983.
- CARUSO M. A., *Temi di diritto dei beni immateriali e della concorrenza*, Milano, 2011.
- CARUSO M.A., *Ricerca tecnologica, trasferimento delle innovazioni e "società consortili miste"*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, I, pp. 591 ss.
- CASANOVA M., *Le imprese commerciali*, Torino, 1955.
- CASANOVA M., *Beni immateriali e teoria dell'azienda*, in *Riv. dir. comm.*, 1945, pp. 76-83.
- CASCIONE C.M., *Garanzie e "nuovi beni" – Sulla collateralization di nomi di dominio, pagine web, banche dati*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, pp. 69 ss.
- CASO R. (a cura di), *Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, Bologna, 2005.
- CASO R., *Digital rights management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore*, Padova, 2004.
- CASO R., *Subfornitura industriale: analisi giuseconomica delle situazioni di disparità di potere contrattuale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1998, pp. 243 ss.
- CASSANO G., *I beni – Tentativo di sintesi ed aspetti qualificatori*, in *Vita not.*, 2007, pp. 862 ss.
- CATALDO V., *I brevetti per invenzione e modello*, Milano, 2000.
- CATERINI E., *Il negozio giuridico di ricerca*, Napoli, 2000.
- CATERINI E., *Il principio di legalità nei rapporti reali*, Napoli, 1998.
- CATERINI E., *Dall'impresa agricola all'impresa agronomica. Per una rilettura dell'art. 2135 cc*, in *Rass. dir. civ.*, 1998, pp. 754 ss.
- CELOTTO A., *Diritto d'autore e circolazione delle informazioni: quale bilanciamento fra valori costituzionali (e comunitari)?*, in *AIDA*, 2005, pp. 504 ss.

- CENDON P. (a cura di), *Commentario al codice civile - Art. 2595-2642: Concorrenza - Consorzi - Disposizioni penali*, Milano, 2009.
- CERABOUNI C., *La protezione dei dati personali nelle due diligence*, in *Dir. e pratica società*, 2002, 8, p. 32.
- CERQUA G. – FONTANFA F., *L'investimento e il trasferimento di conoscenze tecnologiche*, Milano, 1991.
- CERRI A., *Arte e scienza (libertà di)*, in *Enc. Giur. Treccani*, Torino, 1988.
- CERRI A., *Le fonti del diritto. Problemi generali*, Trieste, 1990.
- CHERESKY S., *A Penny for their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Agreements, Property and Person-hood*, in *Cal. L. Rev.*, 1993, pp. 616-617.
- CHEW P.K., *Faculty-Generated Inventions: Who Owns the Golden Egg?*, in *Wis. L. Rev.*, 1992, p. 264.
- CHIBARRO S., *Responsabilità del consorzio verso i terzi*, in *Notariato*, 1998, pp. 227 ss.
- CHIACCHIERINI C., *Valore dei beni immateriali e vantaggio competitivo*, Padova, 1995, p. 57 ss.
- CHIAO B.- LERNER J —TJROLE J., *The Rules of Standard Setting Organizations: An Empirical Analysis*, NBER working paper n. 11156 (2005), in <http://www.nber.org/papers/w11156>.
- CHIAPPETTA G., *Azioni dirette e tangibilità delle sfere giuridiche*, Napoli, 2000.
- CHIMENTI L., *Diritto d'autore nella prassi contrattuale*, Milano, 2003.
- CHIMENTI S., *Note in tema di responsabilità dei soci di società consortile (Nota a Cass., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18113, Soc. metalmeccanica Fracasso c. Soc. Tessarolo)*, in *Dir. fallim.*, 2005, II, pp. 451 ss.
- CHIMIENTI L., *Lineamenti del nuovo diritto d'autore, aggiornato con la direttiva 2001/29/Ce e con il d.leg. 68/2003*, Milano, 2004.
- CILIBERTI E. – PINORI A., *Brevetto e attività inventiva del lavoratore dipendente*, in *Rass. dir. civ.*, 1969, I, pp. 9 ss.
- CINQUINI L., *Flessibilità dell'impresa competitiva; rilevanza del fattore tempo e del patrimonio intangibile*, in *Studi e informazioni*, 1990, pp. 235 ss.
- CINTOLESI E., *Gli incentivi fiscali per l'innovazione tecnologica delle imprese industriali : i crediti per gli investimenti in ricerca e sviluppo previsti dall'articolo 13, Legge 140/1997 e dall'articolo 48, Legge 448/2001 : aspetti civilistici, di bilancio e fiscali delle spese di ricerca di sviluppo : trattamento tributario dei contributi per l'innovazione*, Milano, 2002.
- CIURCINA M., *Software Libero ed open-source a confronto con la brevettabilità dei software: «Floss v. Jprs»*, in *Dir. ind.*, 2003, p. 424.
- CIVITARESE MATTEUCCI S., *Sull'individuazione del bene giuridico protetto dalla normativa sui beni ambientali*, in *Riv. giur. ambiente*, 1993, pp. 518 ss.
- CLERICO G., *Intervento pubblico e incentivo alla ricerca – Valutazione economica delle politiche alternative per favorire l'innovazione*, in *Economia e diritto del terziario*, 2002, pp. 743 ss.
- CODA V. – INVERNIZZI G., *Analisi economica d'impresa*, Milano, 1985.
- CODA V. – FRATTINI G., *Valutazione di bilancio*, Venezia, 1980.

- COLANGELO G., *L'ambito di applicazione dell'abuso di dipendenza economica: il caso «Logista Italia»*, in *Danno e resp.*, 2010, p. 1175.
- COLANGELO G., *Regole e comportamenti strategici negli organismi di standard setting: quale ruolo per l'antitrust?*, in *Giur. comm.*, 2010, pp. 339 ss.
- COLANGELO G., *Subfornitura, dipendenza economica ed obbligo di contrarre*, in *Danno e resp.*, 2009, p. 997.
- COLANGELO G., *Mercato e cooperazione tecnologica*, Milano, 2008.
- COLANGELO G., *Franchising: la legge quadro – Finalmente?*, in *Foro it.*, 2004, V, p. 41.
- COLANGELO G., *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un'analisi economica e comparata*, Torino, 2004.
- COLANGELO G., *Le public utilities tra regolazione e concorrenza. Là dove porta la dottrina dell'essential facility*, in *Enti pubblici*, 2001, p. 451.
- COLL. ARB. 14 settembre 1991, in *Arch. Giur. oo. pp.*, 1992, p. 1317.
- COLOMBO C., *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, Padova, 1999.
- COMINATO C., *Il decreto n. 25 del 2007 che recepisce la direttiva 2002/14/CE: informazione e consultazione dei lavoratori tra legge e contrattazione collettiva*, in *Studium Iuris*, 2008, pp. 410 ss.
- COMMISSIONE EUROPEA – DIREZIONE GENERALE RICERCA, *The ERC Starting Grant : supporting the next generation of research leaders in Europe / European commission, Directorate-general for research, Directorate S-Implementation of the Ideas programme*, Lussemburgo, 2008.
- COMMISSIONE EUROPEA – DIREZIONE GENERALE RICERCA, *La recherche pour l'Europe : 36 exemples de projets financés par l'UE / Commission européenne, Direction générale pour la recherche*, Lussemburgo, 2004.
- CONCAS A., *Il contratto di franchising: origini, caratteri e disciplina giuridica*, in <http://www.diritto.it/docs/33453>, 2012.
- COOPER I.P., *Biotechnology and the law*, St. Paul, Minn., West Group., 1999, pp. 7-14.
- CORAPI D., *Consorzi e società consortili: trasformabilità e partecipazione alle gare per appalti pubblici*, in *Riv. Dir. comm.*, 1993, pp. 605 ss.
- CORAPI D., *Amministrazione e rappresentanza nei consorzi senza attività esterna, nelle associazioni temooranee di imprese e nel GEIE*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, pp 67 ss.
- CORAZZA L., *“Contractual integration” e rapporti di lavoro*, Padova, 2004.
- COREA U., *Profili della tutela possessoria*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, pp. 14 ss.
- CORRADO A., *Attuazione della direttiva 2002/14/Ce che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (commento al d.leg. 6 febbraio 2007 n. 25)*, in *Guida al dir.*, 2007, fasc. 14, pp. 14 ss.
- CORSINI F., *Arbitrati amministrati, proprietà intellettuale e questioni processuali*, in *Annali it. dir. autore*, 2006, p. 183.
- CORTE GIUST. 27 aprile 2006, causa C-145/05, *Levis Strauss & Co. – Casucci s.p.a.*, in *Giur. it.*, *Recentissime Corti Europee*, 2006, pp. 223 ss.
- CORTESE B., *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato. Licenza e cessione di privative industriali e know-how*, Padova, 2002.

- COSTA C., *La validità del contratto di know-how: segretezza, novità e valutabilità patrimoniale*, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, p.2187.
- COSTA C., *Consorzi e società consortili*, in *Giur. comm.*, 1988, I, p. 269.
- COSTA G.-GUBITTA P., *Organizzazione aziendale. Mercati gerarchie convenzioni*, Milano, 2004.
- COSTA P., *Diritti fondamentali (storia)*, Milano, 2008.
- COSTANTINO M., *I beni in generale*, in RESCIGNO G.U. (a cura di), *Trattato dir. priv.*, Torino, 2005, pp. 3 ss.
- COSTANTINO M., *Il diritto di godere: la funzione sociale dei modi di godimento. Il diritto di proprietà*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da RESCIGNO, Torino, 2005, I, p. 262.
- COSTANTINO M., *Oggetto e tutela dell'esclusività dell'immagine di sé. Danni temuti, rischi attesi e tutela giuridica*, Milano, 2002.
- COSTANTINO M., *I beni in generale. Cose e ordinamento giuridico*, in *Tratt. dir. privato*, diretto da RESCIGNO P., Torino, 1982, p. 15.
- COSTANTINO M., *Contributo alla teoria della proprietà*, Napoli, 1967.
- COSTANZO L., *Sulla tutela possessoria dell'utente d'energia elettrica*, in *Riv. trim. dir. civ.*, 1974, pp. 1039 ss.
- COTTER T.F., *Intellectual property and the essential facilities doctrine*, 44 ANTITRUST BULL. 211, 219 (1999).
- COTTINO G-SARALE M.-WEIGMANN R., *Società di persone e consorzi*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da COTTINO G., III, Torino, 2004.
- COTTINO G., *Diritto commerciale*, I, tomo II, Padova 1994.
- CRAVERI P., *Sindacato e istituzioni nel dopoguerra*, Bologna, 1977.
- CRISCI N., *Lo statuto dei lavoratori*, Roma, 1987.
- CRISCUOLO E., *L'autodisciplina. Autonomia privata e sistema delle fonti*, Napoli, 2000.
- CROCE M., *Le libertà garantite dall'art. 33 cost. nella dialettica irrisolta (e irrisolvibile?) individualismo-comunitarismo*, in *Dir. pubbl.*, 2009, pp. 895 ss.
- CROKER KJ.- MASTEN S.E, *Pretia ex Machina? Prices and Process in -Long-Term Contracts*, 34 JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS 70, 80 (1991).
- CROSIO S.- GREGORI C., *Acquisizione di società ad elevato contenuto tecnologico: clausole di earn-out e dichiarazioni e garanzie del venditore*, in *Contratto e impr.*, 2000, p. 1109.
- CRUCIANI L., *Clausole generali e principi elastici in Europa: il caso della buona fede e dell'abuso del diritto*, in *Riv. critica dir. privato*, 2011, p. 473.
- CRUGNOLA P., *Le invenzioni dei dipendenti: distinzione tra le due fattispecie previste dall'art. 23 L.I.*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1996, pp. 176 ss.
- CUGNO F. - OTTOZ E., *Trade Secret vs. Broad Patent: The Role of Licensing*, 2 REV. LAW AND ECON. 1 (2006).
- CUGNO F. - ORROZ E., *Static Inefficiency of Cotnpulsory Licensing: Quantity vs. Price Cotnpetition*, paper presentato alla seconda Conferenza Annuale della Società Italiana di Diritto e Economia, Roma 20-21 ottobre 2006.

- DABIS H.T. Jr., FITZGERALD P.K., *Deconstructing Services Level Agreements*, in *New York Journal*, 2000.
- D'ADDINO SERRAVALLE P., *I nuovi beni e il processo di oggettivazione giuridica*, Napoli, 1999, pp. 11 ss.
- DALLE VEDOVE G., *Criteri di ripartizione della responsabilità per le obbligazioni assunte da un consorzio con attività esterna*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, II, pp. 159 ss.
- D'AMELIO M., *Dei beni*, in *Comm. D'Amelio-Finzi, Libro della proprietà*, Firenze, 1942.
- D'ARCANGELO F., *Il contratto normativo*, in *Obbligazioni e contratti*, 2008, p.62.
- DARBY M.R. – KAMI E., *Free competition and the optimal amount of fraud*, in *The journal of law and economics*, 1999, pp. 67-88.
- DA RIN B., *Sul legittimo possesso dei diritti di utilizzazione patrimoniale di opere dell'ingegno*, in *Giur. comm.*, 2001, II, p. 752
- DE ANGELIS L., *Questioni in tema di rapporti economici fra consorzio e consorziati*, in *Le società*, 1999, pp. 1306 ss.
- DE ANGELIS L., *I soci di srl consortile mantengono la responsabilità limitata*, nota a Trib. Alba, 5 giugno 1987 (decr.), in *Società*, 1997, pp. 1182 ss.
- DE ANGELIS L., *L'associazione a fini di ricerca scientifica: forme giuridiche*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, I, pp. 591 ss.
- DE ANGELIS L., *La responsabilità patrimoniale nei consorzi*, Genova, 1983.
- DE ANGELIS L., *Appunti sulla responsabilità patrimoniale nei consorzi con attività esterna*, in *Riv. soc.*, 1983, pp. 1393 ss.
- DE ANGELIS L., *Relazione al convegno di Bari del 27 maggio 1977*, in *La nuova disciplina dei consorzi*, in *Giur. comm.*, 1978, I, p. 332.
- DEBUS C., *Routine und Innovation. Management langfristigen Wachstums etablierter Unternehmungen*, Marburg, 2002.
- DE CAPITTE A.G., *Essential facilities doctrine: una disciplina in cerca d'identità*, in *Riv. dir. impresa*, 1999, p. 579.
- DE CUPIS A., *I diritti della personalità*, Milano, 1950.
- DE GOTZEN S., *Il nuovo modello delle fondazioni speciali universitarie e le prime attuazioni: la fondazione università di Padova*, in *Dir. regione*, 2003, pp. 275 ss.
- DE GREGORIO A., *Il contratto di edizione*, Roma, 1913.
- DE GREGORIO A., *Contributo ad uno studio sulla natura del diritto d'autore*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, I, pp. 777 ss.
- DELLA CASA G., *Le agevolazioni finanziarie per le PMI: gli incentivi per investimenti, ricerca e innovazione, export e internazionalizzazione, occupazione*, Milanofiori-Assago, 1999.
- DELLA MALVA A. – BRESCHI S. – LISSONI F. – MONTORBIO F., *L'attività brevettuale dei docenti universitari: l'Italia in un confronto internazionale*, in *Economia e politica industriale*, 2007, pp. 41 ss.
- DELLI PRISCOLI L., *Abuso del diritto e mercato*, in *Giur. comm.*, 2010, p. 834;
- DE LUCA TAMAJO R., *I diritti sociali fondamentali nell'ordinamento comunitario e nella Costituzione italiana*, in *Rass. dir. pubblico europeo*, 2008, pp. 3 ss.

- DELRAHIM M., *US and EU Approaches to the Antitrust Analysis of Intellectual Property Licensing: Observations from the Enforcement Perspective*, relazione presentata al meeting dell' American Bar Association, Section of Antitrust Law, Washington, D.C., 1 aprile 2004.
- DE LONG J., *In difesa della proprietà intellettuale*, in DELONG J.V. - EPSTEIN R.A. - LEPAGE H. - PALMER T., *La proprietà (intellettuale) è un furto?*, Catania-Bergamo, 2005, p. 36.
- DE NICOLÒ V —GERADIN D. —LYNE-FARRAR A.— PADILLA A., *Revisiting Injunctive Relief in HighTech Industries with Non -Practicing Patent Holders*, disponibile all'indirizzo internet http://paper.scribd.com/paper5011?doc_id=1019611.
- DE NOVA G., *I nuovi beni come categoria giuridica*, in DE NOVA G. – INZITARI B. – TREMONTI G.– VISINTINI G., *Dalle res incorporales alle new properties*, Milano, 1991.
- DENOZZA F., *Licenze di brevetto e circolazione delle tecniche*, Milano, 1979.
- DENICOLÒ V.- FRANZONI L.A., *Innovation, duplication, and the contract theory of patents*, paper presentato alla seconda Conferenza Annuale della Società Italiana di Diritto e Economia, Roma 20-21 ottobre 2006.
- DE ROBERTO G., *Buon costume (diritto costituzionale)*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, pp. 1 ss.
- DE SANCTIS V.M. – FABIANI M., *I contratti di diritto d'autore*, Milano, 2007.
- DE SANCTIS V.M., *I soggetti del diritto d'autore*, Milano, 2000.
- DE SANCTIS V., *Contratto di edizione*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu e Messineo continuato da Mengoni, Milano, 1984, pp. 57 ss.
- DE SANCTIS V., *Contratto d'edizione e contratti di rappresentazione e di esecuzione*, Milano, 1984.
- DE SANCTIS V., voce *Autore (diritto di)*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959, pp. 378 ss.
- DE SIMONE S., *L'incentivo come fattore di attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno: un'analisi sulle agevolazioni per la ricerca industriale*, in *Meridione*, 2009, pp. 18 ss.
- DI BENEDETTO D., *Biotecnologie, principio di precauzione e responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 591.
- DI BON PELLICCIOLLI F., *Diritti di proprietà industriale e contratti di subfornitura: rilevanza civile e fiscale*, in *Fiscalità & commercio internaz.*, 2011, p. 49.
- DI CATALDO V., *La tutela giurisdizionale*, in *Dir. ind.*, 2005, p.51.
- DI CATALDO V., *Fra tutela assoluta del prodotto brevettato e limitazione ai procedimenti descritti ed agli usi rivendicati*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, p. 111.
- DI CATALDO V., *Le invenzioni delle università. Regole di attribuzione di diritti, regole di distribuzione di proventi e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, p. 337.
- DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello*, Milano, 2000.
- DI CATALDO V., *Le invenzioni. I modelli*, Milano, 1990, pp. 89 ss.
- DI CATALDO V., *Sistema brevettuale e settori della tecnica. Riflessioni sul brevetto chimico*, in *Riv. dir. comm.*, 1985, I, pp. 277 ss.
- DI CATALDO V., *Il contratto di ricerca: note introduttive agli artt. 8/13 della l. 17 febbraio 1982, n. 46*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1983, pp. 330 ss.

