

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA – TOR VERGATA



TOR VERGATA

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

DOTTORATO IN AUTONOMIA INDIVIDUALE E AUTONOMIA COLLETTIVA

XXV CICLO

“Il contratto di ricerca tra Ente pubblico e impresa”

Emanuela Marcella Impoco

Tutor:

Chiar.mo Prof. Brunetto Guido Carpino

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Paolo Papanti Pelletier

ANNO ACCADEMICO 2011 / 2012

INDICE

Introduzione	p. V
--------------------	------

Capitolo I

L'autonomia contrattuale

1. Nozione	p. 1
1.1 Autonomia privata e libertà contrattuale	
1.2. Il tipo contrattuale	
1.3. Il tipo come criterio di selezione del rischio contrattuale	
2. Il Processo di tipizzazione	11
2.1. Autonomia privata, tipi legali, tipi giurisprudenziali, tipi sociali	
2.2. Il tipo sociale in particolare. L'emersione di un "tipo effettuale"	
2.3. La tipicità nel diritto applicato	
2.4. Sintesi sul regime dei tipi nel sistema italiano	
3. Il contratto atipico e l'interesse meritevole di tutela	22
3.1. Causa e tipo	
3.2. Gli interessi meritevoli di tutela. Il secondo comma dell'art. 1322 c.c.	
3.3. Interessi meritevoli di tutela e liceità	
3.4. Interessi meritevoli di tutela e tipicità sociale	
3.5. Interessi meritevoli di tutela e utilità sociale	
4. Disciplina	30
4.1. La disciplina generale del contratto atipico. L'art. 1323 c.c.	
4.2. La disciplina specifica. Il metodo tipologico	
4.3. Il metodo analogico	
4.4. Moduli o formulari e condizioni generali di contratto	

Capitolo II

L'autonomia contrattuale nel sistema della ricerca scientifica e tecnologica

1. Premesse	p. 37
2. Classificazione delle attività di ricerca.....	38
3. Profili pubblicistici	39
3.1. La ricerca scientifica nella Costituzione	
3.2. L'organizzazione dell'attività di ricerca. Cenni introduttivi	
3.2. a) L'attività diretta di ricerca	

3.2.1. La ricerca nelle Università	
3.2.2. La ricerca negli Enti pubblici: a) il CNR	
(Segue): b) gli altri Enti non strumentali di ricerca	
(Segue): d) Gli Enti di ricerca strumentali. L'ENEA	
(Segue): e) La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia	
3.2 b) La promozione della ricerca	
4. Profili privatistici	64
4.1. Premessa	
4.2. Il problema del riconoscimento dei diritti morali e patrimoniali connessi con l'attività di ricerca	
4.3. La ricerca dipendente. La disciplina delle invenzioni dei dipendenti	
4.4. Le invenzioni delle Università e degli Enti pubblici di ricerca	
4.5. Sintesi	
Capitolo III	
Il Contratto di ricerca	
1. Inquadramento del fenomeno contrattuale	p. 76
1.1. Le origini del contratto di ricerca.	
2. Tipologia dei contratti di ricerca	83
2.1. Le commesse di ricerca.	
2.1.1. Disciplina giuridica delle commesse di ricerca.	
2.2. I contratti di promozione della ricerca.	
2.2.1. Disciplina giuridica dei contratti di promozione della ricerca.	
2.3. Conclusioni	
Capitolo IV	
Il Contenuto-tipo dei contratti di ricerca	
1. Premesse.....	p. 109
2. La struttura tipica di un contratto di ricerca	110
2.1. Le parti e le premesse	
2.2. La forma	
2.3. L'oggetto del contratto	
2.3.1. L'obbligo di ricerca	
2.4. Il Responsabile della ricerca	
2.5. La durata	
2.6. Luogo e modalità di esecuzione della ricerca	
2.7. Report	

2.8. Corrispettivo e modalità di pagamento	
2.9. Titolarità dei diritti di proprietà industriale	
2.10. Riservatezza	
2.11. Pubblicazioni scientifiche	
2.12. Uso dei segni distintivi delle parti	
2.13. Responsabilità	
2.14. Risoluzione	
2.15. Recesso	
2.16. Coperture assicurative e sicurezza	
2.17. La risoluzione delle controversie	
2.18. Trattamento dei dati personali	
2.19. Miscellanea	
2.20. Comunicazioni	
2.21. Registrazione e spese	
3. Conclusioni	142

Capitolo V

Analisi del contenuto dello schema-tipo di contratto di ricerca della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

1. Premessa	p. 144
2. Frontespizio	147
3. Clausole speciali	147
3.1. Art. 1 - Oggetto	
3.2. Art. 2 – Responsabili di Progetto	
3.3. Art. 3 – Durata	
3.4. Art. 4 – Modalità e luogo di svolgimento	
3.5. Art. 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento	
3.6. Art. 6 – Proprietà intellettuale	
3.7. Art. 7 – Pubblicazioni	
3.8. Art. 8 – Riservatezza	
3.9. Art. 9 – Uso dei segni distintivi	
4. Clausole generali	161
4.1. Art. 10 – Recesso	
4.2. Art. 11 – Risoluzione	
4.3. Art. 12 - Copertura Assicurativa, Sicurezza e Responsabilità	
4.4. Art. 13 – Trattamento dei dati personali	
4.5. Art. 14 – Adempimenti <i>ex lege</i> 231/2001	

4.6. Art. 15 – Legge applicabile e Foro competente

4.7. Art. 16 – Comunicazioni

4.8. Art. 17 – Clausola generale

4.9. Art. 18 – Registrazione e spese

Considerazioni conclusive p. 168

Allegato

Contratto di ricerca della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia p.176

Bibliografia..... p. 187

INTRODUZIONE

Accade di frequente nella pratica che lo svolgimento di attività di ricerca venga affidato, dietro compenso, da imprese ad Enti pubblici di ricerca tramite un apposito contratto che nella prassi dei traffici economici ha assunto il *nomen* di “contratto di ricerca”.