- DI DIEGO S., *La fondazione di partecipazione: un patrimonio di destinazione a struttura aperta*, in *Enti no profit*, 2005, p. 99.
- DI GENIO G., *L'art. 33 cost. come espressione di un «modello pluralista integrato»*, in *Corti salernitane*, 2008, pp. 246 ss.
- DI GIORGIO O., *Il mercato privato del capitale di rischio: quale sviluppo per il venture capital in Italia?*, in *Riv. bancaria*, 2001, fasc. 6, p. 21.
- DI GIROLAMO F., *Regole di validità e regole di condotta: la valorizzazione dei principi di buona fede e correttezza*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 555.
- DI MAJO A., *Obbligazione in generale*, Bologna, 1985.
- DI MARTINO P., *Danno e arricchimento da lesione del diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 1977, II, pp. 457 ss.
- DI MARZIO F., *Manipolazioni genetiche della vita umana – Legittimazione e possibilità di discorso giuridico*, in *Riv. critica dir. privato*, 2003, pp. 521 ss.
- D'IPPOLITO T., *L'avviamento*, Roma, 1963, pp. 46 ss.
- DI RAIMO R., *Statuto dei beni e regole di circolazione*, in *Riv. not.*, 2009, pp. 1351 ss.
- DIMITRI G., *Ricerca scientifica*, in *Studium Iuris*, 2006, pp. 722 ss.
- DI NANNI C., *Società consortile e clausola lucrativa*, *Dir. e giur.*, 2008, pp. 74 ss.
- DOLCINI E., *La lunga marcia della fecondazione assistita - La l. 40/2004 tra corte costituzionale, corte Edu e giudice ordinario*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, p. 428.
- DONATI A., *La fondazione giusnaturalistica del diritto sulle opere dell'ingegno*, in *AIDA*, 1997, pp. 405 ss.
- DONATO V., *Sulla natura giuridica della stipulazione per sé e per persona da nominare. Con particolare riguardo ai modelli francese, tedesco ed italiano*, Napoli, 2000.
- DONISI C., *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, Napoli, 1972.
- DRAETTA U.- VACCÀ C. (a cura di), *Inadempimento, adattamento, arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi*, Milano, 1992.
- DURANTE D.- MOGLIA G.G. - NICITA A., *La nozione di essential facility tra regolamentazione e antitrust. La costruzione di un test*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 2001, p. 257.
- DURHAM A.L., *Patent Law Essentials. A Concise Guide*, Westport, Conn., Quorum Books, 1999, pp. 61 ss.
- DUTIOT B. – MOCK P., *Le controle administratif des contracts de licence et de transfert de technologie*, Ginevra, 1993.
- EBERSOLE T.J. —GUTHRIE M.C. —GOLDSTEIN J.A., *Patent Pools as a Solution to the Licensing Problems of Diagnostic Genetics*, 17 *Intellectual Property & Technology Law Journal* 6 (2005).
- EDELMAN B., *Discutendo il caso Moore*, in *Riv. critica dir. privato*, 1989, pp. 469 ss.
- EISENBERG RS, *Public Research and Private Development: Patents and Technology Transfer in Government-Sponsored Research*, in *Va. L. Rev.*, 1996, p. 1708.
- ELEFANTI M. – CELLA P., *Consorzi e società consortili*, Santarcangelo di Romagna, 2010.

- EMILIANI S.P., *Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento quale dovere di trasparenza*, in *Dir. relazioni ind.*, 2011, p.787.
- ENGLERT C., *L'invention faite par l'employé dans l'entreprise privée. Exposé de droit compare*, Basel, Vurlag fur Recht & Gesellschaft, 1960, pp. 112-129.
- ERRICO P., *I brevetti sulle biotecnologie fra ricerca pubblica e sviluppo privato - Indicazioni dall'esperienza statunitense*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I, p. 311.
- FABIANI M., *La satira tra libertà di espressione, diritto d'autore e tutela della personalità – Nota a T.Roma, 27 settembre 2007*, in *Dir. autore*, 2010, pp. 194 ss.
- FABIANI M., *Contratto di edizione per la stampa ed e-book*, in *Dir. autore*, 2010, pp. 329 ss.
- FABIANI M., *Moda, sfilate di modelle, protezione del diritto di autore*, in *Dir. autore*, 2008, pp. 492 ss.
- FABIANI M., *Il diritto d'autore nella diffusione di programmi televisivi in camere d'albergo – Nota a CGCE, 7 dicembre 2006, n. 306/05*, in *Dir. autore*, 2007, pp. 298 ss.
- FABIANI M., *La durata di protezione del diritto d'autore tra armonizzazione e proroghe di guerra, - Nota a Cour de Cassation, 27 febbraio 2007*, in *Dir. autore*, 2007, pp. 514 ss.
- FABIANI M., *Creative Commons: un nuovo modello di licenza per l'utilizzazione delle opere in internet*, in *Dir. autore*, 2006, pp. 157 ss.
- FABIANI M., *Il caso "M.G.M. contro Grokster" – Ovvero della responsabilità per l'altrui indebito utilizzo di opere protette*, in *Dir. autore*, 2006, pp. 14 ss.
- FABIANI M., *Opere di scultura esposte al pubblico e diritto d'autore – Nota a Cour de Cassation, 15 marzo 2005*, in *Dir. autore*, 2006, pp. 580 ss.
- FABIANI M., *Il giardino, oggetto di diritto d'autore*, in *Dir. autore*, 2005, pp. 483 ss.
- FABIANI M., *La smaterializzazione delle tecnologie e trascendenza dell'opera d'arte*, in *Dir. autore*, 2005, pp. 70 ss.
- FABIANI M., *La protezione del profumo tra marchio d'impresa e diritto d'autore*, in *Dir. autore*, 2005, pp. 325 ss.
- FABIANI M., *Diritto d'autore e diritti degli artisti interpreti o esecutori - Con il testo del d.leg. 2003/68 su diritto di autore e diritti connessi nella società dell'informazione (direttiva comunitaria 2001/29/Ce)*, Milano., 2004.
- FABIANI M., *L'attuazione della Direttiva CE sul diritto d'autore nella società dell'informazione – Un'analisi comparativa*, in *Dir. autore*, 2003, pp. 331 ss.
- FABIANI M., *Creatività e diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 1998, pp. 600 ss.
- FABIANI M., *Usucapione e prescrizione del diritto di autore*, in *Dir. aut.*, 1977, p. 193.
- FABRONI M.M., *A Difficult Future for Reforms on Collective Management of Rights*, 16 *Entertainment L. Rev.* 144 (2005).
- FACCHINI C., *Il parco scientifico e tecnologico, strumento innovativo di sviluppo*, in *Azienditalia*, 1998, pp. 499 ss.
- FAELLA G., *Da «Ims Health» a «Merck»: misure cautelari e rifiuto di licenza nel diritto antitrust post-modernizzazione* in *Giur. comm.*, 2007, II, p. 1234.

- FALCE V., *La disciplina comunitaria sulle banche dati. Un bilancio a dieci anni dall'adozione*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, p. 227.
- FALCE V., *Diritto d'autore e innovazione «derivata» nelle information technologies*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, pp. 74 ss.
- FARES G., *Ricerca scientifica ed innovazione tecnologica nel nuovo riparto di competenze fra Stato e Regioni*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2005, pp. 1795 ss.
- FARINA V., *Il franchising e la rete contrattuale: profili economici e giuridici - Spunti per un'indagine sul campo*, in *Riv. dir. impresa*, 2011, p. 101.
- FARINA V., *Interruzione brutale del rapporto di franchising - Abuso di dipendenza economica e recesso del franchi sor*, in *Obbligazioni e contratti*, 2011, p. 806.
- FATTORI P. – TODINO M., *La disciplina della concorrenza in Italia*, Bologna, 2011.
- FAUCEGLIA G., *Invenzioni e concorrenza nella ricerca industriale*, Milano, 1992.
- FAUCEGLIA G., *Invenzioni e concorrenza nella ricerca industriale*, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, Milano, 1992, pp. 24 ss.
- FAUCEGLIA G., *Il finanziamento agevolato alla ricerca industriale in Italia*, in *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, 1990, pp. 628 ss.
- FEBBRAJO T., *L'informazione ingannevole nei contratti del consumatore*, Napoli, 2006.
- FEDELE A., *La comunione*, in *Tratt. Dir. civ.*, diretto da Grosso e Santoro Passarelli, Milano, 1967, pp. 76 ss.
- FEDELE A., *Possesso ed esercizio del diritto*, Torino, 1950.
- FEDERICO A., *Autonomia negoziale e discrezionalità amministrativa – gli accordi tra privati e pubbliche amministrazioni*, Napoli, 1999, pp. 117 ss.
- FEIT I.N., *When Can a Licensee Challenge a Licensed Patent?*, in *Les Nouvelles*, 2007, 467.
- FERNANDEZ DEL MORAL D.L., *Cessione di know how - Contributo allo studio sull'oggetto del contratto*, Milano, 2004.
- FERORELLI R., *Le reti dei beni nel sistema dei diritti. Teoria e pressioni delle nuove risorse immateriali*, Bari, 2006.
- FERORELLI R., *Proprietà della colonna d'aria soprastante e indennità di sopraelevazione*, nota a C.Cass. 22 novembre 2004, n. 22032, in *Giur. It.*, 2005, pp. 1600 ss.
- FERRANDO G., *Fecondazione in vitro e diagnosi preimpianto dopo la decisione della corte costituzionale (Nota a Corte cost., 8 maggio 2009, n. 151, World Association Reproductive Medicine)*, in *Nuova giur. civ.*, 2009, II, p. 521.
- FERRANTI G., *Lo ias 38 e la valutazione dei beni immateriali*, in *Forum fiscale*, 2006, fasc. 2, p. 53.
- FERRARA F., *Opere complete, Prefazione alla biblioteca dell'economista*, II, Roman 1955, pp. 2 ss.
- FERRARO F., *L'evoluzione della politica sugli aiuti di Stato al sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria*, in *Dir. Un. Eur.*, 2010, pp. 335 ss.
- FERRARO G., *Collaborazioni non subordinate e riflessi previdenziali*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2001, pp. 103 ss.
- FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2001.

- FERRI G., voce *Consorzio (teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, vol. IX, Milano, 1995, pp. 371 ss.
- FERRI G., *Consorzi e società consortili: ancora una modifica occulta del codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1976, p. 130.
- FERRI G.B., *Il negozio giuridico tra libertà e norma*, Bologna, 1992.
- FERRI G.B., *Saggi di diritto civile*, Rimini, 1984.
- FESTINESE G., *Università e trasferimento tecnologico*, in *Meridione. Sud e Nord del Mondo*, 2001, pp. 18 ss.
- FIAMMENGHI C., *Brevetti ed arbitrato: una penalizzazione che andrebbe eliminata*, in *Rass arbitrato*, 1990, p. 151.
- FICI A., *La qualificazione del contratto di franchising*, in *Riv. dir. privato*, 2009, p. 75.
- FILIPPINI C. (a cura di), *Innovazione tecnologica e servizi alle imprese*, Milano, 1993.
- FILIPPINI L., *Il contratto di licenza in un modello à la Stackelberg*, in *Dir. ind.*, 2004, p. 113.
- FINZI E., *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, in *Riv. dir. priv.*, Padova, 1936.
- FINZI E., *Il possesso dei diritti*, Roma, 1915.
- FLORIDA G., *Il Codice: perplessità e scadenze*, in *Dir. ind.*, 2005, p.14.
- FLORIDA G., *Le invenzioni universitarie secondo il pacchetto Tremonti*, in *Dir. ind.*, 2002, pp.9 ss.
- FLORIDA G., *Le invenzioni universitarie*, in *Dir. ind.*, 2001, pp. 213 ss.
- FLORIDA G., *Contraffazione per equivalenti, contraffazione evolutiva e contributory infringement*, in *Dir. ind.*, 2000, p. 233.
- FLORIDA G., *Ricerca universitaria e invenzioni brevettabili*, in *Dir. ind.*, 1996, pp. 447 ss.
- FLORIDA G., *Tutela brevettuale delle invenzioni farmaceutiche*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, pp. 118 ss.
- FLORIDA G., *Licenza obbligatoria e procedimento di concessione (DPR 18 aprile 1994, n. 360)*, in *Dir. ind.*, 1994, pp. 750 ss.
- FLORIDA G., *La proprietà industriale nel diritto comune*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano F., Vol 5, Padova, 1982, pp. 465 ss.
- FORLENZA O., *Attuazione della direttiva 2004/108/Ce concerne il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/Cee (commento al d.leg. 6 novembre 2007 n. 194)*, in *Guida al dir.*, 2007, fasc. 48, pp. 16 ss.
- FORNACIARI M., *Il risarcimento del danno da lesione del possesso*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2012, pp. 89 ss.
- FOSFURI A., *The licensing dilemma: understanding the determinants of the rate of technology licensing*, 27 STRAT. MGMT. J. 1141-1158 (2006).
- FLORIDA G., *I requisiti di registrabilità*, in *Dir. ind.*, 2002, pp. 113 ss.
- FRANCARIO L., *Le destinazioni della proprietà a tutela del paesaggio*, Napoli, 1986.
- FRANCESCHELLI M., *I consorzi industriali*, Padova, 1939, pp. 218 ss.
- FRANCESCHELLI R., *Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, 1992, a cura di GALGANO F, *Libro V. artt. 2602-2620*, Bologna-Roma, 1992.

- FRANCESCHELLI R., *Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi – Art. 2602-2620 – Libro V: Lavoro*, in *Commentario al Codice Civile*, SCIALOJA-BRANCA, Roma, 1992
- FRANCESCHELLI R., *Responsabilità del consorzio e responsabilità dei consorziati*, in *Giur. comm.*, 1980, 1, pp. 298 ss.
- FRANCESCHELLI R., *Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Commentario del codice civile - Libro V, art. 2602-2620*, a cura di SCIALOJA A.-BRANCA G., Bologna-Roma, 1970.
- FRANCESCHELLI R., *Le idee come oggetto di rapporti giuridici*, in *Riv. dir. ind.*, 1961, pp. 29 ss.
- FRANCESCHELLI R., *L'oggetto del rapporto giuridico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, pp. 29 ss.
- FRANCESCHELLI R., *L'oggetto del rapporto giuridico (con riguardo ai rapporti di diritto industriale)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, pp. 10 ss.
- FRANCESCHELLI R., *Beni immateriali. Saggio di una critica del concetto*, in *Riv. dir. ind.*, 1956, pp. 381 ss.
- FRANCESCHELLI V., *Subfornitura*, Milano, 1999.
- FRANCHINI STUFLER B., *Il know-how*, in *Dir fallim.*, 2002, I, p. 1006.
- FRANZONI M., *Fatti illeciti*, Bologna-Roma, 1993.
- FRANZOSI M., *Valutazione della proprietà intellettuale*, disponibile alla seguente URL: <http://www.franzosi.com/publicazioni.php> (ultima visita 27 febbraio 2009).
- FRANZOSI M., *L'interpretazione delle rivendicazioni*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, p. 75.
- FRANZOSI M., *Equivalence in Europe*, in *EIPR*, 2003, p. 237.
- FRANZOSI M., *Valutazione della proprietà intellettuale*, in *Dir. ind.*, 2003, p. 17.
- FRANZOSI M., *Novità e non ovvietà-Lo stato della tecnica*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, pp. 63 ss.
- FRANZOSI M., *Il Brevetto: quale tutela?*, Milano, 1996.
- FRASSI P., *Innovazione derivata, brevetto dipendente e licenza obbligatoria*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, p. 212
- FRASSI P., *Riflessioni sul diritto d'autore. Problemi e prospettive del mondo digitale*, in *Dir. ind.*, 2002, pp. 370 ss.
- FRIGNANI A., *Il contratto di franchising - Orientamenti giurisprudenziali prima e dopo la l. 129 del 2004*, Milano, 2012.
- FRIGNANI A.-PIGNATA V., *Il nuovo regolamento (Ce) n. 772/2004 del 7 aprile 2004 sugli accordi di trasferimento di tecnologia*, in *Dir. comm. internaz.*, 2004, p. 653.
- FRIGNANI A., *Know how: la Cassazione fa propri molti argomenti della dottrina*, in *Commercio internazionale*, 1993, IV, p.120.
- FRIGNANI A., voce *Hardship clause*, in *Digesto Disc. Priv.*, Sez. comm., voi. 6, Torino, 1992, pp. 449 ss.
- FRIGNANI A., *Il contratto internazionale*, Padova, 1990.
- FRIGNANI A., voce *Segreti d'impresa*, in *Noviss. dig. it.*, Appndice, VII, 1987, p. 14.
- FRIGNANI A., «*Venture capitab*», in *Novissimo dig.*, appendice VII, Torino, 1987, p. 1116.