Si tratta di un peculiare schema contrattuale che, pur avendo assunto una struttura e una caratterizzazione propria dovute alla sua significativa diffusione, non è stato ancora stato sottoposto, da parte del legislatore, ad una concreta tipizzazione, tanto che la dottrina dominante lo qualifica ancora oggi come contratto “atipico”.

L’interazione tra le imprese e gli Enti pubblici di ricerca è sempre più ricercata, sia attraverso politiche incentivanti, sia per mezzo di forme di collaborazione sempre più efficaci e strutturate, poiché essa è considerata il presupposto fondante del processo di innovazione tecnologica, sul quale insiste lo sviluppo dei sistemi economici più competitivi.

Pertanto, l’interesse ad una tipizzazione e ad un inquadramento sistematico di tale tipologia contrattuale nasce dalla riconosciuta importanza della ricerca scientifica applicata per l’industria di qualsiasi livello. In tale contesto, il contratto di ricerca assume un ruolo cardine, in quanto strumento che pone in relazione l’impresa e l’Ente pubblico di ricerca in attività collaborative che prevedono lo sviluppo di nuova conoscenza ed il trasferimento delle tecnologie da un ambito prevalentemente speculativo a quello applicativo, per ottenerne un impatto sulla società in forma di nuovi prodotti o servizi. Il contratto di ricerca non si configura, dunque, soltanto come documento legale, ma è soprattutto uno strumento strategico che riflette le *policy* e, più in generale, gli orientamenti programmatici degli Enti pubblici di ricerca nella gestione e nello sfruttamento della proprietà intellettuale.

Oggetto del presente lavoro è l’analisi del contenuto-tipo di un contratto di ricerca e della relativa disciplina, effettuata attraverso l’esame della prassi contrattuale invalsa negli Enti pubblici di ricerca. L’intento è volto, in particolare, a selezionare gli elementi ricorrenti nei vari schemi contrattuali analizzati e a valutare, sulla base degli stessi, la possibilità di configurare il contratto *de quo* come un “tipo sociale”.

Scopo ultimo del lavoro è comprendere, attraverso l’esame dei modelli utilizzati dai vari Enti pubblici di ricerca presenti sul territorio nazionale, se si è in presenza di una prassi negoziale fornita di caratteristiche unitarie tali da poter parlare di una vera e propria “*standardizzazione*” dei contratti di ricerca.

Punto di partenza di tale indagine è l’illustrazione dell’evoluzione scientifica in tema di contrattazione innominata: in tale ottica, si è predisposta una sintetica

ricostruzione del ruolo e della rilevanza centrale che l'autonomia individuale assume nel contesto dei traffici giuridici, dando conto delle caratteristiche primarie del contratto atipico.

E' stato analizzato, in particolare, il rilievo che l'autonomia privata assume nel sistema della ricerca scientifica e tecnologica, sistema nel quale negli ultimi anni si è andata in special modo moltiplicando l'adozione di strumenti contrattuali allo scopo di promuovere il progresso scientifico e tecnologico. Ci si è brevemente soffermati, pertanto, sull'organizzazione della ricerca scientifica in Italia e sui principali soggetti in essa coinvolti, ovverosia gli Enti pubblici di ricerca, accennando ad alcune tra le principali problematiche di diritto privato scaturenti dall'attività di ricerca.

L'analisi dell'evoluzione scientifica in tema di contrattazione innominata è stata propedeutica all'esame della struttura e delle connotazioni principali del contratto di ricerca, condotto attraverso l'attenta osservazione della prassi negoziale che si sta diffondendo ed affermando nella quotidianità. A tal fine, sono stati selezionati alcuni Enti pubblici di ricerca attivi sul territorio nazionale, aventi tutti un profilo fortemente orientato al trasferimento tecnologico, procedendo allo studio delle *policy*, degli statuti e dei relativi regolamenti di settore. L'indagine è stata condotta attraverso l'esame comparato dei modelli contrattuali predisposti dagli Enti selezionati e rispecchia situazioni e tendenze realmente esistenti, tratte dalla personale esperienza acquisita al servizio di due importanti Enti pubblici di ricerca.