- FRIGNANI A., «Venture capital»: *illustrazione ed analisi di una recente proposta di legge*, in *Giur. piemontese*, 1984, p. 815
- FRIGNANI A. - GAMBARO A., *Profili giuridici del «venture capital» in Italia*, in *Quadrimestre*, 1984, p. 113.
- FRIGNANI A., *Le nuove norme sui consorzi*, in *Giur. comm.*, 1976, 1, pp. 583 ss.
- FRIGNANI A., *Concorrenza e consorzi in Italia: dieci anni di dibattiti e disegni di legge*, in *Giur. comm.*, 1976, I, p.529.
- FRISCOLANTI R. - PAGAMICI B., «Bonus ricerca»: *spinta alla crescita anche per cooperative e consorzi*, in *Cooperative e consorzi*, 2012, pp. 19 ss.
- FUNAIOLI C.A., *La tradizione*, in *Studi di dir. civ. comm. E proc. civ.*, vol. III, Milano, 1942, pp. 164 ss.
- FUSARO A., *La trasformazione delle fondazioni di partecipazione*, in *Riv. dir. privato*, 2007, pp. 267 ss.
- GABING J.S.JR, *Federal Research Grants: Who Owns the Intellectual property?*, in *Pub. Cont. L.J.*, 1987, p. 192.
- GALANTINO L., *Diritto del lavoro*, Torino, 1996.
- GALGANO F., *Qui suo iure abutitur neminem laedit?*, in *Contratto e impr.*, 2011, p. 311.
- GALGANO F.- MARRELLA F., *Diritto del commercio internazionale* (2 ed.), Padova, 2007.
- GALGANO F., *Diritto civile e commerciale*, seconda edizione, II, *Le obbligazioni ed i contratti*, 1, Padova, 2004, pp. 440 ss.
- GALGANO F., *I contratti di know-how*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, diretto da GALGANO F., Torino, 1998, Tomo I, p.1121.
- GALGANO F., *L'imprenditore*, Bologna, 1991.
- GALGANO F., *Il riferimento delle società. Gli aspetti sostanziali*, in *Trattato Galgano*, X, Padova, 1988, pp. 109 ss.
- GALGANO F., *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, <merchandising>*, in *Contratto e impresa*, 1987, p. 173.
- GALGANO F., *Le "fasi dell'impresa" nei consorzi tra imprenditori*, in *Contratto e impresa*, 1986, pp. 1 ss.
- GALGANO F., *Il fallimento delle società. Gli aspetti sostanziali*, in *Trattato Galgano*, IV, Padova, 1981, p. 129 ss.
- GALGANO F., *Diritto privato*, Padova, 1996.
- GALGANO F., voce *Possesso*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXII, Roma, 1990, p. 1.
- GALLI C. – CAMBINO A.M. – BOGNI M. – MAGELLI S. – SENA G. – FRIGNANI A. – BARIATTI S. – CASABURI G. – GHIDINI G. – BRICENO M.L. – GIANNESI P.G., *Il futuro della proprietà intellettuale*, in *Dir. ind.*, 2011, pp. 103 ss.
- GALLI C., *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, I, pp. 19 ss.
- GALLINO L., *Dizionario di sociologia*, Torino, 1978, pp. 498 ss.
- GALLO P., *Ripetizione dell'indebito* [aggiornamento-2012], in *Digesto civ.*, Torino, p. 880.

- GALTIERI G., *Protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi*, Roma, 1988.
- GAMBARO A. e MORELLO U., *Trattato dei diritti reali - vol. I: Proprietà e possesso*, Milano, 2011.
- GAMBARO A., *Dalla new property alle new properties*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia* (a cura di V. Scalisi), Milano, 2004, p. 675, pp. 686-687.
- GAMBARO A., *La proprietà, I beni*, in *Tratt. dir. priv.*, IUDICA G. – ZATTI P. (a cura di), Milano, 1990, pp. 36 ss.
- GAMBINO S. – SCERBO A., *Diritti fondamentali ed emergenza del costituzionalismo contemporaneo – Un'analisi comparata*, in *Dir. pubblico comparato ed europeo*, 2009, pp. 1497 ss.
- GAMBINO A.M., *Le trasmissioni telematiche del bene immateriale*, in *AIDA*, 1997, pp. 478 ss.
- GANDIN R., *La comunione di brevetto: appunti per una indagine comparatistica*, in *Contr. e impr.*, 1992, p. 1187.
- GATTI I., *Scopo consortile e limiti all'inderogabilità della disciplina societaria (Nota a Cass., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18113, Soc. metalmeccanica Fracasso c. Soc. Tessarolo)*, in *Notariato*, 2004, pp. 599 ss.
- GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2001.
- GEARY W.L., *Protecting the Patent Rights of Small Business – Does the Bayh-Dole Act Live up to Its Promise?*, in *AIPLA Q.J.*, 1992, pp. 19-22.
- GENTILI A., *Sull'interpretazione dei contratti normativi*, in *Contratto e impr.*, 1999, p.1162.
- GEORGES A.- BAY M.F., *Essential Fadiities: A Doctrine Clearly in Need ofLitniting Principles?* in 17 *INTELLECFIJAL PROPERTY AND TECHNOLOGY LAW Journal*, 1 (2005).
- GERADIN D. - AYNE-FAXRAR A. I.- PADILLA A.J., *Royalty Stacking in High Tech Industries: Testing the The oty*, in <http://papers.ssrnXOrn/sol3/PQPers.CPfl?Obsfractid=949599>.
- GERADIN D. —LAYNE-FARRAR A., *The Logic and Litnits of Ex Ante Competition in a Standard Setting Environment*, 3 *Cotnpetition Policy International* 79 (2007).
- GERELLI E. – MURARO G., *Verso un'economia "immateriale", Dalle res alle new properties*, Milano, 1991.
- GERTH J. – STOLBERG GAY S., *Drug Companies Profit from Research Supported by Taxpayers*, in *The New York Times*, 23 aprile 2000, pp. 26-27.
- GERVASONI A. - SATTIN F.L., *Private equity e venture capital. Manuale di investimento nel capitale di rischio*, Milano, 2000.
- GHERRA E., *Diritto del lavoro*, Bari, 2000.
- GHEZZI G., *Artt. 45-47 cost.*, in *Comm. Della Cost.*, BRANCA G. (a cura di), Bologna-Roma, 1980, pp. 69 ss.
- GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2008.
- GHIDINI G., *Proposta una terza via tra arroccamenti monopolistici e assenza di regole*, in *Sole24Ore*, 17.03.2006, pp. 31 ss.
- GHIDINI G. - PANUCCI M., *La disciplina dei brevetti per invenzione nel nuovo Codice della proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2005, p. 24.

- GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2001, pp. 98 ss.
- GHIDINI G., *La concorrenza sleale*, Torino, 2001.
- GHIDINI G. – HASSAN S., *Biotecnologie, novità vegetali e brevetti*, Milano, 1990.
- GHIONNI C., *Le parti separate dal corpo umano tra proprietà e diritto alla salute* (Nota a Trib. Napoli, 14 gennaio 2005, G.E. c. Univ. Studi Napoli), in *Dir. e giur.*, 2008, pp. 300 ss.
- GIHON P., *La concorrenza ed i consorzi*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1949, pp. 117 ss.
- GIACINTI R., *Le fondazioni come supporto alla didattica e alla ricerca delle università*, in *Enti non profit*, 2005, pp. 469 ss.
- GIACINTI R. – CADONI D., *Le fondazioni di partecipazione: tipologie ed esemplificazioni*, in *Enti no profit*, 2005, p. 367.
- GIACINTI R. – CADONI D., *Un modello di fondazione atipico: la fondazione di partecipazione*, in *Enti no profit*, 2005, p. 11.
- GIACOBBE G., voce *Proprietà intellettuale*, in *Enc. Dir.*, XXXVII, Milano, 1988, pp. 370 ss.
- GIACOMETTI M. (a cura di), *Technology transfer between university and industry. Problems and solutions in European Countries*, Milano, 1997.
- GIAMPICCOLO G., *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1958, I, pp. 548 ss.
- GIAMPIETRO F., *La responsabilità per danno all'ambiente*, Milano, 1988.
- GIANNACCARI A., *Standard e protocolli: al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 2004, p. 21.
- GIANNINI A., *Usufrutto del diritto d'autore*, *Questioni di diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 1955, I, pp. 33 ss.
- GIANNINI A., *Questioni e note sul diritto d'autore*, in *Riv. dir. comm.*, 1955, I, p. 268.
- GIANNINI A., *Questioni di diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 1953, pp. 270-276.
- GIANNINI A., *Questioni di diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 1953, pp. 280 ss.
- GILBERT R.J., *Converging Doctrines? US and LU Antitrust Policy for the Licensing of Intellectual Property*, 19 (Fall) *Antitrust* 51 (2004).
- GILSON R.J., *The Legal Infrastructure of High Technology Industrial Districts: Silicon Valley, Route 128, and Covenants not to Compete*, 74 *N.Y.U.L. REV.* 575, 591 (1999).
- GIOVANNINI S., *Società consortile* [aggiornamento-2007], in *Digesto comm.*, Torino, pp. 800 ss.
- GITTI G., *Appunti sull'«accordo normativo»*, in *Riv. dir. privato*, 2002, p. 249.
- GITTI G., *Il possesso di beni immateriali e la riversione dei frutti*, in *AIDA*, 2000, pp. 152 ss.
- GIUBBONI S., *I diritti sociali tra Costituzione italiana e ordinamento dell'Unione Europea*, in *Riv. critica dir. lav.*, 2008, pp. 1119 ss.
- GIUBBONI S., *Note sul diritto al lavoro tra Costituzione italiana e ordinamento comunitario*, in *Rass. Giur. umbra*, 2006, pp. 687 ss.
- GIUBBONI S., *Il primo dei diritti sociali – Riflessioni sul diritto al lavoro tra costituzione italiana e ordinamento europeo*, in *Informazione prev.*, 2006, pp. 287 ss.

- GOETZ C.J. -. SCOTT R.E., *Principles of Relational Contracts*, 67 VA. L. REV. 1089, 1094 (1981).
- GOLDBERG V.P., *Discretion in Long-Term Open Quantity Contracts: Reining in Good Faith*, Paper, Law & Economics Workshop, October 19, 2000, University of Michigan (<http://www.umich.edu/olin/workshops.htm>).
- GOLDEN J.M., "Patent Trolls" and Patent Reliefs, 85 *TeL L. Rev.* 2111(2007).
- GOLDFARB H., *Standard-Setting Organizations: Determining a Duty to Disclose Among Industry Competitors*, 8 *J. Tech. L. & Pol'y* 207 (2003).
- GOLDSTEIN P., *Intellectual Property*, New York, Portfolio, 2007.
- GOLLER O., *Competing, Complementary and Blocking Patents: Their Role in Determining Antitrust Violations in the Areas of Cross-Licensing, Patent Pooling and Package Licensing*, 50 *J. Pat. & Trademark Off Soc.* 723 (1968).
- S., (2006) *Methods for Assessing Technology Transfer - An Overview*, Department of Industrial Economics and Management (INDEK).
- GORMAN M.E., *Types of Knowledge and Their Roles in Technology Transfer*, in 27 *JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER* 219-231 (2002).
- GRABOWSKI H.G., *Patents and New Products Development in the Pharmaceutical and Biotechnology Industries*, Duke University (2002), in <http://www.dklevine.com/archive/grabow-patents.pdf>.
- GRABOWSKI H.G., *Price and Profit Control, New Competitive Dynamics, and the Economics of innovation in the Pharmaceutical Industry*, in *Symposium on Industrial Policy and the Pharmaceutical Industry* (A. TOWSE ed.), London, 1995, p. 77.
- GRAFF G. -. ZILBERMAN D, *An intellectual property clearinghouse for agricultural biotechnology*, in *Nature Biotechnology*, vol. 19, 2001, p. 1179.
- GRAFF G. —ZILBERMAN D., *Towards an Intellectual Property Clearinghouse for Agricultural Biotechnology*, 3 *IP Strategy Today* 1 (2001).
- GRAFF G.- ZILBERMAN D - BENNETT A. - WRIGHT B., *Towards an Intellectual Property Clearinghouse for Ag-Biotechnology*, in *IP Strategy Today*, 2001, 1.
- GRAFF O. —RAUSSER G. —SMALI A., *Agricultural Biotechnology 's Complementary intellectual Assets*, in <http://papers.ssrn.com>.
- GRANIERI M., *Invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico dal pubblico al privato*, Bologna, 2009.
- GRANIERI M. —COLANGELO G.— DE MICHELIS F., *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia*, Bari, 2009.
- GRANIERI M., *Il tempo e il contratto. Itinerario storico-comparativo sui contratti di durata*, Milano, 2007.
- GRANIERI M., *Material transfer agreement (accordo per il trasferimento di materiale)*, in *Il diritto-Encicl. giur.*, Milano, 2007, vol. IX, p. 427.
- GRANIERI M., *Gli accordi di cooperazione*, in FRIGNANI A.- PARDOLESI R. (a cura di), *La concorrenza*, Torino, 2006, pp. 75 ss.

- GRANIERI M., *Proprietà, contratto e status nell'industria dell'informazione. Per una visione criticamente relazionale dell'economia digitale*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 2006, p. 111.
- GRANIERI M., *Proprietà intellettuale, standard di fatto e obbligo di licenza*, in *Dir. ind.*, 2005, p. 500.
- GRANIERI M., *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, p. 138.
- GRANIERI M., *Circolazione (mancata) dei modelli e ricerca delle soluzioni migliori. Il trasferimento tecnologico dal mondo universitario all'industria e la nuova disciplina delle invenzioni d'azienda*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, pp. 63 ss.
- GRASSO B., *Note in tema di obbligazioni assunte dai consorzi per conto dei consorziati - Nota a Cass., sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3664, Cons. trasp. Genova c. Gan Italia assicuraz.*, in *Dir. e giur.*, 2007, pp. 446.
- GRECO F., *Il consumatore-risparmiatore e gli obblighi informativi «continuativi» tra fonte legale e fonte convenzionale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, p. 1357.
- GRECO P.- VERCELLONE P., *Le invenzioni ed i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da VASSALLI F., Torino, 1994, p. 237.
- GRECO P.- VERCELLONE P., *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trat. Vassalli*, Torino, 1974.
- GRECO P.- VERCELLONE P., *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino, 1968.
- GRECO P., *Saggio sulla concezione del diritto d'autore*, in *Studi in onore di A. Segni*, Milano, 1967, II, pp. 519 ss.
- GRECO P., *Saggio sulle concezioni del diritto d'autore. Monismo e dualismo*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, pp. 539 ss.
- GRECO P., *La struttura delle opere cinematografiche nel sistema dei diritti d'autore – Saggio di diritto comparato*, in *Studi in onore di F. Messineo per il suo XXXV anno d'insegnamento*, III, 1959.
- GRECO P., *Lezioni di diritto industriale*, Torino, 1956, pp. 169 ss.
- GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948.
- GRIPPIOTTI G.A. - ZANETTI G.C., *Proprietà intellettuale e abuso di posizione dominante*, in *Dir. ind.*, 1995, p. 699
- GRIPPIOTTI G.A. *Il caso Magill - Diritto di autore e abuso di posizione dominante* in *Dir. autore*, 1995, p. 460.
- GROPPI T., *«Fondata sul lavoro» - Origini, significato, attualità della scelta dei costituenti*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2012, pp. 665 ss.
- GROSSI P.F., *I diritti di libertà ad uso lezioni*, Torino, 1988, pp. 167 ss.
- GUALTIERI G., *Conflitto tra più acquirenti successivi dello stesso diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno*, in *Dir. radio. tele.*, 1975, p. 229.
- GUALTIERI G., *Detenzione dei diritti di utilizzazione economica di opera dell'ingegno*, in *Dir. radio tele.*, 1972.
- GUGLIELMETTI G., *La contraffazione del brevetto per equivalenti*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, I, p. 112.
- GUGLIELMETTI G., *I diritti di autore e di inventore risultanti dal contratto di ricerca*, in *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica Italia e Francia*, Milano, 1987, pp. 57 ss.

- GUGLIELMETTI G., *Le invenzioni ed i modelli dopo la riforma del 1979*, Torino, 1982.
- GUGLIELMETTI G., *Consorzi e società consortili*, in *Nuovissimo dig. it.*, 1980, vol IV, pp. 491 ss.
- GUGLIELMETTI G.A., *La concorrenza e i consorzi*, in *Tratt. Vassalli*, X, Torino, 1970, pp. 310 ss.
- GUGLIELMETTI G., *Il marchio, oggetto e contenuto*, Milano, 1955.
- GULETTE R., *State legislation Governing Ownership Rights in Inventions under Employee Invention Agreements*, in *J. Pat. Off. Soc'y*, 1980, 62, 732-733.
- HABERLE P., *La libertà fondamentale nello stato costituzionale*, Roma, 1993.
- HANSEN M.— SHAH O., *The New EU Technology Transfer Regime — Out of the Straightfacket into the Safe Harbour?*, in *European Competition Law Review*, 2004, p. 465.
- HARDY T., *The Ancient Doctrine of Trespass to Web Sites*, 1996, *J.Online L. art 7*, reperibile sul sito www.wm.edu/law/publications/jol/hardy.html.
- HATTENBACH B., *GATT TRIPS AND THE Small American Inventor: An evaluation of the Effort to Preserve Domestic Technological Innovation*, in *Intellectual Property J.*, 1995-1996, p. 63.
- HELLER M.A. - EISENBERG R.S., *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biotomedical Research*, in *280 SCIENCE*, 698, 700 (1998).
- HELLER M.A., *The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*, *111 Harv. L. Rev.* 621 (1998).
- HOFFMAN D.C., *A Modest Proposal: Toward Improved Access To Biotechnology Research Tools by Implementing a Broad Experimental Use Exception*, *89 Cornell L. Rev.* 993 (2004).
- HOMILLER D.P., *Patent Misuse in Patent Pool Licensing*, *2006 Duke L. & Tech. Rev.* 7.
- HOVENKAMP H., *Standard Ownership and Competition Policy*, University of Iowa Legal Studies Research Paper (2006), in <http://ssrn.com/abstract=889335>.
- HOVENKAMP H. — JANI M.D. — LEMLEY M.A., *IP and Antitrust*, Aspen Law & Business, New York, 2001, 34.8.
- HOVEL W.P., *Patent Ownership: an Employer's Rights to his Employee's Invention*, in *Notre Dame L. Rev.*, 1982/1983, 58, pp. 866-870.
- HUTTER M.S. J., *A Definitive and Permanent Idea? Invention in the Pharmaceutica and Chemical Sciences and the Determination of Conception in Patent Law*, in *MARCHALL J. L. REV.*, 1994-1995, PP. 690-693.
- IANNARELLI A., *Beni, interessi valori. Profili generali*, in LIPARI N.(a cura di), *Diritto privato europeo*, Padova, 2001, p. 374.
- IANNELLO B., *Manovra d'estate: le principali novità di natura fiscale*, in *Le società*, 2008, p. 1295.
- IANNUZZI E. - D'ALESSANDRO P., *Le fonti di finanziamento nella creazione dell'impresa minore*, in *Rassegna economica*, n. 4., 1995.
- IBBA C., *La tipologia delle privatizzazioni*, in *Giur. comm.*, 2001, pp. 464 ss;
- ICHINO P., *Funzione ed efficacia del contratto collettivo nell'attuale sistema delle relazioni sindacali e nell'ordinamento statale*, in *Riv. giur. lav.*, 1975, I, pp. 457 ss.