Dopo aver ricostruito il contenuto di un possibile modello generale di contratto di ricerca, al fine di valutare come operativamente questi modelli vengano poi adattati dai singoli Enti al contesto specifico nel quale sono funzionalmente attivi, è stato infine analizzato in dettaglio il contenuto del contratto-tipo predisposto da un importante Ente per la regolazione dei suoi rapporti con le imprese committenti: la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

CAPITOLO I

L'AUTONOMIA CONTRATTUALE

1. La Nozione

1.1 Autonomia privata e libertà contrattuale

Nel sistema giuridico italiano, la caratteristica tipica del diritto dei contratti è l'autonomia dei consociati, dove "autonomia" significa attività e potestà di dare assetto ai propri rapporti e interessi¹. Secondo autorevole dottrina, la principale ragione del riconoscimento dell'autonomia privata nel nostro sistema giuridico è da ravvisare nel fatto che la funzione ordinatrice del diritto, nell'ambito di una moderna società organizzata, non può limitarsi al compito statico di proteggere l'attuale distribuzione dei beni ma deve assumere il compito dinamico di renderne possibile il continuo rinnovamento, agevolando la circolazione dei beni e la cooperazione fra i consociati secondo i bisogni di volta in volta emergenti. Ora, poiché in un ordinamento incardinato sulla proprietà individuale tale rinnovamento è opera dell'autonomia privata, la soluzione al problema consiste nell'elevare alcune esplicazioni di questa autonomia a strumenti per dar vita e sviluppo a rapporti fra consociati, vale a dire, a negozi giuridici².

Nel campo del diritto privato, l'autonomia viene riconosciuta dall'ordine giuridico quale attività e potestà creativa, modificativa o estintiva di rapporti giuridici fra privati, rapporti, vita e vicende dei quali sono già disciplinati in anticipo da preesistenti norme giuridiche. La manifestazione principale di questa autonomia è sicuramente il negozio giuridico, il quale va appunto concepito quale atto di autonomia privata cui il diritto ricollega la nascita, la modificazione e l'estinzione di rapporti giuridici fra privato e privato³.

¹ E. Betti, *Autonomia privata*, in *Nov. Dig. it.*, vol. V, t. II, Torino 1957, 1559.

² E. Betti, *op. cit.*, 1560. Secondo l'autore, se con il diritto soggettivo l'ordine giuridico risolve il problema di proteggere gli interessi privati così come li trova costituiti, con il negozio giuridico risolve invece il problema di dar modo all'iniziativa privata di spiegarsi, modificando la posizione di tali interessi, nelle direttive che i privati stessi giudicano più convenienti.

³ E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, Napoli 2002, 50-51. Specifica l'autore che, nella misura in cui l'autonomia privata è riconosciuta dall'ordine giuridico, essa non è chiamata a creare o ad integrare alcuna norma giuridica, ma solo a porre in essere l'ipotesi di fatto di una norma già esistente, dando vita fra i privati a quel rapporto giuridico che la norma stessa dispone. Soltanto in questo senso può dirsi riconosciuta ai privati dall'ordinamento giuridico una competenza dispositiva, e non già nel senso che l'ordine giuridico deleghi loro una porzione della competenza normativa trasformandoli così in organi propri.

I negozi giuridici hanno la loro genesi nella vita di relazione, in quanto sorgono come atti con i quali i privati dispongono per l'avvenire un regolamento impegnativo d'interessi nei loro rapporti reciproci e si sviluppano spontaneamente, sotto la spinta dei bisogni, per adempiere ad una pluralità di funzioni economico-sociali all'infuori dell'insorgenza di ogni ordine giuridico⁴.

L'autonomia negoziale, dunque, rientra nella più ampia nozione di autonomia privata e può essere definita come il potere del soggetto di disporre della propria sfera giuridica personale e patrimoniale.

In particolare, l'autonomia contrattuale costituisce una specificazione dell'autonomia negoziale. Infatti, mentre il codice civile del 1942 non detta una disciplina generale del negozio, regola in modo puntuale il tipo negoziale principale: il contratto, ovvero l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici a contenuto patrimoniale (art. 1321 c.c.).

Secondo un orientamento dottrinale, l'autonomia contrattuale, oltre ad essere riconosciuta esplicitamente dalla normativa codicistica (art. 1322 c.c.), trova anche garanzia nella Costituzione e, segnatamente, nel disposto degli artt. 2 e 3 Cost. Questi ultimi, infatti, sanciscono la libertà effettiva di esplicazione della personalità umana e, nei rapporti sociali, è proprio attraverso rapporti giuridici che principalmente il soggetto esplica la sua personalità⁵.

Tale tesi, tuttavia, non ha ricevuto ampi consensi e, da parte di altra autorevole dottrina, è stato criticamente osservato che l'art. 2 Cost. garantisce non la libertà contrattuale in sé ma le concrete manifestazioni dell'autonomia privata volte a dar vita alle formazioni sociali⁶.

Ora, a prescindere da una specifica formula normativa, il riconoscimento della libertà del soggetto di disporre dei propri beni e di impegnarsi verso l'esterno secondo le sue scelte, deve considerarsi un valore basilare dell'ordinamento. Tale valore, nel campo dei rapporti economici, trova riconoscimento nel principio della libertà di

⁴ E. Betti, *Teoria generale*, op. cit., 44-48, osserva che la necessità di porre in essere negozi fra i consociati si avverte solo in quegli ordinamenti economico-sociali che riconoscono ai singoli una cerchia di beni di loro spettanza, cioè in ordinamenti basati sul riconoscimento della proprietà individuale. È solo sulla base di questo riconoscimento che, infatti, la circolazione dei beni e la prestazione dei servizi è rimessa all'autonomia privata. Data la proprietà individuale, i privati stessi devono provvedere a scambiarsi beni e servizi, a trasmetterli per causa di morte e così via, dando assetto da sé, mediante negozi, ai propri interessi nei rapporti reciproci.

⁵ C.M. Bianca, *Il contratto*, Diritto civile III, Milano 2000, 30. L'autonomia privata, oltre che come potere di decidere della propria sfera giuridica personale e patrimoniale, può essere vista, secondo l'autore, come un diritto di libertà, e quindi come un fondamentale diritto della persona.