- IYAMA S., *The USPTO's Proposal of a Biological Research Tool Patent Pool Doesn't Hold Water*, 57 *Stan. L. Rev.* 1223 (2005).
- INTROVIGNE M., *Il contratto di licenza*, in *Digesto*, Disc. Comm., Agg. 2000, Torino, p. 215.
- INTROVIGNE M., *Contratto di licenza*, in *Dig. comm.*, Torino, 2000, p. 215.
- INVERNIZZI G. – MOLTENI M., *Analisi di bilancio e diagnosi strategica*, Sonzogno, 1990.
- IOCCA M. G., *Brevi note in tema di oggetto di società consortile (Nota a T. Bologna, 22 dicembre 1998, Soc. Inter Pack)*, in *Giur. comm.*, 2001, II, pp. 532 ss.
- IORIO A.- FERRAJOLI L., *Le nuove agevolazioni fiscali per le imprese che potenziano la ricerca*, in *Fisco*, 1998, pp. 6565 ss.
- IRTI N., *L'ordine giuridico del mercato*, Bari-Roma, 1998.
- ITAMI H., *Le risorse invisibili*, Torino, 1988.
- IZZO P., *La disciplina delle biotecnologie e la tutela della «dignità umana»: la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 1178.
- JAEGER P.G., *Responsabilità verso i terzi delle persone che hanno la rappresentanza del consorzio e dei singoli consorziati*, in *Riv. dir. ind.*, 1960, II, pp. 185 ss.
- JANDOLI V., *L'esame dell'altrezza inventiva*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, pp. 280 ss.
- JANIS M.D., *Aggregation and Dissemination Issues in Patent Pools*, in *Issues in Competition Law and Policy*, American Bar Association, 2005.
- JENSEN R. - THURSBY M., *Proofs and Prototypes for Sale: The Licensing of University Inventions*, 91 *AMERICAN ECONOMIC REVIEW* 240,250(2001).
- JUDICA G., *La responsabilità contrattuale degli appaltatori in joint-ventures*, Milano, 1985, pp. 34 ss.
- KAPLOW L., *The Patent-Antitrust Intersection: A Reappraisal*, 97 *Harv L. Rev.* 1813 (1984).
- KATO A., *Patent Pool Enhances Market Competition*, 24 *Int'l Rev. L. & Econ.* 255, 256 (2004).
- KATTAN J., *Antitrust Implications: Disclosures and Commitments to Standard-Setting Organizations*, 16 *Antitrust* 22 (2002).
- KELLY C.J., *Patent Pools and Antitrust Enforcement*, testimonianza in occasione dei DOJ-FTC Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, in <http://www.ftc.gov/opp/intellect/index.htm>.
- KIM-HELMS S., *Review Of Key Clauses In University/Biotechnology Industry Licensing Agreements*, in *Les Nouvelles*, 2007, p. 30.
- KITCH E.W., *The nature and function of the Patent System*, in *J.L. & Econ.*, 1977, 20, pp. 265 ss.
- KLEIN B. —CRAWFORD R.G. —ALCHIAN A.A., *Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process*, 21 *J. L. & Econ.* 297, 298-299 (1978).
- KLEIN J.I., *Cross-licensing and Antitrust Law*, relazione presentata dinanzi all'American Intellectual Property Law Association, San Antonio Marriott Rivercenter, San Antonio, Texas, 2 maggio 1997, in <http://www.usdoj.gov/atr/publicspeeches/speeches.htm>.
- KLINE S.J. – ROSENBERG N., *An overview of innovation*, in LANDAU R., ROSENBERG N., *The positive sum game*, National Academy Press, 1986.

- KORAH V., *Draft Block Exemption for Technology Transfer*, in *European competition law review*, 2004, p. 247.
- KORAH V., *The Interface Between Intellectual Property and Antitrust: The European Experience*, 69 *Antitrust L. J.* 801 (2002).
- KRISHNAN T.V. - SANTHANAM M., *Defining "Best Efforts" In Licensing: An Alternative Solution*, in *Les Nouvelles*, 2007, p. 604.
- KULBASKI J.J., *Comments On Patent Pools and Standards*, testimonianza dinanzi ai DOJ-FTC Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, in <http://www.ftc.gov/opp/intellect/index.htm>.
- KULKARNI S.R., *All Professors Create Equally: Why Faculty Should Have Complete Control over the Intellectual Property Rights in Their Creations*, in *Hastings L.J.*, 1995-96.
- LABRIOLA A., *L'università e la libertà della scienza*, 1996.
- LAMICELA M., *Dolo e abuso del diritto: il giudice controlla le parti contraenti*, in *Contratto e impr.*, 2012, pp. 1447 ss.
- LANDRISCINA V., *L'abuso di dipendenza economica tra violazione del canone di buona fede e abuso del diritto*, in *Giur. comm.*, 2011, II, p. 1479.
- LANPRANCHI E., *L'utilizzo di tecniche di «venture capital» per il finanziamento di programmi di innovazione tecnologica: un caso concreto*, in *Dir. comm. internaz.*, 1989, p. 169.
- LASALA L., *Centri regionali di competenza: la competitività nasce dalla ricerca. Focus mezzogiorno, regione campania*, in *E-government ed e-procurement*, 2005, pp. 485 ss.
- LA TERZA M., *Tendenze legislative attuali in tema di efficacia generale del contratto collettivo*, in *Dir. lav.*, 1989, I, pp. 171 ss.
- LAZZARELLI F., *Dipendenza tecnologica e dipendenza economica: una «ragionevole» interpretazione della legge sulla subfornitura*, in *Annali facoltà economia Benevento*, 2006, p. 123.
- LECCESE R., *Subfornitura (contratto di)*, in *Dig. IV, Disc. Priv. Sez. comm.*, XV, Torino, 1998, pp. 238 ss.
- LEHMANN M., *La teoria dei property rights e la protezione della proprietà intellettuale e commerciale – Un'analisi giuridica ed economica*, in *Riv. dir. ind.*, 1984, I, pp. 32 ss.
- LEMLEY M.A., *Are Universities Patent Trolls?*, *Stanford Public Law Working Paper*, No. 980776, 2007, p. 18.
- LEMLEY M.A. —SHAPIRO C., *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 *Tex. L. Rev.* 1991 (2007).
- LEMLEY M.A., *Ignoring Patents*, *Stanford Public Law Working Paper* n. 999961 (2007), disponibile all'indirizzo internet http://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=999961.
- LEMLEY M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, 90 *Calif. L. Rev.* 1889 (2002).
- LEMLEY M.A., *The Economics of Improvement in Intellectual Property Law*, 75 *Tex. L. Rev.* 989, 1010 (1997).

- LENZI A., *Il finanziamento della ricerca scientifica*, 2012, in <http://www.astrid-online.it/rassegna/25-01-2012/PROPOSTE-DI-INTEGRAZIONELEZENZI.pdf>.
- LERNER J. — TIROLE J., *Efficient Patent Pools*, 94 *American Economic Review* 691 (2004).
- LESSIG L., *The Future of Ideas. The Fate of the commons in a Connected World*, New York, 2002.
- LEVONI A., *La tutela del possesso, L'oggetto della tutela e le azioni*, Milano, 1979, I, pp. 73 e 99 ss.
- LEVI A., *Rifiuto di fornire, licenza obbligatoria, dottrina dell'essential facility e monopoly leveraging nel diritto antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, p. 187.
- LEVI A., *Rileveraging nel diritto antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, II, pp. 189 ss.
- LIBERTINI M., *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, pp. 49 ss.
- LIBERTINI M., *Appunti sulla nuova disciplina delle invenzioni universitarie*, in *Foro it.*, 2002, pp. 2170 ss.
- LIND R.C. — MUYSERT P., *The European Commission's Draft Technology Transfer Block Exemption Regulation and Guidelines*, in *European Competition Law Review.*, 2004, p. 181.
- LIPARI N., *Diritto e mercato nella concorrenza, La concorrenza tra economia e diritto*, Bari-Roma, 2000.
- LISI P., *La tutela dei bozzetti pubblicitari non creativi*, in *Contratti*, 2004, pp. 478 ss.
- LIZZI T., *From Benevolent Administration to Government Employee Inventions, Human Genomes and Exclusive Licensing: Is Governmental Ownership of Patents Constitutional?*, in *Duq. L. Rev.*, 1995-1996, pp. 311 ss.
- LOCATELLI L., *Invenzioni del dipendente*, in *Contr. impr.*, 1989, pp. 735 ss.
- LOMBARDI C., *Regioni e ricerca scientifica, ovvero l' "eclissi delle materie"?*, in *Giur. cost.*, 2006, pp. 1240 ss.
- LONARDO L., *Ordine pubblico ed illiceità del contratto*, Napoli, 1993, pp. 143 ss.
- LONG C., *Proprietary Rights and Why Initial Allocations Matter*, 49 *EMORY L.J.* 823, 828 (2000).
- LOPES S., *Informazione e consultazione, la Direttiva 2002/14 CE, analisi e prospettive*, in *Diritto e diritti – Rivista giuridica online*, novembre 2003.
- LUISO F.P., *Pretese risarcitorie verso la pubblica amministrazione fra giudice ordinario e giudice amministrativo*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 46.
- LUTZ K.B., *Patents and Science: A Clarification of the Patent Clause of the US Constitution*, in *Geo. Wash. L. Rev.*, 1949, 1, pp. 50 ss.
- MACARIO F., *La proprietà intellettuale e la circolazione delle informazioni*, in LIPARI N., (a cura di), *Diritto privato europeo*, Padova, 2001.
- MACARIO F., *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996.
- MADONNA A., *Responsabilità dei consorziati e natura delle obbligazioni consortili*, in *Giur. comm.*, 2002, II, pp. 646 ss.

- MAGGIOLINO M., *L'abuso di posizione dominante ed il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale*, in *I contratti nella concorrenza*, in GABRIELLI E.-CATRICALÀ A. (a cura di), Torino, 2011, pp. 873 ss.
- MAGNANI P., *I contratti di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale e le concentrazioni*, in *I contratti nella concorrenza*, in GABRIELLI E.-CATRICALÀ A. (a cura di), Torino, 2011, pp. 924 ss.
- MAGNI A., *Riservatezza e autodeterminazione - Nella partecipazione alla ricerca scientifica*, Napoli, 2012.
- MAIORCA C., voce *Cose*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1988, vol. IX, pp. 6 ss.
- MAIORCA C., voce *Beni*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1988, vol. V.
- MAIORCA C., *L'oggetto dei diritti*, Milano, 1939.
- MAIORCA S., *Normativo (contratto)*, in *Digesto civ.*, Torino, 1995, vol. XII, p. 169.
- MAIORCA S., *Il contratto. Profili della disciplina generale*, Torino, 1981, pp. 47 ss.
- MALINCONICO C., *Aiuti di Stato*, in CHITI M.P. – GRECO G., *Trattato di diritto amministrativo europeo*, Milano, 2007.
- MANCINI M., *Il modello consortile dei consorzi con attività esterna di cui all'art. 2602 c.c. - In particolare il rapporto di mandato senza rappresentanza e le modalità di partecipazione alle procedure di gara*, in *Appalti & Contratti*, 2009, fasc. 10, pp. 60ss.
- MANCO F., *Economia dell'immateriale e produzione di "nuovi beni"*, in *Economia e diritto del terziario*, 2003, pp. 377 ss.
- MANFRIANI G. – RABATTI A., *Immobilizzazioni immateriali, rappresentazione in bilancio, trattamento fiscale, problematiche di valutazione*, Milano, 1991, pp. 37 ss.
- MANGINI V., *Invenzioni industriali – Modelli di utilità e disegna ornamentali*, in AULETTA G. – MANGINI V., *Concorrenza*, a sua volta contenuto nel commentario del Codice Civile a cura di SCIALOJA A. – BRANCA G., Bologna-Roma, 1987, p. 89.
- MANNES J.M., *Strategic Alliances & Converging Industries. The Government's Perspective on Corporate Combinations*, Washington D.C., 13 aprile 1999.
- MANSANI L., *La determinazione dell'equo premio spettante al dipendente inventore secondo la formula tedesca*, in *Contr. Impr.*, 1993, pp. 720 ss.
- MANSFIELD E., *International Technology Transfer: Forms Resource Requirements, and Policies*, in 65 AMERICAN ECONOMIC REVIEW 372 (1975).
- MANZI E., *Guida pratica ai finanziamenti agevolati per le imprese: tutti gli incentivi nazionali e regionali*, Milano, 1998.
- MARASÀ G., *Responsabilità del consorziato verso i terzi*, in *Notariato*, 1998, 3, p.227.
- MARASÀ G., *Contratti associativi e impresa*, Padova, 1995.
- MARASÀ G., *Consorzi e società consortili*, Torino, 1990.
- MARASÀ G., *Le società senza scopo di lucro*, Milano, 1984.
- MARASÀ G., *Prime valutazioni sulla nuova normativa in tema di consorzi*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, II, pp. 524 ss.
- MARCHEGIANI S. –MANCINI N., *La fondazione di partecipazione quale strumento innovativo per la gestione dei servizi culturali*, in *Azienditalia*, 2006, p. 367.

- MARCHETTA D., *Le nuove fondazioni universitarie (commento al dpr 24 maggio 2001, n. 254)*, in *Giornale dir amm.*, 2001, pp. 761 ss.
- MARCHIS V., *Storia delle scienze: conoscenze scientifiche e trasferimento tecnologico*, Torino, 1995.
- MARELLI F., CASOTTI A. e GHEIDO M. R., *Misure urgenti per la crescita del paese (commento al d.l. 22 giugno 2012 n. 83, coordinato con le modifiche introdotte dalla l. di conversione 7 agosto 2012 n. 134)*, in *Guida al dir.*, 2012, pp. 33 ss.
- MAROI F., voce "cosa", in NDI, IV, Torino, 1938, pp. 356 ss.
- MARRA A., *Trasformare le università in fondazioni? Riflessioni a margine dell'art. 16 d.l. 112/2008*, in *Dir. economica*, 2009, pp. 645 ss.
- MARTIN M.J. - SIMON J.- BLOOM C.- HEIM C., *Value-Added Licensing: The Role of Know-How And Research Materia I Transfers in License Developmment*, in *Les Nouvelles*, 2005, pp. 55 ss.
- MARTINI A., *Il lavoro tra diritto e libertà individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *Argomenti dir. lav.*, 2006, pp. 173 ss.
- MARTONE M., *Contratto di lavoro e beni immateriali*, Padova, 2002.
- MARTONE M., *Le invenzioni del lavoratore: attività, risultato, corrispettivo, premio*, in *Dir. lav.*, 1999, II, p. 353.
- MARTORANO F., *Consorzi e forme societarie*, in *Riv. soc.*, 1982, pp. 1158 ss.
- MASCHIO M., *I beni immateriali nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Riv. dir. trib.*, 1992, pp. 589 ss.
- MASOUDI G.F., *Efficiency in Analysis of Antitrust, Standard Settino, and Intellectual Property*, relazione tenuta in occasione del High-Level Workshop on Standardization TP Licensing, and Antitrust, Tilburg University Law & Economic Center, Brussels, 18 gennaio 2007, in <http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/speeches.htm>.
- MASTROILLI A., *Abuso di diritto d'autore e disciplina antitrust*, in *Foro it.*, 1995, IV, 269
- MASSA FELSANI F., *Contributo all'analisi del know-how*, Milano, 1997.
- MATTEI U., *Qualche riflessione su struttura proprietaria e mercato*, in *Riv. critica dir. priv.*, 1997, pp. 19 ss.
- MAZZARO A. M., *Il franchising: rapporto di affiliazione commerciale, obblighi del franchisor e tutela dell'affiliato*, in *Il civilista*, 2012, p. 7.
- MAZZOTTA O., *La democrazia industriale e le regole del gioco*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2006, I, pp. 426 ss.
- MCDONOUGH J.F., *The Myth of Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Econotny*, 56 *Etnory L. J.* 189 (2007).
- MEESE A.J., *Antitrust Balancing in a (Near) Coasen World: The Case of Franchise Tying Contracts*, 95 *Mich. L. Rev.* 111 (1996).
- MELI V., *Rifiuto di contrarre e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario*, Torino, 2003.
- MENCHINI S., *Il giudicato civile*, con la collaborazione di CARIGLIA C., in *Giur. sist. Dir. proc. civ.*, PROTO PISANI A. (diretto da), Torino, 2002, pp. 93 ss.

- MENGHINI L., *Indennità sostitutiva della reintegra e risarcimento del danno: le nuove argomentazioni della cassazione*, in *Mass. giur. lav.*, 2010, p. 309.
- MENGONI L., *Il contratto collettivo nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Diritto e valori*, Bologna, 1985, pp. 167 ss.
- MENGONI L., *Democrazia industriale: conflitto e partecipazione?*, in *Mondoperaio*, 1983, n.7-8, pp. 25 ss.
- MENGONI L., *L'acquisto a non domino*, Milano, 1979.
- MENGONI L., *Forma giuridica e materia economica, Studi in onore di Asquini*, Padova, 1965.
- MENOZZI L., *Diritto d'autore, proprietà industriale, proprietà intellettuale*, in *Dir. autore*, 2009, pp. 68 ss.
- MERCOLI F., *La ricerca scientifica tra autonomia e indirizzo politico, tra uniformità e differenziazione*, in *Istituzioni del federalismo*, 2002, pp. 797 ss.
- MERGES R.P., *Compulsory Licensing vs. the Three "Golden Oldies": Property Rights, Contracts and Markets*, in *Policy Analysis*, 2004, p. 1.
- MERGES R.P., *Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools*, Berkeley Center for Law and Technology (1999), in <http://www.law.berkeley.edu/institutes/bcltlpubs/rnrgesl>.
- MERGES R.P., *Property Rights and the Commons: The Case of Scientific Research*, in FRANI E.- PAUL EL - MILLER F.D. Jr. - PAUL J. (eds.), *Scientific Innovation, Philosophy, and Public Policy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, 145.
- MERGES R.P., *Contracting into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organizations*, 84 *Calif L. Rev.* 1293 (1996).
- MERGES R.P., *Of Property Rules, Coase, and Intellectual Property*, 94 *Colum. L. Rev.* 2655 (1994).
- MERLONI F., *Ricerca scientifica (organizzazione ministeriale)*, in *Enciclopedia del diritto*, aggiornamento V, Milano, 2001, pp. 1001 ss.
- MERLONI F., *Ricerca scientifica*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1991, vol XXVII.
- MERUSI F., *Legge e autonomia delle università*, in *Dir. amm.*, 2008, pp. 739 ss.
- MERUSI F., *Commento all'art. 9 della Costituzione*, in *Comm. Cost. Branca*, Bologna, 1975, pp. 434 ss.
- MESSINA S., *Oggetto del diritto d'autore e cessioni parziali del suo contenuto*, in *Giur. it.*, 1941, pp. 481 ss.
- MESSINETTI D., voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. Dir.*, XXXIII, Milano, 1983, pp. 359 ss.
- MESSINETTI D., *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Milano, 1979.
- MESSINETTI D., voce *Oggetto del diritto*, in *Enc. Dir.*, XXXIX, Milano, 1979, p. 812.
- MICHEL S.T., *The Experimental Use Exception to Infringement applied to Federally Funded Inventions*, in *High Technology L.J.*, 1992, pp. 391-393.
- MICHELSON R. - MCCUTCHEN B., *Patent and High Technology Licensing*, in 747 *PLI/PAT* 541, 557 (2003).
- MINERVINI E., *Tutela del consumatore e clausole vessatorie*, Napoli, 1999, pp. 125 ss.

- MINERVINI G., *Relazione al Convegno di Bari sulla nuova disciplina dei Consorzi*, in *Giur. comm.*, 1978, I, pp. 305 ss.
- MINERVINI G., *Concorrenza e consorzi*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da GROSSO G.-SANTORO PASSARELLI G., Milano, 1965.
- MIOLA M., *Consorzi e società consortili*, in *Nuova giur. civ.*, 1986, II, p. 220.
- MIRELES M.S., *An Examination of Patents, Licensing, Research Tools, and the Tragedy of the Anticommons in Biotechnology Innovation*, 38 *U. Mich. J.L. Refortn* 141 (2004).
- MISE – Dipartimento per la Politica di Sviluppo e di Coesione, *Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013*, disponibile su http://www.ricercaitaliana.it/VII_programma_doc_preparatori.htm.
- MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell'Istruzione Scolastica – Ufficio V, *Elementi per la Programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali. Contributo per il quadro strategico nazionale*, disponibile su http://bancadati.italialavoro.it/BDD_WEB_CONTENTS/bdd/publishcontents/bin/C_21_DocNazionale_155_documenti_itemName_0_documento.pdf.
- MIUR, *Documento di orientamento programmatico per il quadro strategico nazionale 2007-2013*, disponibile su http://www.ricercaitaliana.it/VII_programma_doc_preparatori.htm.
- MONTALBANO M., *Il regime delle garanzie e della responsabilità nella licenza d'uso di software applicativo*, in *Giust. civ.*, 2003, II, p. 121.
- MONTEL A., *Il possesso*, in *Tratt. Dir. civ.*, diretto da VASSALLI, IV.4, Torino, 1962.
- MONTESANO L., *Ripristino di diritti e di possessi, risarcimento specifico ed esecuzione specifica in recenti dottrine e sentenze*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1991, pp. 1041 ss.
- MONTUSCHI L., *La Costituzione e i lavori*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, pp. 153 ss.
- MORELLI M., *Il regime della responsabilità patrimoniale dei consorzi ad attività esterna fra istanze di snellezza operativa ed esigenze di tutela dei terzi contraenti*, in *Foro It.*, 1980, 1, pp. 1990 ss.
- MORSE M.H., *Cross-Licensing and Patent Pools*, testimonianza in occasione degli DoJ-FTC Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, in <http://www.ftc.gov/opp/intellect/indeLbtrn>.
- MORTATI C., *Principi fondamentali*, in *Comm. Della Cost.*, a cura di BRANCA G., Bologna-Roma, 1975, pp. 9 ss.
- MOSCATI E., *I rimedi contrattuali a favore dei terzi*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, p. 357.
- MOSCO G.D., *I consorzi tra imprenditori*, Milano, 1988.
- MOWERY D.C., *Il rapporto tra università e imprese negli Stati Uniti: trasferimento tecnologico e diritti di proprietà intellettuale*, in *Meridiana*, 2005, pp. 157 ss.
- MOWZON M., *Access Versus Incentive: Balancing Policies in Genetic Patents*, 35 *Ariz. St. LJ* 1077 (2003).
- MULHERIN H.J., *Complexity in Long-term Contracts: An Analysis of Natural Gas Contractual Provisions*, 2 *JOURNAL OF LAW, ECONOMICS, AND ORGANIZATION* 105, 112 (1986).
- MUSCOLO G., *The Italian system of IP civil litigation*, in *Italian Intellectual Property*, Yearbook 2007, p.17.

- MUSSO A., *Proprietà intellettuale*, in *Encicl. Dir. - Annali*, Milano, 2008.
- MUSSO A., *Recenti sviluppi normativi sulle invenzioni "universitarie" (con alcune osservazioni sul regime delle altre creazioni immateriali)*, in *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti*, Milano, 2004, tomo II, pp. 1061 ss.
- MUSTAR P. (1995), *The creation of enterprises by researchers: conditions for growth and the role of Public Authorities*, in *High-Level workshop on «SMEs: Employment, Innovation and Growth»*, Washington DC, 16-17 June
- MUSTI B., *Il contratto di «licenza d'uso» del software*, in *Contratto e impr.*, 1998, p. 1289.
- NAPOLI M. (a cura di), *Il pacchetto Treu: Commentario sistematico*, in *Nuove leggi civili*, 2008, pp. 843 ss.
- NAPOLITANO G., *Le fondazioni di origine pubblica: tipi e regole*, in *Dir. amm.*, 2006, pp. 573 ss.
- NATOLI R., *Diritti di proprietà intellettuale e rifiuto di licenza: osservazioni a margine del caso Ims Health*, in *Europa e dir. privato*, 2005, p. 465.
- NATOLI U., *L'attuazione del rapporto obbligatorio. Appunti delle lezioni*, II, Milano, 1962.
- NEGRI G., *Appunti per uno studio sull'abuso del diritto*, in *Jus*, 2009, p. 107.
- NELKIN D. – ANDREWS L., *Il mercato del corpo*, trad. it., Milano, 2001.
- NELSON P.B., *Patent Pools: An Economic Assessment of Current Law and Policy*, 38 *Rutgers L. J.* 539 (2007).
- NERI A., *Il contratto di franchising tra diritto dei contratti e diritto della concorrenza*, in *Dir. e giur.*, 2007, p. 236.
- NEWBERG J., *Antitrust for the Economy of Ideas: The Logic of Technology Markets*, 14 *Harv. J. L. & Tech.* 83 (2001).
- NEWBERG J., *Antitrust, Patent Pools, and the Management of Uncertainty*, 3 *Atlantic L. J.* 1 (2000).
- NICOLINI G., *Subfornitura e attività produttive*, Milano, 1999, pp. 16 ss.
- NICOLÒ R., *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in *Riv. Dir. comm.*, 1956, pp. 177 ss.
- NICOLÒ R., *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano, 1936.
- NICOLUSSI A., *Lo sviluppo della persona umana come valore costituzionale e il c.d. biodiritto*, in *Europa e dir. privato*, 2009, pp. 1 ss.
- NIFO A., *I principali canali di finanziamento della ricerca scientifica e tecnologica*, in *Riv. giuridica Molise e Sannio*, 2000, pp. 69 ss.
- NIGER S., *Privacy e diritti di libertà: tra anonimato, memoria e oblio*, in *Cyberspazio e diritto*, 2006, pp. 117 ss.
- NIGRO M., *Conclusioni*, in COSTANTINO M. (a cura di), *Convenzioni urbanistiche e tutela nei rapporti tra privati*, Milano, 1978, p. 519.
- NIGRO M., *Lo Stato italiano e la ricerca scientifica (Profili Organizzativi)*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1972, pp. 740 ss.
- NIVARRA L., *Autonomia (biogiuridica) e tutela della persona*, in *Europa e diritto privato*, 2009, pp. 719 ss.

- NIVARRA L., *La proprietà intellettuale tra mercato e non mercato*, in *Riv. critica dir. privato*, 2004, pp. 517 ss.
- NOTTENBURG C. —PARDEY P.G. —WRIGHT B.D., *Assessing other's people technology for non-profit research*, 46 *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics* 389 (2002).
- NOVELLA BETTINI M., *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, Milano, 1993.
- NUZZO M., *Negoziio illecito*, in *Enc. Giur.*, XX, Roma, 1990, p. 1.
- OPPO G., *Scienza, diritto, vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, pp. 11 ss.
- OPPO G., *Lo squilibrio contrattuale tra diritto civile e diritto penale*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, p. 540.
- OPPO G., *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, pp. 30 ss.
- OPPO G., *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, pp. 189 ss.
- ORESTANO A., *Accordo normativo e autonomia negoziale*, Padova, 2000.
- ORIANI R., *Innovazione tecnologica, valore economico e mercati finanziari*, Bologna, 2004.
- ORLANDI M., *Conferimento di beni immateriali: aspetti civilistici, contabili e fiscali*, in *Fisco*, 2010, p. 4940.
- O'ROURKE M.A., *Rethinking Remedies at the Intersection of Intellectual Property and Contract: Toward a Unidified Body of Law*, in *Iowa L. Rev.*, 1997, p. 1144.
- OSTI C., *Di alcuni problemi degli aiuti di stato*, in *Mercato concorrenza regole*, 2006, pp. 141 ss.
- OSTI C., *Trinko e l'antitrust come declamazione*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 2004, p. 375.
- PACE A., *La libertà di riunione nella Costituzione italiana*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1990, p. 25 ss.
- PAGAMICI B., *I fondi FIT per la ricerca*, in *Cooperative e Consorzi*, 2009, 5, pp. 9 ss.
- PAGANELLI M., *Alla volta di Frankenstein: biotecnologie e proprietà (di parti) del corpo* (Nota a Court of Appeals [USA] California, 31 luglio 1988, Moore c. Univ. studi California), in *Foro It.*, 1989, IV, pp. 417 ss.
- PAGLIANTINI S., *La risoluzione nei contratti di durata*, Milano, 2006.
- PALAZZO M., *Bene giuridico*, in *Il diritto – Encicl. Giur.*, 2007, pp. 469 ss.
- PALMIERI A.-PARDOLESI R., *Della serie «a volte ritornano»: l'abuso del diritto alla riscossa*, in *Foro it.*, 2010, p. 95;
- PALMIERI A., *Autonomia contrattuale e disciplina della proprietà intellettuale*, Milano, 2010.
- PALMIERI A.- PARDOLESIR., *Gli "Access contracts": una nuova categoria per il diritto dell'era digitale*, in *Riv. dir. privato*, 2002, p. 5.
- PALUMBO R., *L'Università nella sua dimensione economico aziendale: evoluzione sistematica e modelli razionalizzanti*, Torino, 1999, pp. 4 ss.
- PANUCCIO V., *Le dichiarazioni non negoziali di volontà*, Milano, 1988.
- PANZA F., *Parchi scientifici e tecnologici*, Napoli, 1993.
- PAOLUCCI L.F., *Consorzi e società consortili nel diritto commerciale*, in *Digesti disc. Priv.- sez. comm.*, III, Torino, 1988, p. 446.
- PAOLUCCI L.F., *I consorzi*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da RESCIGNO P., Torino, 1985.

- PAOLUCCI L.F., *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da RESCIGNO P., VOL. 18, Torino, 1983, pp. 1417 ss.
- PAPALEO L.G., *Bene giuridico, un tentativo di definizione onnicomprensiva*, in *www.dirittoegiustizia.it*, 2010.
- PAPALEONI M., *Rapporto tra licenziamento disciplinare e licenziamento per giustificato motivo oggettivo*, in *Giust. civ.*, 1988, I, pp. 30 ss.
- PARDOLESI R., *Diritti della personalità*, in *AIDA*, 2005, pp. 3 ss.
- PARDOLESI P., *Profitto illecito e risarcimento del danno*, Trento, 2005.
- PARDOLESI P., *La retroversione degli utili nel nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2005, p. 37.
- PARDOLESI R., Prefazione a CALDERINI M. —GIANNACCARI A. —GRANIERI M., *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Bologna, 2005, p. 10.
- PARDOLESI R.-GRANIERI M., *Vizi e virtù dei diritti di proprietà intellettuale nell'era digitale*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 2004, p. 7.
- PARDOLESI R., *C'era una volta in Europa: di antitrust comunitario, importazioni parallele ed idoli infranti*, in *Foro it.*, 2004, IV, p. 78.
- PARDOLESI R.- GRANIERI M., *Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, p. 323.
- PARDOLESI R.- RENDA A., *The European Commission's Case Against Microsoft: Kill Bill? 27 WORLD COMPETITION 513 (2004)*.
- PARDOLESI R.- GRANIERI M., *Proprietà intellettuale e concorrenza: convergenza finalistica e liaisons dangereuses*, in *Foro it.*, 2003, V, p. 200.
- PARDOLESI R. - PALMIERI A., *La brevettabilità del vivente*, in *Enciclopedia Italiana Treccani*, IV, Roma, 1999, p. 931.
- PARDOLESI R., *Regole di «default» e razionalità limitata: per un (diverso) approccio di analisi economica al diritto dei contratti*, in *Riv. crit. Dir. privato*, 1996, p.451.
- PARDOLESI R., *Indicizzazione contrattuale e risoluzione per eccessiva onerosità*, in *Foro it.*, 1981, I, p. 2140.
- PARDOLESI R., *I contratti di distribuzione*, Napoli, 1979.
- PARE R.H., *Protnoting Econo,nic Growth Through Cotnpetition and Innovation*, relazione presentata alla Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, Cina, i luglio 2004, in <http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/>.
- PARENTE F., *La "biogiuridicità" della vita nascente tra "libertà" della ricerca biomedica e "dinamismo" della tutela dei valori esistenziali dell'uomo*, in *Annali facoltà di giurisprudenza di Taranto*, 2009, pp. 343 ss.
- PASCUZZI G., *Tecnologie digitali e regole*, in *Dir. dell'internet*, 2005, pp. 303 ss.
- PASCUZZI G., *Il diritto dell'era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, Bologna, 2002.
- PATE RH, *Competition and IntellectualProperty Rights in the US.: Licensing Freedom and the Limits of Antitrust*, 3giugno2005, disponibile su <http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches>

- PATTI S., *La tutela giuridica dell'ambiente*, Padova, 1979.
- PEDRAZZOLI A., *Partecipazione, costituzione economica e art. 46 cost. – Chiose e distinzioni sul declino di un'idea*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2005, I, pp. 427 ss.
- PEDRAZZOLI M., *Prestazione d'opera e parasubordinazione (Riflessioni sulla portata sistematica dell'art. 409, n. 3, cpc)*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, I, p. 792.
- PEDRAZZOLI M., *Invenzioni del collaboratore a progetto*, in AA.VV., *Il nuovo mercato del lavoro*, Bologna, 2004, pp. 506 ss.
- PEDRAZZOLI M., *Prestazione d'opera e parasubordinazione (Riflessioni sulla portata sistematica dell'art. 409, n. 3, cpc)*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1984, I, pp. 506 ss.
- PELLACANI G., *La disciplina delle invenzioni nel nuovo "Codice della proprietà industriale"*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2005, pp. 739 ss.
- PELLICANI G., *Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore*, in *AIDA*, 2005, pp. 29 ss.
- PENNASICILICO M., *Profili della contrattazione per persona da nominare*, Napoli, 1995.
- PERLINGIERI P., *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2005.
- PERLINGIERI P., *Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 1991.
- PERLINGIERI P., *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, pp. 326 ss.
- PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1991.
- PERLINGIERI P., *Depatrimonializzazione e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, pp. 1 ss.
- PERLINGIERI P., *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, pp. 95 ss.
- PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972.
- PERLINGIERI P., *Incidenza della programmazione sulle situazioni giuridiche del privato*, Camerino, 1972, pp. 161 ss.
- PERONE G., *L'interesse consortile*, Milano, 2008.
- PERONI P. - GIUNGHINO S., *Contraffazione arbitrato e misure cautelari*, in *Dir. ind.*, 2002, p. 31.
- PERSIANI M., *Autoregolamentazione dello sciopero ed efficacia del contratto collettivo*, in *Dir. lav.*, 1989, I, pp. 11 ss.
- PETROLATI P., *Gli aspetti contabili e fiscali delle agevolazioni a sostegno della ricerca scientifica*, in *Fisco.*, 2000, pp. 3568 ss.
- PATRONI GRIFFI U., *Software ed integrazioni verticali: il caso Microsoft*, in *Ann. it. dir. autore*, 2004, p. 410.
- PETRUCCI A. M., *Il regime di responsabilità della società consortile e dei consorziati (Nota a A. Venezia, 21 febbraio 2001, Soc. costruz. gen. Andreola c. Soc. metalmeccanica Fracasso e T. Verona, 18 dicembre 1997, Soc. costruz. Andreola c. Soc. metalmeccanica Fracasso)*, in *Temi romana*, 2001, 3, pp. 81 ss.
- PICCALUGA A., *"La valorizzazione della ricerca scientifica. Come cambia la ricerca pubblica e quella privata"*, Milano, 2001, p. 38.