⁶ F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Napoli 2011, 787.

iniziativa sancito dall'art. 41, comma 1, Cost., di cui l'autonomia privata è uno strumento necessario⁷.

Non si tratta, in ogni caso, di un fondamento costituzionale diretto ed immediato ma soltanto indiretto.

In particolare, la nozione di iniziativa economica non coincide concettualmente con quella di autonomia privata; ciononostante, quest'ultima è uno strumento necessario dell'iniziativa economica con la conseguenza che ogni limite posto dal legislatore alla prima si risolve in un limite alla seconda, e come tale è legittimo solo se in armonia con quanto previsto dall'art. 41, comma 2 e 3, Cost.⁸

Chiaramente, libertà contrattuale non può essere intesa come assoluto arbitrio del singolo nella costituzione e determinazione dei suoi rapporti ma, piuttosto, come libertà del soggetto di operare liberamente le proprie scelte nel mercato. L'attività negoziale, infatti, s'immette nella realtà socio-economica ed è da questa necessariamente condizionata⁹.

La libertà contrattuale, in ogni caso, si inserisce in un contesto di valori costituzionali gerarchicamente ordinati; in particolare, l'evoluzione in senso sociale dei diritti fondamentali tende a privilegiare sulla libertà individuale la solidarietà sociale. Il principio di solidarietà sociale, enunciato dall'art. 2 Cost. quale valore di fondo della nostra Costituzione, prevale dunque sulla libertà individuale ed impone un controllo giudiziale sugli atti che sono esplicazione dell'autonomia privata¹⁰.

Dunque, l'intangibilità della volontà individuale cede di fronte all'esigenza di giustizia sociale; con particolare riferimento all'iniziativa economica privata, essa è sì costituzionalmente garantita, ma tale iniziativa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale.

L'autonomia contrattuale concede ai singoli una vasta gamma di libertà, ciascuna delle quali caratterizzata da limiti posti dal legislatore, e precisamente:

a) la libertà di concludere o meno il contratto, circoscritta da obblighi legali (ad es. assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile) e convenzionali a contrarre (ad

⁷ C.M. Bianca, *op. cit.*, 31.

⁸ F. Gazzoni, *Manuale, op. cit.*, 787. Secondo l'autore, alla identificazione tra i due concetti osta la necessaria presenza, nel caso di iniziativa economica, di una pluralità di atti di destinazione e di una organizzazione stabile, nonché di comportamenti teleologicamente collegati, i quali non possono essere inquadrati alla stregua di una pura e semplice somma di atti. È dunque evidente, essendone questa l'essenza, che l'iniziativa economica si distingue dai singoli atti che ne sono espressione.

⁹ C.M. Bianca, *op. cit.*, 31, nota n. 100.

¹⁰ C.M. Bianca, *op. cit.*, 32. La libertà negoziale, precisa l'autore, rimane in ogni caso un valore costituzionale; ciò implica che le sue limitazioni devono essere socialmente giustificate risolvendosi, altrimenti, nella lesione di un diritto fondamentale della persona.

es. con il preliminare, ex art. 1351 c.c., le parti si obbligano a concludere un futuro contratto “definitivo”);

b) la libertà di scelta del contraente, che non vale nelle ipotesi di riconoscimento del diritto di prelazione accordato dalla legge in vista di interessi collettivi (ad es. retratto successorio ex art. 732 c.c. ed impresa familiare ex art. 230bis) o sancito dalla volontà delle parti (cd. patto di prelazione);

c) la libertà di determinare il contenuto negoziale ex art. 1322, co. 1, c.c., operante “entro i limiti imposti dalla legge”. Vi sono, infatti, alcuni espressi divieti legislativi a tale libertà, come la nullità del patto commissorio (art. 2744 c.c.) e dei patti successori (art. 458 c.c.). Ove il legislatore non vieta, può talvolta limitare l’autonomia negoziale sancendo, a pena di nullità, che gli elementi essenziali del negozio presentino taluni requisiti (in ordine alla causa, ad esempio, il contratto non può essere contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume ex art. 1343 c.c.; mentre l’oggetto deve essere determinato, determinabile, possibile e lecito ex art. 1346 c.c.). Altro istituto importante legato alla limitazione dell’autonomia è quello dell’inserimento o sostituzione automatica di clausole, ove i contraenti nulla abbiano disposto su determinati aspetti o abbiano violato previsioni legali inderogabili (artt. 1339, 1419 c.c.);

d) la libertà di dar vita a negozi atipici, cioè non appartenenti alle categorie espressamente previste dalla legge. Rispetto a tale libertà, il legislatore pone il limite positivo del perseguimento di “interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico” (ex art. 1322, co. 2, c.c.). Le parti potranno dunque coniare tipi negoziali nuovi, combinare quelli già esistenti (negozi misti: ad es. contratto di posteggio), o usare questi ultimi per finalità diverse da quelle suggerite dalla legge (negozi indiretti), purché non in contrasto con essa.