- PICCALUGA A. – PATRONO A., *Attività brevettuale degli enti pubblici di ricerca italiani. Un'analisi sul periodo 1982-2001*, in *Economia e politica industriale*, 2001, pp. 81-109.
- PICONE P.,-LIGUSTRO A., *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Padova, 2002, p. 397.
- PICOZZA E., *Le procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca*, in *Corr. giur.*, 1987, pp. 664 ss.
- PIETRANGELO M. – TRUMPY S. – DE GRAZIA D. – MARTINO ANTONIO A. – NICOTRA A. – ROSSI R. – MESSINA D. – MIFSUD-BONNICI J.P. – PAGALLO U. – VICIAGO G. – BADOCCO F. – BASSOLO E. – DE VIVO M.C. – DI DONATO G. – PELLERINO G. – ABBA L., *Diritti di libertà nel mondo virtuale della rete*, in *Informatica e diritto*, 2009, pp. 7 ss.
- PINELLI C., *Lavoro e progresso nella Costituzione*, in *Giornale dir. lav. relazioni ind.*, 2009, pp. 401 ss.
- PINI R. - ZANONI A., *Tecniche di sviluppo nuovi prodotti*, in MUNARI F. - SOBRERO M. (a cura di), *Innovazione tecnologica e gestione d'impresa*, I vol., *La gestione dello sviluppo prodotto*, Bologna, 2004, pp. 123 ss.
- PINO A., *La eccessiva onerosità della prestazione*, Padova, 1952.
- PINO A., *Contributo alla teoria giuridica dei beni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1948, pp. 828 ss.
- PINOTTI C., *Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza*, Padova, 2000.
- PITTER P., *Sulla individuazione del know how e sulla sua tutela*, in *Nuova giur. civ.*, 1993, I, p. 182.
- PIZZOFERRATO A., *Partecipazione dei lavoratori, nuovi modelli di governante e democrazia economica*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2005, I, pp. 243 ss.
- PLAIA A., *L'inibitoria cautelare e la misura compulsoria a tutela del diritto d'autore*, in *Contratto e impresa*, 2001, pp. 750 ss.
- POCHET P.- ZEITLIN J. - BARBIER J.-C., *La strategia di Lisbona - Analisi e bilanci*, in *Riv. politiche sociali*, 2009, p. 11.
- PODDIGHE E., *"Diritti televisivi" e teoria dei beni*, Padova, 2001 (II ed., 2003), pp. 5 ss.
- POLANYI M., *The Tacit Dimension*, New York, 1996.
- POLIDORI S., *La trasformazione delle università in fondazioni del d.l. n. 112 del 2008*, in *Corti pugliesi*, 2008, pp. 557 ss.
- POLLICE P., *Contributo allo studio del compossesso*, Napoli, 1993.
- POLTORAK A.I. - LERNER P.J., *Essentials of Licensing Intellectual Property*, New York, John Wiley & Sons, 2004, p. 40.
- PONTE F. V., *Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, scelta del lavoratore da licenziare e principi di correttezza e buona fede*, in *Argomenti dir. lav.*, 2011, p.1379.
- PONZANELLI G. (a cura di), *Gli enti non profit in Italia*, Milano, 1994.
- PORTOLANO A., *Contro un rimedio strutturale nei «caso Microsoft»*, in *Foro it.*, 2000, IV, p. 303.
- PRATI L., *La disciplina della fornitura, la proprietà intellettuale ed il know-how del committente*, in *Dir. ind.*, 1999, p. 19.

- PRIOLLAUD F.X, SIRITZKY D., *Le Traité de Lisbonne, Texte et commentaire, article par article, des nouveaux traités européens (TUE-TFUE)*, La Documentation française, Parigi, 2008.
- PROPERSI A. – ROSSI G., *I consorzi – Aspetti legali, contabili e fiscali in tema di consorzi, società consortili, raggruppamenti temporanei di imprese*, GEIE, Milano, 2010.
- PROPERSI A. – ROSSI G., *I consorzi*, Milano, 2010.
- PROPERSI A. – ROSSI G., *Gli enti non profit*, Milano, 2000.
- PROSPERETTI G., *L'autonomia privata tra inderogabilità e flessibilità delle tutele*, in *Mass. giur. lav.*, 1993, pp. 595 ss.
- PROSPERI F., *Subfornitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela del contraente debole: i nuovi orizzonti della buona fede contrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 1999, pp. 639 ss.
- PROSPERI F., *Natura e limiti della tutela offerta dal diritto d'autore nella legislazione vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 1988, pp. 85 ss.
- PROTETTI E., *Possesso e tutela possessoria dei diritti di utilizzazione economica del diritto d'autore*, in *Rass. dir. civ.*, 1962, p. 36.
- PROTO PISANI A., *Brevi note in tema di tutela specifica e tutela risarcitoria*, in *Foro it*, 1983, V, pp. 121 ss.
- PUGLIATTI S., *La proprietà e le proprietà (con particolare riguardo alla proprietà terriera). La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1964.
- PUGLIATTI S., *Beni e cose in senso giuridico*, Milano, 1962.
- PUGLIATTI S., voce *Cosa (Teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, XI, Milano, 1962.
- PUGLIATTI S., *La proprietà e le proprietà*, in ID., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, p. 251.
- PUGLIATTI S., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954.
- PUGLIATTI S., *Gli istituti del diritto civile*, Milano, 1943.
- PUGLIATTI S., *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Milano, 1935.
- PUGLIESE G., *Dalle "res incorporales" del diritto romano ai beni immateriali*, in *Riv. trim. dir. e pro. civ.*, 1982, pp. 1137 ss.
- PULEO A., *Quale giustizia per i diritti di libertà? Diritti fondamentali, effettività delle garanzie giurisdizionali e tecniche di tutela inibitoria*, Milano, 2005.
- PULICE M., *Contratti d'impresa e divieto di abuso di dipendenza economica*, in *Il civilista*, 2011, fasc. 6, p. 66.
- PUTTI P.M., *sub Art. 6*, in ALPA G. -CLARIZIA A. (a cura di), *La subfornitura*, Milano, 1999, pp. 202 ss.
- RABAZZI C., *Etica, teorie e libertà del codice*, in ZICCARDI G. (a cura di), *Telematica giuridica*, Milano, 2005, pp. 357 ss.
- RADICIONI C., *Le lettere di intenti*, in *I contratti del commercio dell'industria e del mercato finanziario*, Trattato diretto da F. Galgano, Torno II, Torino, 1998, pp.67 ss.
- RADIN M.J., *Proprietà e cberspazio*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, pp. 89 ss.
- RAI A.K., *Regulating Scientific Research: Intellectual Property Rights and the Nortns of Science*, 94 Nw. U. L. REv. 77, 111 (1999).

- RAMM T., *Indagine comparativa sui diritti del dipendente inventore negli Stati membri delle Comunità europee*, Bruxelles, 1977.
- RAMSAY LT., *Dreadful Drafting. Dos and Don 'ts Of Warranty Clauses*, in *les Nouvelles*, 2003, 64 ss.
- RAPP R.T. —STIROH L.J., *Standard Setting and Market Power*, intervento presso i DoJ-FTC Hearings on Competition and Inteliectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, in <http://www.ftc.gov/opp/mntezlect/mndehtml>.
- RAUSEI P., *Nuovi obblighi di informazione e di consultazione*, in *Dir. e pratica lav.*, 2007, pp. 971 ss.
- RAYMOND D.G., *Benefits and Risks of Patent Pooling for Standard-Setting Organizations*, 16 *Antitrust* 41 (2002).
- REEVES G., *Outward licensing*, in JOLLY A. - PHILPOTT J. (eds.), *A handbook on intellectual property management: protecting, developing and exploiting your IP assets*, London, Kogan Page, 2004, p. 58.
- REMINGTON M.J., *Technology Transfer: Payoffs or Pitfalls, Remarks to the Licensing Executive Society, Salt Lake City*, 23 febbraio 2003.
- RENDA A., *L 'ottimo fuggente: la saga di Microsoft e i dolori del vecchio antitrust*, in *Giur. comm.*, 2003, ,p.422.
- RENNA L., *Subfornitura [aggiornamento-2012]*, in *Digesto civ.*, Torino, p. 1015.
- RENOLDI A. G., *Valutazione dei beni immateriali*, in *Dir. ind.*, 1997, p. 625.
- RENOLDI A., *La valutazione dei beni immateriali*, Milano, 1992.
- RESCIGNO G.U., *Lavoro e Costituzione*, in *Dir. pubbl.*, 2009, pp. 21 ss.
- RESCIGNO P., *Pluralismo e rappresentanza*, in *Il Progetto*, nn. 55-56.
- RESCIGNO P., *Per uno studio sulla proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1972, pp. 1 ss.
- RESTA G., *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010.
- RESTA G., *L'appropriazione dell'immateriale. Quali limite?*, in *Dir. inf.*, 2004, pp. 22 ss.
- RESCIGNO P., *L'abuso del diritto*, Bologna, 1998.
- REVELLINO M.- VOLPI E., *IP insurance: realtà statunitense e prospettiva europea*, in *Dir. ind.*, 2004, p. 413.
- REVET T., *Image des biens, Propriété et droits réels*, in *RTDCiv*, 2004, pp. 528 ss.
- RICCHIUTO S., *Le licenze creative commons e la tutela della proprietà intellettuale*, in *Gir. Merito*, 2006, pp. 66 ss.
- RICCI F., *L'informazione del consumatore e l'inefficacia delle clausole occulte*, in *Temi romana*, 2000, p. 829.
- RICCIO G.M., *Le fondazioni universitarie – Analisi del dpr 24 maggio 2001 n. 254*, in *Nuova giur. civ.*, 2002, II, pp. 141 ss.
- RICCHIUTO V., *Struttura e funzione del fenomeno consortile*, Padova, 1992.
- RICOLFI M., *Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi*, in *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali* (a cura di P. Spada), Milano, 2006.
- RICOLFI M., *L tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all'innovazione e scambio ineguale*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, pp 511 ss.

- RICOLFI M., *Diritto d'autore ed abuso di posizione dominante*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, p. 149.
- RICOLFI M., *Invenzioni brevettabili e ricerca universitaria ed ospedaliera*, in *Dir. ind.*, 1998, pp. 10 ss.
- RICOLFI M., *I contratti internazionali di licenza tecnologica, profili di diritto della concorrenza, tributari, valutari*, Torino, 1982.
- RIDOLA P., *Diritti di libertà e mercato nella "Costituzione europea"*, in *Quaderni costituzionali*, 2000, pp. 15 ss.
- RIDOLA P., *Diritti di libertà e costituzionalismo*, Torino, 1997.
- RIFKIN J., *L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy*, Milano, 2000.
- RINALDUI L., *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, pp. 432 ss.
- RISI C., *Il possesso*, Milano, 2011.
- RISTUCCIA S., *Per una "matrice istituzionale" della ricerca scientifica in Europa*, in *Queste istituzioni*, 2003, pp. 168 ss.
- RIZZO V., *Trasparenza e contratti del consumatore (La novella del codice civile)*, Napoli, 1997.
- RIZZO V., *Il significativo squilibrio "malgrado" la buona fede nella clausola generale dell'art. 1469 bis cc: un collegamento "ambiguo" da chiarire*, in *Rass. dir. civ.*, 1996, pp. 497 ss.
- RIZZUTI M., *Il contratto in danno di terzi*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1804.
- RIZZUTO P., *L'organizzazione consortile nel settore della ricerca scientifica e tecnologica*, in *Contratto e impresa*, 2000, pp. 697 ss.
- ROBUSTELLA C., *Considerazioni in tema di responsabilità patrimoniale nei consorzi con attività esterna*, in *Giur. it.*, 2003, pp. 1524 ss.
- RODOTÀ S., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, p. 179 ss.
- RODOTÀ S., *Ipotesi sul corpo "giuridificato"*, in *Riv. critica dir. privato*, 1994, pp. 467 ss.
- RODOTÀ S., *Il terribile diritto, Studi sulla proprietà privata*, Bologna, 1990, pp. 15 ss.
- RODOTÀ S., *Quale equità?*, in *L'equità (Atti del Convegno del Centro Nazionale di Prevenzione di Difesa sociale, Lecce, 9-11 settembre 1973)*, Milano, 1975.
- RODOTÀ S., *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 1965.
- ROMAGNOLI U., *L'art. 24 della legge brevetti è una norma da rifare?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964, pp. 1488 ss.
- ROMANO R., *L'opera e l'esemplare nel diritto della proprietà intellettuale*, Padova, 2001.
- ROMANO V. C., *La natura della responsabilità da abuso di dipendenza economica tra contratto, illecito aquiliano e culpa in contraendo*, in *Nuova giur. civ.*, 2012, I, p.302.
- ROMER P., *Endogenous Technological Change*, *Journal of Political Economy*, vol 98, pp. S71-S102.
- RÖPKE J., *Die unternehmerische Universität*, in *Der lernende Unternehmer*, Marburg, 2000, p. 150.
- ROPPO V., *Il contratto*, in *Tratt. Dir. priv.*, Iudica G.– Zatti P. (a cura di), 2001.
- ROPPO V., *Istituzioni di diritto privato*, Bologna, 1994.
- ROSENBERG P.D., *Patent Law Fundamentals*, II ed., St. Paul, Minn. West Group, 2000, pp. 12 ss.
- ROSENBERG N. - NELSON R. R., *American universities and tecnica advance in industry*, in *Research Policy*, n. 23, 1994;

- ROSENSTOCK J., *The law of chemical and pharmaceutical invention. Patent and nonpatent protection*, Boston, New York, Toronto, Londra, Little Brown and Company, 1995.
- ROSSI G., *Il gioco delle regole*, Milano, 2006.
- ROSSI G., *La partecipazione delle università degli studi a consorzi e società di ricerca: profili privatistici*, in *Rass. Dir. civ.*, 1990, pp. 575 ss.
- ROSSIGNOLI B. - DE CRESCENZO V., *I modelli finanziari per il finanziamento della new economy. Alcune notazioni sulla funzione del venture capital*, in *Economia e diritto del terziario*, 2000, p. 218.
- ROSSI M.A., *Innovazione, conoscenza ed allocazione dei diritti di proprietà intellettuale nelle reti di imprese*, in *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali*, a cura di CAFAGGI F., Bologna, 2004.
- ROTONDI F., *Licenziamento per giustificato motivo oggettivo*, in *Dir. e pratica lav.*, 2010, p.1653.
- ROTONDI M., *Diritto industriale*, Padova, 1965.
- RUBIN J.L., *Patents, Antitrust, and Rivalry in Standard-Setting*, 38 *Rutgers L.J.*. 509 (2007).
- RUBINO V., *Il decreto legislativo 193/07 ed il nuovo quadro sanzionatorio in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande*, in *Alimenta*, 2008, pp. 99 ss.
- RUMBOLL A., *Buying and selling companies*, in JOLLY A.- PHILPOTR J. (eds.), *A handbook on intellectual property management: protecting, developing and exploiting your IP assets*, London, Kogan Page, 2004, 113, 115.
- RUSCELLO F., *I regolamenti di condominio*, Milano, 1980, pp. 39 ss.
- RUSSEL R., *Le risorse intangibili*, Milano, 1992.
- RUSSO E., *Imprenditore debole, imprenditore-persona, abuso di dipendenza economica, «terzo contratto»*, in *Contratto e impr.*, 2009, p. 120.
- RUSSO E. (a cura di), *La protezione giuridica dell'insufficiente mentale*, Napoli, 1990.
- SACCO R., *Abuso del diritto* [aggiornamento-2012], in *Digesto civ.*, Torino, p. 1.
- SACCO R. - DE NOVA O., *Il contratto*, III ed., Torino, 2004.
- SACCO R.-CATERINA R., *Il possesso*, in *Tratt. Dir. civ. e comm.*, diretto da CICU A. e MESSINEO F., continuato da MENGONI L., Milano, 2000, pp 133 ss.
- SADILE C., *Società consortile costituita da imprese in Ati: breve rassegna della giurisprudenza della cassazione sui rapporti con imprese associate, stazione appaltante e terzi*, 2012, in http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2012/03/Sadile_societ%C3%A0-consortile.pdf.
- SAGE W.M., *Funding Fairness: Public Investment, Proprietary Rights and Access to Health Care Technology*, 82 VA. L. REV. 1737, 1748 (1996).
- SALAFIA V., *Consorzi e società consortili*, in *Società*, 1985, pp. 259 ss.
- SAMUEISON P., *Intellectual Property and Contract Law for the Information Age: Foreword to a Symposium*, 87 CAUF. L. REV. 1 (1999).
- SANDRI S., *I trasferimenti e le licenze di tecnologia nei Gatt trips*, in *Dir. ind.*, 1995, p. 16.
- SANDULLI P., *Il lavoro coordinato fra disciplina civilistica e regimi fiscale e previdenziale*, in *Arg. dir. lav.*, 2002, 2, p. 425

- SANDULLI P., *In tema di collaborazione autonoma continuativa e coordinata*, in *Dir. lav.*, 1982, I, pp. 247 ss.
- SANKARAN S.K., *Patent Flooding in United States and Japan*, 40 *IDEA: The Journal of Law and Technology* 393 (2000)
- SANTAGATA R., *Il gruppo paritetico*, Torino, 2001.
- SANTILLI M., *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*, Milano, 1988, pp. 75 ss.
- SANTINI G., *Commercio e servizi. Due saggi di economia del diritto*, Bologna, 1988.
- SANTINI G., *Il commercio*, Bologna, 1979, pp. 237 ss.
- SANTINI G., *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, pp. 21 ss.
- SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1997.
- SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1989.
- SANTORO PASSARELLI G., *Il lavoro parasubordinato*, Milano, 1979.
- SARALE M., *La posizione della cassazione sulla disciplina delle società consortili: i limiti della rilevanza causale sulla forma societaria (Nota a Cass., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18113, Soc. metalmeccanica Fracasso c. Soc. Tessarolo e Cass., sez. I, 4 gennaio 2005, n. 122, Soc. concertia Adige c. Soc. cons. Leatherworld)*, in *Giur. Comm.*, 2005, II, pp. 396 ss.
- SARALE M., *Consorzi e società consortili*, in *Tratt. di dir. comm.*, Cottino, III, Padova, 2004, p. 528.
- SARALE M., *Consorzi, società consortili e società: un dialogo ancora difficile*, in *Studi in onore di Cottino*, Padova, 1997, 1, pp. 143 ss.
- SARALE M., *Consorzio ad attività esterna e qualità di imprenditore: un binomio non accessorio*, in *Società*, 1995, pp. 1423 ss.
- SARALE M., *Disciplina applicabile alle società-consorzio*, in *Società*, 1993, pp. 207 ss.
- SARRO R., *Il possesso. La denuncia di nuova opera e di danno temuto*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da GROSSO E SANTORO PASSARELLI, Milano, 1960, *passim*.
- SARTI A., *La società consortile e la posizione dei soci in tema di obbligazioni sociali*, in *Cooperative e consorzi*, 2007, pp. 561 ss.
- SARTI D., *L'assegnazione in proprietà*, in *AIDA*, 2000, pp. 226 ss.
- SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, 1996.
- SARTI D., *Nuove norme sul procedimento di concessione di licenza obbligatoria di brevetto (DPR 18 aprile 1994, n. 360)*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1996, pp. 87 ss.
- SATTA S., *Beni e cose nell'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, pp. 359 ss.
- SAVINI G., *Programmi e giochi televisivi*, in *Giur. it.*, 1988, I, 2, pp. 331 ss.
- SBORDONE F., *Contratti internazionali e lex mercatoria*, Napoli, 2008.
- SBORDONE F., *La «scelta» della legge applicabile al contratto*, Napoli, 2005.
- SCAGLIONE F., *Abuso di potere contrattuale e dipendenza economica*, in *Giur. it.*, 2010, p. 560.
- SCAGLIONE F., *Possesso dell'etere e tutela del canale televisivo*, Padova, 2000, pp. 37 ss.
- SCANO D., *Il regime di responsabilità dei soci di società consortili a responsabilità limitata (Nota a T. Napoli, 1 luglio 2004, Min. difesa c. Soc. Impregilo)*, in *Giur. comm.*, 2006, II, pp. 1191 ss.
- SCARDA A.M., *Le risorse pubbliche per la ricerca scientifica e lo sviluppo sperimentale nel 2002*, in CERIS-CNR. Working Paper, anno 2005.