Nel contesto dell’autonomia individuale centrale è la possibilità per i consociati di dar vita a contratti innominati, rispetto ai quali massimamente si esplica la libertà dei privati. Invero, la nozione di autonomia contrattuale trova il terreno della sua più saliente applicazione proprio nella materia di quello che si è convenuto di chiamare contratto innominato, o detto altrimenti, con un termine da taluno avverso¹¹,

¹¹ E. Betti, *Teoria generale*, op. cit., 193, il quale ritiene che sia un errore identificare “non nominato” con “atipico” in senso assoluto, quasi a volere significare che una tipizzazione non potesse avvenire che attraverso particolari denominazioni e, di fronte alla tirannia dei nomi, il diritto dovesse farne del tutto a meno. L’autore continua osservando che è un errore anche pensare che, abbandonata la vecchia tipicità delle tradizionali denominazioni, il diritto sia arrivato a riconoscere efficace il semplice consenso, qualunque ne sia il contenuto, purché non sia illecito. Negare l’esigenza di qualsiasi tipicità in ordine a un interesse oggettivo degno di protezione, significa rimettersi al mero arbitrio individuale, al motivo transeunte che, come tale, è irrilevante per il diritto. Chi argomenta in tal modo, disconosce la socialità

atipico, ove per contratto innominato deve intendersi quello per il quale l'ordinamento giuridico non ha previsto una particolare disciplina giuridica¹².

Un corollario di tale libertà, è la possibilità per i privati della combinazione di tipi e di tutti quei fenomeni costruiti dalla dottrina e dalla pratica, quali i contratti collegati, complessi o misti, applicazione dello stesso principio di libertà nella configurazione di nuovi tipi, poiché anche le combinazioni si risolvono nell'esercizio di quell'aspetto particolare dell'autonomia riconosciuta ai privati dalla norma relativa ai contratti che non abbiano ricevuto una disciplina particolare. Per tutte le ipotesi vale il limite fissato a chiusura della disposizione, rappresentato dalla meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti. Dalla norma, altresì, possiamo dedurre la libertà dell'uso di un tipo per finalità diverse da quelle che il sistema nella disciplina positiva assegna a un determinato tipo contrattuale. Così, la figura dogmatica del negozio indiretto e quelle simili sono ugualmente riconducibili alla libertà dei tipi, entro il limite generale segnato dalle norme che impediscono e precludono ogni utilizzazione abusiva del tipo, e in primo luogo la norma sulla frode alla legge ex art. 1344 c.c.¹³

Il riconoscimento di effetti giuridici anche ai contratti atipici deriva dalla inadeguatezza, di fronte alle mutate esigenze dei traffici economici, dei mezzi giuridici offerti dalla legge. La complessità dei moderni traffici giuridici nel campo economico-commerciale, infatti, non sempre consente alle parti di soddisfare i loro interessi e di regolare compiutamente i loro rapporti utilizzando esclusivamente i contratti tipici, ovvero quei contratti già previsti e disciplinati dalla legge¹⁴.

Il progredire delle figure di contratto innominato è dovuto soprattutto al nascere di nuovi bisogni economici: quanto più è ricco lo sviluppo della vita economica, tanto maggiore è il numero delle nuove figure contrattuali. Ed è appunto a questa esigenza che risponde l'introduzione nella prassi del c.d. contratto di ricerca, schema contrattuale che, pur avendo da tempo assunto nella pratica una caratterizzazione e struttura propria, non è ancora stato sottoposto all'opera di tipizzazione da parte del legislatore. Il contratto di ricerca, infatti, pur essendo un contratto ormai ampiamente

nella funzione ordinatrice propria del diritto e dimentica che l'atipico in senso assoluto resta necessariamente al di fuori di essa.

¹² F. Messineo, *Contratto normativo e contratto tipo*, in *Enc. dir.*, X, Varese 1962, 98. Ritiene l'autore che, presa alla lettera, l'espressione contratto innominato equivarrebbe per la verità a contratto cui il sistema della legge non dà un nome; ma il fatto di non avere un nome dipende a sua volta dalla circostanza che il dato contratto non è assoggettato a disciplina propria; cfr. R. Clarizia, *Contratti innominati*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma 1988, 1, il quale osserva che nel linguaggio giuridico le due espressioni "contratto innominato" e "contratto atipico", sono usate indifferentemente per indicare il medesimo fenomeno, ossia quello previsto dall'art. 1322, 2° co., c.c.

¹³ P. Rescigno, *Note sull'atipicità contrattuale*, in *I contratti in generale*, diretto da G. Alpa-M. Bessone, II, I contratti atipici, t. II, Torino 1999, 6-7.

¹⁴ R. Clarizia, *op. cit.*, 1.

diffuso al punto da possedere un proprio *nomen* nella prassi del traffico, non è organicamente disciplinato dal codice civile, che non lo prevede tra i tipi espressamente regolati, né dalle leggi speciali, che si limitano a menzionarlo e a regolarne alcuni aspetti particolari; per tale motivo, l'opinione dominante in dottrina lo qualifica come un contratto atipico¹⁵.

Il *nomen* "contratto di ricerca", in via generale, sottende quella vasta categoria di accordi economici, sorti spontaneamente nella prassi, mediante i quali un soggetto (detto committente) affida ad un altro soggetto (detto ricercatore) l'incarico di svolgere un'attività di ricerca scientifica più o meno complessa, dietro corrispettivo e senza alcun vincolo di subordinazione.

Tuttavia, come vedremo meglio nei capitoli che seguono, sotto il medesimo *nomen* si collocano una serie di tecniche negoziali che la dottrina specialistica è solita raggruppare in due categorie: le c.d. commesse di ricerca, dette anche conto terzi, ed i contratti c.d. di promozione della ricerca. Il *discrimen* fra le due fattispecie negoziali risiederebbe nello scopo del negozio, in quanto i primi sarebbero destinati a commissionare l'attività di ricerca ad un soggetto determinato nell'interesse del committente stesso, mentre i secondi avrebbero lo scopo di promuovere la ricerca scientifica nell'interesse dell'intera collettività, e quindi non per particolari scopi del soggetto committente.

Analizzeremo nei capitoli che seguono l'origine, la qualificazione e la disciplina di questo contratto; qui basti dire che l'autonomia contrattuale delle parti ha una diversa operatività in base alla tipologia di contratto presa in considerazione. In particolare, nelle commesse di ricerca affidate dall'amministrazione statale o da altri Enti pubblici, nonché nei contratti di promozione stipulati dai soggetti cui sia per legge attribuito il ruolo di "promotore", non si può in principio parlare di atipicità in quanto il relativo contratto è disciplinato, seppure parzialmente, da una legge speciale; diverso è per le commesse che intervengono fra un'impresa ed una Università o altro Ente o Istituto di ricerca ove, in assenza di una specifica disciplina legislativa, la determinazione contrattuale è libera e l'autonomia privata, salvo l'osservanza dei principi di ordine pubblico, trova largo spazio.

Alla luce di quanto esposto, ed in relazione a quanto da ultimo osservato sul contratto di ricerca, possiamo dunque affermare che il contratto innominato è l'indizio più sicuro che la vita giuridica non si fossilizza in forme immutabili ma che, al contrario,

¹⁵ M. Bessi, *Risoluzione e recesso nel contratto di ricerca*, in *Recesso e risoluzione nei contratti* di G. De Nova (a cura di), Milano 1994, 572.

è in perenne movimento e in costante evoluzione anche e soprattutto dal punto di vista tecnico¹⁶.

1.2 Il tipo contrattuale

Prima di inquadrare la problematica afferente ai contratti atipici, occorre brevemente soffermarsi sul problema della definizione del significato del termine “tipo” usato dal legislatore in materia contrattuale negli articoli 1322 e 1323 c.c.

Occorre premettere che il contratto è esso stesso un “tipo” di negozio, ossia un negozio “tipico”; poi, all’interno della categoria del contratto, la legge adotta il doppio binario dei contratti tipici muniti di regole speciali, e dei contratti estranei ai tipi, legalmente validi ed assoggettati alle sole norme generali sui contratti. Così, infatti, emerge dagli artt. 1322 e 1323 c.c. citati¹⁷.

La nozione di tipo contrattuale, peraltro, non è fornita dal legislatore che, tuttavia, se ne serve con frequenza nel tessuto normativo del codice sia quando ne opera un impiego diretto, mediante l’esplicita menzione del termine, sia quando si riferisce a nozioni che ne rappresentano dei sinonimi, e sia quando si serve della classificazione dei contratti in funzione della disciplina applicabile¹⁸. Tuttavia, pur essendo così frequentemente evocato, il tipo non è annoverato tra i requisiti o elementi essenziali del contratto, così come neppure tra quelli eventuali.

Nella relazione del Guardasigilli il tipo è considerato come una “forma giuridica predeterminata”, quindi come uno schema che potrebbe limitare la libertà di iniziativa, e vi si insiste nel sottolineare come gli operatori economici non debbano essere vincolati a concludere solo contratti tipici. Ciò in quanto la libertà giuridica di soddisfare le esigenze della vita economica mediante forme contrattuali atipiche garantisce l’adeguamento del diritto alla realtà pratica. Nella relazione al Re si precisa che la libertà di scegliere un contratto fuori dai tipi regolati dal codice è ammissibile se il risultato pratico che i soggetti si propongono di perseguire sia rispondente alla coscienza civile e politica, all’economia nazionale, al buon costume e all’ordine pubblico. In questa prospettiva, il tipo assume la funzione di strumento di controllo

¹⁶ F. Messineo, *op. cit.*, 100, secondo cui la formazione di nuovi tipi di contratto costituisce l’adeguamento del sistema giuridico allo sviluppo, che è sempre più nel senso della specificazione o della novità dei fenomeni economici.

¹⁷ R. Sacco, *Autonomia contrattuale e tipi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, 787, il quale specifica che la tipizzazione più importante è quella che si svolge fra la categoria superiore del contratto e quella inferiore dei tipi legali nominati. Procedendo poi dal contratto verso una categoria più generale si trova l’atto. Ora, rispetto all’atto o negozio, il contratto costituisce una categoria “tipica”, ma in un significato diverso da quello in cui è tipico il contratto di vendita.

¹⁸ E. Gabrielli, *Tipo contrattuale*, in *Enc. giur. Treccani*, XXXI, Roma 1994, 1.

delle pattuizioni private; controllo che, secondo la relazione, sarebbe già assicurato per i contratti tipici e che quindi verrebbe posto in essere solo quando le parti concordano contratti atipici. Il controllo del tipo, con riguardo ai contratti espressamente regolati, sarebbe invece necessario quando l'intento pratico perseguito alle parti diverga da quello preso in considerazione dalla legge nella valutazione astratta del tipo regolato¹⁹.