- SCACCIA G., *Il bilanciamento degli interessi in materia di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2005, pp. 198 ss.
- SCHMIEDER S., *Scope of Biotechnology Inventions in the United States and in Europe-Compulsory Licensing, Experimental Use and Arbitration*, 21 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 163, 225-226 (2004)
- SCHWARTZ A. - SCOTT R.E., *Contract Theory and the Limits of Contract Law*, 111 *YALE L.J.*, p. 541 (2003).
- SCIARRA S., v. *Invenzioni industriali*, II, *Invenzioni e opere dell'ingegno del prestatore di lavoro*, in *Encicl. Giur. Treccani*, 1997, XVII, Roma.
- SCOGNAMIGLIO C., *L'abuso del diritto*, in *Contratti*, 2012, pp. 5 ss.
- SCOGNAMIGLIO C., *Abuso del diritto, buon fede, ragionevolezza*, in *Nuova giur. civ.*, 2010, II, p. 139.
- SCOGNAMIGLIO R., *Lavoro subordinato (diritto del lavoro)*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1990, pp. 3-9.
- SCOGNAMIGLIO R., *Dei contratti in generale*, in *Comm. Cod. civ.*, a cura di SCIALOJA A. – BRANCA G., Bologna-Roma, 1980, p. 360.
- SCOGNAMIGLIO R., *La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese: profili di diritto interno e comunitario*, in *Rass. parl.*, 1977, pp. 13 ss.
- SCOGNAMIGLIO R., *Il risarcimento del danno in forma specifica*, in *Studi in onore di F. Messineo*, vol. I, Milano, 1959, pp. 521 ss.
- SCOGNAMIGLIO R., *Fatto giuridico e fattispecie complessa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1954, p. 331 ss.
- SCOTTO A.-VACCARO V., *La passione gelata dalla scienza, in assenza del diritto: la corsa all'oro verso i nuovi beni*, in *Cons. Stato*, 2005, pp. 655 ss.
- SCOZZAFAVA O.T., *I beni*, Napoli, 2007.
- SCOZZAFAVA O.T., *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982.
- SCUFFI M., FRANZOSI M., FITTANTE A., *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005.
- SCUFFI M., *la tutela dell'esclusiva brevettuale: estensione e limiti dei diritti di privativa industriale in ambito nazionale e comunitario*, in *Studi di diritto industriale in onore di Vanzetti A.*, Tormo II, Milano, 2004, pp. 1517 ss.
- SCUFFI M., *Product-by-process claims: un contrastato impiego nell'invenzione chimico-farmaceutica e biotecnologica*, in *Dir. ind.*, 2002, pp. 340 ss.
- SEBASTIO F., *Originalità di un brevetto e concorrenza*, in *Giust. civ.*, 2002, pp. 703 ss.
- SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, 2011.
- SENA G., *Beni materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il complesso intreccio delle diverse proprietà*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, pp. 55 ss.
- SENA G. – FRASSI P.A. – D'AMASSA G. – GIUDICI S. – MINOTTI D. – MORRI F., *Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione*, Milano, 2003.
- SENA G., *Una norma da riscrivere*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, I, p. 243.

- SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Tratt. Dir. Civ. comm.*, in *Tratt. Dir. Civ. comm.*, dir. da A. CICU e F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, Milano, 1990, in particolare pp. 146 ss.
- SENA G., *Il risarcimento del danno derivante da contraffazione di brevetto, la sorte dei beni contraffatti e l'arricchimento del contraffattore*, in *Riv. dir. ind.*, 1971, I, pp. 5 ss.
- SGROI V., *L'invenzione non brevettata*, Milano, 1961.
- SHAFF S., *La nozione di informazione e la sua rilevanza giuridica*, in *Dir. inf.*, 1987, pp. 445 ss.
- SCHALLOP M.J., *The IPR Paradox: Leveraging Intellectual Property Rights to Encourage Interoperability in the Network Computing Age*, 28 *AIPLA Q.* .1. 195 (2000).
- SHAPIRO C., *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*, 1 *INNOVATION POL'Y & ECON.* 119-150 (2001).
- SHAPIRO C., *EU Technology Transfer Draft Guidelines: Economic Analysis and Suggestions for Revisions*, in http://europa.eu.int/cotwn/competition/antitrust/technology_transfer_2/.
- SHAPMO C., *Patent Reform: Aligning Reward and Contribution*, NBER working paper 13141 (2007), in <http://www.nber.org/papers>
- SHAH P.A., *The Uniform Computer Information Transaction Act*, 15 *BERKELEY TECH. L.J.* 85 (2000).
- SHERRY E.F. - TEECE D.J., *Contractual hazards and long-term contracting: a TCE view from the petroleum industry*, in 13 *INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE* 931, 940 (2004).
- SICCHIERO O., v. *Rinegoziazione* [Aggiornamento 2003], in *Digesto civ.*, Torino, tomo II, p. 1205.
- SIDAK J.G., *Holdup, Royalty Stacking, and the Presumption of Injunctive Relief for Patent Infringement: A Reply to Le, Nley and Shapiro*, in <http://ssrn.com/abstract=202127>.
- SIMONETTO E., *Consorzi. Primi appunti sulla Legge 10 maggio 1976 n. 377*, in *Riv. soc.*, 1977, pp. 785 ss.
- SIRAGUSA M.- BERETTA M., *La dottrina delle essential facilities nel diritto comunitario ed italiano della concorrenza*, in *Contratto e impr. - Europa*, 1999, p. 260.
- SIRENA P., *Contratto normativo*, in *Il diritto-Encicl. giur.*, Milano, 2007, vol. IV, p.287.
- SKITOL R.A., *Concerted Buying Power: Its Potential for Addressing the Patent Holdup Problem in Standard Setting*, 72 *Antitrust L.J.* 727 (2005).
- SKITOL R.A., *Correct Answers to Large Questions about Verizon v. Trinko*, in *The Antitrust Source*, 2004, p. 1.
- SMURAGLIA C., *Il lavoro nella Costituzione*, in *Riv. giur. lav.*, 2007, pp. 425 ss.
- SORDELLI L., *Il paradigma della persona esperta del ramo nella legge sulle invenzioni*, in *Studi in onore di R. Franceschelli*, Milano, 1983, pp. 191 ss.
- SORDELLI L., *Idee, opere dell'ingegno e invenzioni come oggetto di rapporti giuridici*, in *Riv. dir. ind.*, 1952, pp. 93 ss.
- SPADA P., *Etica dell'innovazione tecnologica ed etica del brevetto*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, pp. 217 ss.

- SPADA P., *La privativa per invenzione industriale*, in RAVÀ T., *Diritto industriale*, vol. II, a cura di SPADA P.-FABIANI M., Torino, 1988, p. 127.
- SPADA P., *La circolazione della privativa*, in RAVÀ T., *Diritto industriale*, II, Torino, 1988, pp. 166 ss.
- SPOLIDORO M.S., *Una nuova riforma per il diritto d'autore nella società dell'informazione*, in *Corriere giuridico*, 2003, p. 845.
- SPOLIDORO M.S., *Le società consortili*, Milano, 1984.
- SPOLIDORO V., *Il contenuto del diritto connesso alle banche dati*, in *AIDA*, 1997, 45 ss.
- STANKIEWICZ R. (1994), *University firms, Spin-off companies from universities*, in *Science ad Public Policy*, vol. 21, n. 2.
- STANKIEWICZ R., (1986), *Academics and entrepreneurs: developing university-industry relations*, London: Frances Pinter.
- STANZIONE P., *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975.
- STASI E., *Sorte dei contratti di licenza di marchio nel fallimento*, in *Fallimento*, 1995, p. 893.
- STEPHAN KINSELLA N., *Contro la proprietà intellettuale*, Catania, 2010.
- STROH J.H., *The Failure of the Doctrine of Impracticability*, 5 CORP. L. REV. 196 (1982).
- SUNG L.M., *Greater Predictability May Result in Patent Pools*, paper presentato in occasione dei DoJ/FTC Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the KnowledgeBased Economy, in <http://www.ftc.gov/lopp/intellect/index.htm>.
- SYLOS LABINI P., *Aspetti economici della ricerca*, in *Riv. bancaria*, 2000, pp. 43 ss.
- SZEGÒ B., *Finanziare l'innovazione: il venture capital dopo la riforma del diritto societario*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, I, p. 82.
- SZEGÒ B., *Il venture capital come strumento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese: un'analisi di adeguatezza dell'ordinamento italiano*, in *Quaderni di ricerca giuridica della Banca d'Italia*, n. 55, Roma, 2002.
- TAYLOR D.S., *The Sinking of the United States Electronic Industry Within Japanese Patent Pools*, 26 *Geo. Wash. J. Int'l L. & Econ.* 181 (1992).
- TARTAGLIA POLCINI A., *Modelli arbitrari tra autonomia negoziale e funzione giurisdizionale*, Napoli, 2002.
- TAURINI S. e ZORZIT D., *Le contribuzioni dei soci di una società consortile (Nota a Cass., sez. I, 4 gennaio 2005, n. 122, Soc. conceria Adige c. Cons. Leatheword)*, in *Società*, 2005, pp. 1397 ss.
- TAVASSI M., *Diritti della proprietà intellettuale e antitrust nell'esperienza comunitaria e italiana*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, I, 147, p. 193.
- TEDESCHI G. A., *Consorzi - Riunioni temporanee - Geie - L'associazionismo imprenditoriale nel codice dei contratti pubblici*, Milano, 2007.
- TENELLA SILLANI C., voce *Possesso e detenzione*, in *Digesto civ.*, XIX, Torino, 1996, p. 27.
- TESAURO F. – CANESSA N., *Economia digitale – aspetti civilistici e fiscali*, Milano, 2002.
- THROCKMORTON R.I., *Royalty Audit Checklist*, in *Les Nouvelles*, 2008, p. 232.

- THURSBY J.G. - THURSBY M.C - DECHENAUX E., *Shirking, Sharing Risk, and Shelving: The Role of University License Contracts*, NBER Working Paper No. 11128, 2005, p. 2.
- TONI A.M., *Brevi note in tema di responsabilità extracontrattuale del consorzio* - Nota a Cass., sez. III, 9 dicembre 1996, n. 10956, Cons. C.R.8 c. Soc. Victor Vetro, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, pp. 124 ss.
- TOMMASINI A., *Parchi naturali e parchi scientifici e tecnologici: strategie a confronto per uno sviluppo territoriale sostenibile*, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2011, pp. 682 ss.
- TOMMASINI R., *Contributo alla teoria dell'azienda come oggetto di diritti*, Milano, 1986,
- TONI A. M., *Franchising*, in *Il diritto-Encicl. giur.*, Milano, 2007, p. 547.
- TONON C., *Le invenzioni del lavoratore*, in *Diritto del lavoro. Commentario*, diretto da CARINCI F., vol. II: *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, a cura di CESTER C., Torino, 2000, pp. 742 ss.
- TORCHIA L., *Aiuti di Stato fra ordinamento europeo e nazionale*, in *Idem, Lezioni di diritto amministrativo*, Bologna, 2010, pp. 277 ss.
- TORNATZKY L, FLEISCHER M., (1990), *The Process of Technological Innovation*. Lexington, MA: Lexington Books.
- TORRENTE A. – SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, Milano, 1995.
- TORRONI A., *Il contratto di licenza di brevetto*, in *Vita not.*, 1998, suppl. al n. 1, CLXXII.
- TOZZI F., *Il format televisivo: prospettive di tutela giuridica*, in *NGCC*, 2003, pp. 429 ss.
- TRAMONTANO A., *La capacità della ricerca italiana di attrarre risorse internazionali*, 2012, in <http://www.astrid-online.it/rassegna/22-10-2012/Intervento-Anna-Tramontano--1-.pdf>;
- TRIMARCHI M., *Nuovi beni e situazioni di godimento. Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista*, in *Atti del primo Convegno nazionale della società italiana degli Studiosi del diritto civile*, Napoli, 2006.
- TRIMARCHI P., *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 1989.
- TROIANO O., *La tutela del diritto d'autore attraverso la disciplina dell'arricchimento ingiustificato*, in *AIDA*, 2000, pp. 207 ss.
- TUFANO M.L., *La disciplina degli aiuti di Stato nell'Unione Europea: dal controllo all'enforcement*, in *Dir. Un. Eur.*, 2010, pp. 381 ss.
- UBERTAZZI B., *La legge applicabile ai contratti di trasferimento di tecnologia*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, I, p. 118.
- UBERTAZZI C., *Spunti sulla comunione di diritto d'autore, I diritti d'autore e connessi. Scritti*, Milano, 2000.
- UBERTAZZI G.M. *La protezione delle fotografie in Italia*, in *Dir. autore*, 1998, pp. 50 ss.
- UBERTAZZI L.C., *Numerus clausus dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale?*, in *Annali it. dir. autore*, 2009, pp. 282 ss.
- UBERTAZZI L.C., *Spunti sulla valutazione dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, p. 116.
- UBERTAZZI L.C., *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, in *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti*, Milano, 2004, tomo II, p. 1730.

- UBERTAZZI L.C., *Il diritto morale d'inventore e d'autore*, in *Quaderni AIDA*, 2003, pp. 56 ss.
- UBERTAZZI L.C., *Diritto d'autore, cinematografia ed emittenti televisive*, in *AIDA*, 1997, pp. 510 ss.
- UBERTAZZI L.C., *Profili soggettivi dei brevetti*, Milano, 1985.
- UBERTAZZI L.C., *Invenzione e innovazione*, Milano, 1978.
- UCKMAR V. - GIULIANI F., *Trasferimenti di tecnologia nei paesi dell'Europa centro-orientale: profili fiscali e valutari*, in *Dir. e pratica trib.*, 1991, I, p.1052.
- UNOERER H., *Application of competition law to rights management in the music market. So'ne orientations*, 11 giugno 2003 in <http://europa.eu.int/comm/competition/speeches>.
- VALCAVI G., *Intorno ai concetti di novità estrinseca e d'originalità, nella nuova disciplina dei brevetti per invenzioni industriali*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, pp. 167 ss.
- VALENTINO D., *Il contratto "incompleto"*, in *Riv. dir. privato*, 2008, p. 509.
- VALLEBONA A., *Le alternative all'efficacia generale del contratto collettivo*, nota a C.Cost. 18 ottobre 1996, n. 344, in *Giur. cost.*, 1996, pp. 3833 ss.
- VALERIANI A., *L'essential facility doctrine: sviluppi normativi ed orientamenti giurisprudenziali*, in *Resp. comunicazione impresa*, 2001, p.187.
- VALVOLA SCELISI R. (a cura di), *No copyright. Nuovi diritti nel 2000*, Milano, 1994, pp. 134 ss.
- VANCIL R.F., *Better Management of Corporate Development*, in *Harvard Business Review*, 5, 1972, p. 53.
- VAN SLYKE P.C. – FRIEDMAN M.M., *Employer's Rights to Inventions and Patents of Its Officers, Directors and Employees*, in *AIPLA Q.J.*, 1991, pp. 127-154.
- VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, terza edizione, Milano, 2000.
- VANZETTI A. (a cura di), *I nuovi brevetti. Biotecnologie e invenzioni chimiche*, Milano, 1995.
- VARANESE G., *Contratto con effetti protettivi per i terzi ed interessi discordanti*, in *Contratto e impr. - Europa*, 2010, p. 511.
- VARVA S., *Sindacato giudiziale e motivo oggettivo*, in *Giornale dir. lav. relazioni ind.*, 2011, p.447.
- VASCO E., *La valutazione dei beni intellettuali nelle PMI*, Milano, 2005.
- VASCO E., *La valutazione dei beni intellettuali nelle PMI*, Milano, 2004.
- VASCO E., *La tutela del know how nei contratti di ricerca e sviluppo*, in *Commercio internazionale*, 1996, pp. 265 ss.
- VATTERMOLI D., *Il contratto di licenza del marchio nel fallimento*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, I, p. 115.
- VENDRAMIN M., *Inottemperanza all'ordine di reintegra e danni risarcibili*, in *Riv. giur. lav.*, 2008, II, p.576.
- VERCELLONE P., *Le invenzioni dei dipendenti*, Milano, 1961.
- VERCELLONE P., *Le invenzioni non brevettate dal lavoratore subordinato*, in *Riv. dir. ind.*, 1960, I, pp. 334 ss.