Il problema della definizione è stato individuato dalla dottrina cercando in primo luogo di individuare quale elemento possa essere considerato distintivo ed informativo del tipo e, a tal proposito, la dottrina maggioritaria lo ha indicato nella causa, elemento centrale per il cui tramite il contratto è riconosciuto e sanzionato dall'ordinamento giuridico e, quindi, munito di azione in giudizio e di efficacia²⁰. A ciascuna causa, dunque, corrisponderebbe un tipo contrattuale, quindi ogni regolamentazione convenzionale incidente sulla causa modificherebbe correlativamente anche il tipo trasformandolo in un altro tipo, legale o sociale²¹.

I critici di questa teoria ritengono invece che causa e tipo vadano considerati autonomamente. Questa stessa dottrina, inoltre, denuncia l'impossibilità di far ricorso ad un unico elemento informativo del tipo ritenendo debba farsi invece ricorso a più tratti distintivi che, per essere considerati tali, dovranno altresì essere elementi essenziali del tipo, nel senso che la loro mancanza non consenta di assumere il contratto nel tipo legale e il contratto dovrà essere riportato ad un altro tipo o qualificato atipico.

Altra dottrina, altresì, ha spostato il centro della riflessione sulla disciplina legale del contratto, evidenziando che i contorni del tipo risultano dalla lettura delle norme inderogabili poste dal legislatore.

Nella letteratura più moderna, il problema della tipicità è stato invece affrontato con riguardo soprattutto all'interesse perseguito dai contraenti e, dopo aver rilevato che la causa è la funzione economico-individuale del contratto in quanto tesa a far risaltare le esigenze e gli interessi di uno o più soggetti, si è concluso che la tipicità, in un'operazione negoziale che rientri in un tipo legale, individua la disciplina applicabile

¹⁹ G. Alpa, *La causa e il tipo*, in *Trattato dei contratti* diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, *I contratti in generale*, I, Milano 2006, 576.

²⁰ F. Messineo, *op. cit.*, 95-96, chiarisce che quando il cpv. dell'art. 1322 c.c. allude indirettamente alle figure di contratto che appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, cioè ai tipi legali, mostra di riporre nel carattere legale del tipo, cioè nell'assoggettamento di esso alla disciplina particolare, la peculiarità di ogni singola figura. Tale disciplina, improntata sulla corrispondente causa che è anch'essa tipica, è articolata in misura tale da non lasciare spazio a lacune dal punto di vista tecnico-giuridico.

²¹ R. Clarizia, *op. cit.*, 1, sottolinea che tra i fautori di questo indirizzo non vi è unanimità di vedute nella qualificazione della causa, intesa ora come bisogno sociale cui il contratto risponde, ora come funzione economico-sociale, ora come sintesi degli effetti essenziali.

per la realizzazione degli interessi perseguiti dalle parti, mentre nel caso di un tipo sociale individua la necessità di verificare anche la meritevolezza di questi interessi.

Autorevole dottrina sottolinea che il contratto è nominato, ossia preso singolarmente in considerazione dall'ordinamento giuridico, in quanto corrisponde ad un regolamento di interessi che sono abituali di un dato tipo di società civile nei cui ambienti i singoli contratti operano. Le figure maggiormente note di contratti tipici, infatti, corrispondono alle esigenze economiche fondamentali della vita associata dei soggetti nei vari territori²².

L'identificazione dei contratti nominati, solitamente, prende le mosse dalla prassi del diritto degli affari e dei commerci e, dopo una successiva elaborazione ed affinamento anche ad opera della giurisprudenza (c.d. tipicità giurisprudenziale), il tipo, ormai radicato nel tessuto economico (c.d. tipicità sociale) viene individuato sul piano normativo. Come ha osservato autorevole dottrina, dunque, il tipo legale non sarebbe altro che un astratto schema regolamentare che racchiude in sé la rappresentazione economica ricorrente nella pratica commerciale²³.

La vita degli affari ha elaborato, ad esempio, il "contratto di informazioni commerciali", cui la giurisprudenza ha ormai dato un nome. La nuova tecnica dei trasporti ha fatto nascere il "contratto di parcheggio". E ancora, il regolamento della federazione italiana gioco calcio ha dato slancio alla creazione della "cessione di giocatore di calcio"²⁴.

1.3 Il tipo come criterio di selezione del rischio contrattuale

Al di là delle utilizzazioni metodologiche del tipo, la dottrina ha guardato ad altre possibilità applicative della categoria nell'ambito di temi più ampi, con finalità che si pongono oltre la prospettiva soltanto qualificatoria.

Il tipo contrattuale, è stato rilevato, non serve soltanto ad indicare all'interprete un quadro di disciplina già individuato dal legislatore per regolare un determinato assetto di interessi, ma può assolvere anche un'altra importante funzione: la funzione di criterio distributivo del rischio contrattuale²⁵.

²² F. Messineo, *op. cit.*, 96, afferma che il contratto può dirsi in concreto nominato quando quadra esattamente con le statuizioni cogenti o imperative, che disciplinano il corrispondente tipo.

²³ E. Gabrielli, *op.cit.*, 1.

²⁴ S. Sacco, *Autonomia*, *op. cit.*, 797.

²⁵ G. Dattilo, *Tipicità e realtà nel diritto dei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, 781-782. Il piano di distribuzione dei rischi si pone, secondo questa concezione, come il più attendibile criterio di massima dal quale desumere quale dei contraenti debba sopportare le conseguenze delle circostanze verificatesi, anche se spesso tale criterio vada correlato con altri indici di apprezzamento quali, ad esempio, il confronto tra prezzo pattuito e valori di mercato.