- VERRECCHIA G., *Informazione e consultazione dei lavoratori: i minimi inderogabili nel d.lgs. 25 del 2007*; in *Diritti, lavori, mercati*, 2008, pp. 339 ss.
- VETTORI G., *L'abuso del diritto*, in *Obbligazioni e contratti*, 2010, p. 166.
- VIDIRI G., *Le invenzioni dei lavoratori dipendenti*, in *Giuri t.*, 1989, IV, pp. 95 ss.
- VINJE T.C., *The final word on Magill*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, I, p. 239.
- VIOLINI L., *Regioni e ricerca scientifica, ovvero "riforma Bassanini v. riforma costituzionale"*, in *Le Regioni*, 2001, pp. 422 ss.
- VISCO C., *Osservazioni al modello di contratto di venture capital*, in *Contratti*, 1994, p. 83.
- VISCONTI R. M., *La valutazione economica dei brevetti*, in *Dir. ind.*, 2007, p. 513.
- VISINTINI G., *La proprietà privata a fronte della legislazione ambientale, Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista. Atti del I Convegno nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile*, Napoli, 2006.
- VITARI S., *Invisibile Asset e comportamento incrementale*, in *Finanza Marketing e produzione*, 1989, pp. 66 ss.
- VITTORIA D., *I problemi giuridici dei consorzi fidi*, Napoli, 1981.
- VOLLEBREGT E., *The Changes in the New Technology Transfer Block Exemption Compared to the Draft*, in *ECLR*, 2004, p. 660.
- VOLPE-PUTZOLU G., *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da GALGANO F., vol. IV, Milano, 1981.
- VOLPE PUTZOLU G., *La concorrenza e i consorzi*, in *Trattato Galgano*, IV, Padova, 1981, pp. 333 ss.
- VOLPE PUTZOLU G., *Responsabilità del consorzio e responsabilità dei consorziati*, in *Giur. comm.*, 1980, 1, pp. 180 ss.
- VOLTAGGIO LUCCHESI F., *I beni immateriali*, Milano, 1962.
- WEEDON A., *Material Transfer Agreements: Observations and Comments*, 28 EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY REVIEW 597 (2006).
- WILLIAMSON O.E., *Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations*, 22 J.L. & ECON. 233 (1979).
- WINTER S.G., *Conoscenze e competenze come risorse strategiche*, in TEECE D.J., *La sfida competitiva*, Milano, 1989.
- ZAGATO L., *Il contratto comunitario di licenza di know-how*, Padova, 1996.
- ZAGATO L., *Magill, lo scioglimento di un arcano*, in *Annali it. dir. autore*, 1995, p. 267.
- ZAGNOLI P. (1986), *Le determinanti della nascita delle nuove imprese ad alta tecnologia negli Stati Uniti*, in *Economia e politica industriale*, n. 49.
- ZANGHÌ C., *Diritti dell'uomo (protezione internazionale dei)*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1989, pp. 2 ss.
- ZANOBINI F., *L'amministrazione pubblica del diritto privato, Scritti varii*, Milano, 1955.
- ZAPPA G., *Il reddito d'impresa*, Milano, 1937.
- ZATTI P. – COLUSSI V., *Lineamenti di diritto privato*, Padova, 2009, p. 208; ROPPO V., *Istituzioni di diritto privato*, Bologna, 1994.

- ZANELLI P., *Nuovi percorsi dalla ricerca all'impresa: l'esperienza di Spin-off intrapresa dall'università di Bologna*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 1461.
- ZENO-ZENCOVICH V.– MEZZANOTTE F., *Le reti della conoscenza, dall'economia al diritto*, in *Dir. Informatica*, 2008, pp. 141 ss.
- ZENO-ZENCOVICH V., *Diritto d'autore e libertà di espressione: una relazione ambigua*, in *AIDA*, 2005, pp. 151 ss.
- ZENO-ZENCOVICH V. – SAMMARCO P., *Sistemi e archetipi delle licenze open source*, in *AIDA*, 2004, pp. 234 ss.
- ZENO-ZENCOVICH V – SANDICCHI G.B., *L'economia della conoscenza ed i suoi riflessi giuridici*, in *Dir. inf.*, 2002, pp. 971 ss.
- ZENO ZENCOVICH V., *Sull'informazione come bene (e sul metodo del dibattito giuridico)*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1999, pp. 485 ss.
- ZENO-ZENCOVICH V., voce *Cosa*, in *Digesto civ.*, vol IV, Torino, 1989, pp. 438-443.
- ZICCARDI G., *Internet, software, cultura e diritti di libertà*, in *Cyberspazio e dir.*, 2005, pp. 353 ss.
- ZOLI C., *I diritti di informazione e di c.d. consultazione: il d.leg. 6 febbraio 2007 n. 25*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2008, pp. 161 ss.
- ZOLI C., *Finalità e campo d'applicazione*, in AA.VV., *Il nuovo mercato del lavoro*, Bologna, 2004, pp. 3 ss.
- ZOPPINI A., *Le "nuove proprietà" nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, pp. 185 ss.

Giurisprudenza

- APP. BOLOGNA 13 marzo 1997, in *AIDA*, 1998, p. 524 ss.
APP. FIRENZE 26 settembre 1977, in *Dir. autore*, 1978, p. 372.
APP. MILANO 21 marzo 2006, in *Giur. It.*, 2007, pp. 394 ss. e *Giur. dir. ind.*, 2007, pp. 219 ss.
APP. MILANO 17 marzo 2000, in *AIDA*, 2001, pp.101 ss.
APP. MILANO 12 maggio 1999, in *Dir. aut.*, 2000, p. 127
APP. MILANO 7 giugno 1968, in *Riv. dir. ind.*, 1967, pp. 5 ss.
APP. MILANO 27 gennaio 1968, in *Dir. aut.*, 1968, p. 176
APP. ROMA 21 marzo 1985, in *Dir. aut.*, 1986, p. 320
APP. ROMA 11 febbraio 1974, in *Giur. comm.*, 1974, 11, pp. 529 ss.
APP. VENEZIA 11 dicembre 1997, in *AIDA*, 1997, p. 458
- CASS. sez. I, n. 17907 del 30 luglio 2010, in *Giust. civ. mass. 2010*, pp. 1081 ss.
CASS., sez. I, n. 25351 del 17 ottobre 2008, in *Foro It.*, 2008, pp. 3456 ss.
CASS. 7 giugno 2006, n. 13271, in *Guida al diritto*, 18, p. 73.
CASS., sez. lav., 23 maggio 2006, n. 12088, in *Mass.*, 2006, p. 950.
CASS. 25 febbraio 2006, n. 3664, in *Dir. e giur.*, 2007, pp. 446 ss.
CASS. 12 marzo 2004 n. 5089, in *AIDA*, 2005, pp. 423 ss.
CASS. 27 novembre 2003, n. 18113, in *Cooperative e consorzi*, 2004, pp. 328 ss.
CASS. 11 novembre 2003, n. 16919, in *I contratti*, 2004, pp. 478 ss.
CASS. 29 maggio 2003, n. 8597, in *Dir. & Gius.*, 2003, pp. 106 ss.
CASS. 16 marzo 2001, n. 3829, in *Mass. Giust. civ.*, 2001, p. 504.
Cass. 14 marzo 2001, n. 3072, in *Dir. aut.*, 2001, p. 463.
CASS. 4 gennaio 2001, n. 77, in *Le società*, 2001, 12, pp. 1465 ss.
CASS. 21 giugno 2000, n. 8425, in *Riv. dir. ind.*, 2002, pp. 136 ss.
CASS. 1 dicembre 1999, in *Corr. giur.*, 2000, p. 764
CASS. sez. lav., 21 luglio 1998, n. 7161, in *Dir. lav.*, 1999, II, pp. 354 ss
CASS. 1 giugno 1999, n. 5301, in *Dir. autore*, 2000, pp. 373 ss
CASS. 21 maggio 1998 n. 5072, in *Giust. civ.*, 1998, I, p. 1837
CASS. 27 settembre 1997 n. 9509, in *Giust. Civ.*, 1998, I, pp. 438 ss.
CASS., sez. I, 11 dicembre 1999 n. 13863, in *Giust. civ. Mass.* 1999, pp. 2485 ss.
CASS. 19 dicembre 1996, n. 11343, in *Giust. civ.*, 1997, I, pp. 1604 ss.
CASS., sez. III, 9 dicembre 1996, n. 10956, in *Giust. civ.*, 1997, pp. 944 ss.
CASS. 26 luglio 1996, n. 6774, in *Guida al diritto*, n. 45 del 16 novembre 1996, pp. 47 ss.
CASS. 2 giugno 1995, n. 908, in *AIDA*, 1997, pp. 440 ss
CASS. 28 febbraio 1995, n. 1807, in *Dir. autore*, 1998, pp. 494 ss
CASS. 18 aprile 1994, n. 3666, in *Arch. locazioni*, 1994, pp. 516 ss.
CASS. 2 dicembre 1993, n. 11953, in *Dir. autore*, 1994, pp. 593 ss
CASS. SS.UU., 23 novembre 1993, n. 11541 in *Giust. civ. Mass.* 1993, fasc. 11.
CASS. 2 dicembre 1993, n. 11953, in *Dir. aut.*, 1994, pp. 599 ss., con nota di FABIANI M.,
Sul minimum di creatività richiesto per la protezione di testi normativi commentati.
CASS. 21 febbraio 1992, in *Giust. civ.*, 1993, I, pp. 3072 ss
CASS sez. lavoro, 2 aprile 1990, n. 2646, in *Giur. dir. ind.*, 1990, p. 53.

- CASS. 10 marzo 1991, n. 3011, in *Foro it.*, 1993, I, pp. 3154 ss.
- CASS. 5 luglio 1990, n. 7077, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, p. 48
- CASS. 13 marzo 1989, n. 1263, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1989, pp. 2367 ss.
- CASS. 14 dicembre 1988, n. 6807, in *NGCC*, 1989, I, p. 368.
- CASS. 20 novembre 1985, n. 5708, in *Giur. ann. dir.ind.*, 1985, pp. 1849 ss.
- CASS. 26 gennaio 1989, n. 441, in *Le società*, 1989, pp. 570 ss.
- CASS. 3 febbraio 1998, n. 1087, in *Urbanistica e appalti*, 1988, pp. 721 ss.
- CASS. 27 novembre 1986, n. 6993, in *Giur. comm.*, 1987, II, pp. 587 ss.
- CASS. 16 novembre 1983, n. 6822, in *Giust. civ.*, 1984, 1, pp. 765 ss. e in *Giur. It.*, 1984, 1, 1, pp. 1286 ss.
- CASS., sent. 4 novembre 1982, n.5787, in *Foro it.*, 1983, I, c.1657.
- CASS. 2 aprile 1982, n. 2029, in *Dir. e giur.*, 1985, p. 802.
- CASS. sez. I, 16 luglio 1979, n. 4130, in *Giur. comm.*, 1980, 11, pp. 179 ss.
- CASS. 27 ottobre 1977, n. 4625, in *Giust. civ.*, 1978, I, pp. 500 ss.,
- CASS. 7 marzo 1977, n. 919, in *Giust. civ.*, 1977, 1, pp. 1229 ss.
- CASS. 24 febbraio 1977, n. 825, in *Dir. aut.*, 1977, p. 192.
- CASS. 13 novembre 1973, n. 3004, in *Foro it.*, 1974, I, pp. 1121 ss.
- CASS. 4 settembre 1962, n. 2387, in *Riv. dir. It.*, 1962, pp. 121 ss., con nota contraria di
FRANCESCHELLI M., *Se i consorzi siano imprenditori: un caso di esclusione dal mercato e una
dubbia carenza legislativa*
- CASS., 14 dicembre 1973 n. 3399, in *Giust. civ.*, 1974, 1, pp. 592 ss.
- CASS. 23 maggio 1951, n. 1282, in *Riv. dir. ind.*, 1952, pp. 34 ss.
- CASS. 15 febbraio 1951, n. 387, in *Dir. fall.*, 1951, II, pp. 32 ss.
- C. COST. 6 aprile 1995, . n. 108, in *Dir. Aut.*, 1995, pp. 421 ss., con nota di DE SANCTIS
V.M., *La corte costituzionale e il diritto d'autore.*
- C.COST. 13 luglio 1994, n. 290, in *Giur. cost.*, 1994, pp. 2535 ss.
- C. COST. 31 dicembre 1987, n. 641, in *Foro it.*, 1988, I, pp. 694 ss, con nota di
GIAMPIETRO F. E PONZANELLI G
- C.COST. del 20 marzo 1978, n. 20, in *Giur. Cost.*, 1978, pp. 446 ss.
- C. GIUST. 12 maggio 1989, 320/87, Ottung v/s Klee&Weilbhach, in *Riv. dir. ind.*, 1991, II,
pp. 3 ss.
- TAR LAZIO 22 giugno 1989, n. 986, in *Trib. amm. Reg.*, 1989, pp. 2194 ss.
- TAR LOMBARDIA, 1 ottobre 1992, n. 538, in *Giur. amm.*, 1994, p. 561.
- TAR PUGLIA, sez. Bari, 19 novembre 1985 n. 507, in *Foro amm.*, 1987, pp. 327 ss.
- TAR SARDEGNA, 13 ottobre 1994, n. 1790, in *Foro amm.*, 1995, pp. 706 ss.
- TAR SICILIA PALERMO SEZ. I, 1 febbraio 1999, n. 268, in *Foro amm.*, 1999, pp. 1911 ss.
- TAR SICILIA PALERMO, 22 agosto 1994, n. 526, in *TAR*, 1994, I, pp. 3851 ss.
- TRIB. ANCONA 10 gennaio 1992, in *Dir. fallim.*, 1992, II, p. 338.
- TRIB. BARI 14 settembre 1999, in *Dir. inf.*, 2000, pp. 455 ss.
- TRIB. CATANIA 29 settembre 2006, in *Giur. dir. ind.*, 2007, pp. 404 ss.
- TRIB. CATANIA 14 luglio 1998, in *Giur. comm.*, 2000, II, pp. 47 ss.

- TRIB. CATANIA 17 maggio 1990, in *Giur. comm.*, 1991, II, pp. 315 ss., con nota di COSTA C.
- TRIB. COMO 11 maggio 1989, in *Riv. dir. ind.*, 1993, II, p. 346.
- TRIB. FERRARA 5 aprile 2000, in *Dir. autore*, 2001, pp. 483 ss., con nota di ASCANI F.,
La pubblicazione dell'opera postuma inedita e i diritti degli eredi
- TRIB. FIRENZE 27 novembre 2006, in *Giur. dir. ind.*, 2007, pp. 521 ss.
- TRIB. GENOVA 17 ottobre 1997, in *Fallimento*, 1998, pp. 314 ss.
- TRIB. MILANO, 11 gennaio 2011, in *Dir. autore*, 2002, pp. 323 ss.
- TRIB. MILANO 11 giugno 2001, in *Giur. it.*, 2001, pp. 2079 ss.
- TRIB. MILANO 4 aprile 2001, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, pp. 370 ss.
- TRIB. MILANO 12 maggio 1997, in *Fallimento*, 1997, p. 1036.
- TRIB. MILANO 14 novembre 1996, in *AIDA*, 1997, p. 479
- TRIB. MILANO 5 febbraio 1996, in *Foro It.*, 1996, I, pp. 2245 ss.
- TRIB. MILANO 30 giugno 1994, in *AIDA*, 1995, pp. 325 ss.
- TRIB. MILANO 10 dicembre 1992, in *AIDA*, 1993, p. 170
- TRIB. MILANO 29 dicembre 1990, in *Dir. fallim.*, 1992, II, pp. 338 ss.
- TRIB. MILANO 8 ottobre 1988, in *Giur. it.*, 1989, I, 2, pp. 286 ss.
- TRIB. MILANO 12 maggio 1984, in *Società*, 1984, pp. 1239 ss.
- TRIB. MILANO 13 maggio 1980, in *Riv. ind.*, 1980, II, p. 292
- TRIB. MILANO 29 agosto 1977, in *Dir. fall.*, 1978, pp. 131 ss.
- TRIB. MONZA 15 maggio 2000, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, pp. 304 ss.
- TRIB. NAPOLI 26 giugno 2000, in *Giur. comm.*, 2002, n. 5, p. 641.
- TRIB. NAPOLI 9 febbraio 1993, in *Riv. not.*, 1993, pp. 458 ss.
- TRIB. NAPOLI 2 settembre 1992 (decr), in *Le società*, 1993, pp. 213 ss.
- TRIB. NAPOLI 6 aprile 1987, in *Giur. merito*, 1987, p. 847.
- TRIB. NAPOLI 30 luglio 1984, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, c. 496.
- TRIB. PALERMO 23 aprile 1996, in *AIDA*, 1996, pp. 705 ss.
- TRIB. PAVIA ord. 22 dicembre 2001, in *NGCC*, 2002, pp. 778 ss.
- TRIB. PERUGIA 6 marzo 1996, in *Foro it.*, 1996, I, pp. 2245 ss. e in *Fallimento*, 1996, pp. 706 ss.
- TRIB. ROMA 2 aprile 1992, in *AIDA*, 1992, pp. 954 ss.
- TRIB. TARANTO 13 ottobre 1999, in *Foro it.*, 2000, I, p. 624.
- TRIB. TORINO 16 luglio 2007, in *Giur. dir. ind.*, 2007, pp. 909 ss.
- TRIB. TORINO 13 aprile 2006, in *Foro It.*, 2006, pp. 2561 ss.
- TRIB. TORINO 24 novembre 1994, in *AIDA*, 1995, p. 591
- TRIB. TORINO 31 luglio 1978, in *Giur. ann. dir. ind.*, pp. 1199 ss.
- TRIB. VENEZIA 14 luglio 2005, in *Giur. dir. ind.* 2006, pp. 462 ss.
- TRIB. VICENZA 7 maggio 1993, in *Giur. dir. ind.*, 1994, pp. 324 ss.