Ogni contratto, infatti, ha l'equilibrio economico che le parti gli conferiscono di modo che, nella sua economia, intesa come la ripartizione del rischio di sopravvenienza che risulta di volta in volta conforme al regolamento di interessi contrattualmente previsto, ogni prestazione ha sempre e soltanto il valore del corrispettivo concesso dal contraente interessato al fine di ottenerla, e non un astratto e oggettivo valore di mercato. La tesi menzionata, si raccorda dunque ad una valutazione realistica del fenomeno contrattuale, proponendo altresì un modo originale di utilizzazione della categoria del tipo che si spinge oltre la sussunzione in un modello per la ricerca della disciplina applicabile.

Ogni tipo di contratto, dunque, è al medesimo tempo un piano di distribuzione dei rischi, sicché la scelta del tipo contrattuale rappresenta una tecnica per distribuire i rischi all'interno del contratto e consente di valutare, rispetto alla sua complessiva economia, la compatibilità tra l'originario assetto di interessi e quello presente al momento dell'adempimento²⁶.

Invero, la scelta di un tipo contrattuale implica, per così dire, un generico affidamento che le parti fanno in quel determinato tipo, non soltanto per quanto attiene alla disciplina non espressamente prevista, ma anche e soprattutto nel senso di limitare e circoscrivere entro un ambito prevedibile i rischi economici che esse intendono assumere. La figura del tipo intesa come piano di distribuzione del rischio, importando una valutazione del modello scelto, va dunque oltre la mera indicazione della fisionomia del contratto visto come pluralità di elementi caratterizzanti, ma ne evidenzia un nucleo unitario a cui gli elementi stessi, di per sé neutri, si riconnettono in senso strumentale. Nella prospettiva indicata, il ricorso a strutture tipizzate assume la funzione di conoscenza dell'effettiva intenzione delle parti in relazione alla portata giuridica dello schema su cui esse hanno fatto affidamento, con particolare riguardo alla distribuzione dei rischi. Si rimane, pertanto, nell'ambito dell'interpretazione soggettiva, potendo sostenere dunque che la disciplina legalmente tipica è sempre residuale rispetto al programma individuale²⁷.

²⁶ E. Gabrielli, *op. cit.*, 9, sostiene che l'adozione di un certo tipo di contratto è indice della scelta che i contraenti hanno voluto compiere in merito alla ripartizione dei rischi che possono derivare dal contratto, cosicché in base al modello negoziale al quale le parti hanno fatto riferimento, si può desumere quale dei contraenti deve sopportare le conseguenze che inevitabilmente vengono ricollegate allo schema giuridico formale nel quale l'intera operazione economica rientra.

²⁷ G. Dattilo, *op. cit.*, 785. L'utilizzazione metodologica del tipo, osserva l'autore, non dovrebbe condurre ad accantonare il profilo della causa concreta, ed in ogni caso, per l'applicazione della disciplina ad esso relativa dovrebbe emergere, in via interpretativa, la sussistenza di un atteggiamento soggettivo delle parti, univocamente orientato nel senso di affidarsi consapevolmente ad una struttura tipizzata, rispondente al piano prescelto di distribuzione del rischio contrattuale.

Occorre osservare, tuttavia, che la realtà sociale ed il sistema economico attuale sono sempre più orientati verso una disciplina non del tipo contrattuale bensì dell'operazione economica, la quale identifica una sequenza unitaria e composita che comprende in sé il regolamento, tutti i comportamenti che con esso si collegano per il conseguimento dei risultati voluti, e la situazione oggettiva nella quale il complesso delle regole e gli altri comportamenti si collocano; in tal senso, la validità della classificazione dei contratti secondo il tipo potrebbe ormai risultare inadeguata²⁸. Al di là del tipo, infatti, opera l'operazione economica intesa come la concreta disciplina dell'autoregolamento dei privati interessi.

Del resto, l'operazione non trova lo strumento esclusivo nel contratto e, d'altra parte, lo stesso contratto non sempre esprime l'affare nella sua totalità; superare lo schermo formale del singolo atto significa, dunque, proiettare l'interesse dei contraenti in un più ampio contesto: l'operazione economica, appunto, ove lo scopo perseguito in concreto risulta più evidente.

2. Il processo di tipizzazione

2.1 Autonomia privata, tipi legali, tipi giurisprudenziali, tipi sociali

L'art. 1322 c.c. pone per i consociati due fondamentali principi: la possibilità di modificare il contenuto dei contratti tipici e la possibilità di concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico²⁹.

L'introduzione del termine "tipo" nel codice del 1942 rappresenta il riflesso della tipicità del sistema delle fonti delle obbligazioni. Ciò spiega anche la necessità di ricollegare alla figura del contratto, in quanto fonte tipica delle obbligazioni, ogni forma di manifestazione di autonomia, nonché la tendenza a far dipendere soltanto dalla utilizzazione dello specifico schema contrattuale la realizzazione delle corrispondenti operazioni economiche.

²⁸ E. Gabrielli, *op. cit.*, 12. L'operazione economica, per la duttilità che le è propria, postula una maggiore elasticità nella definizione degli elementi di cui si compone ed esprime anche meglio la qualità degli interessi dedotti nell'autoregolamento impegnativo.

²⁹ G.B. Ferri, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano 1966, 231. L'autore osserva che l'art. 1322 c.c. si ricollega, sostituendola, alla disposizione contenuta nell'art. 1103 del c.c. del 1865 nella quale si parlava di "contratti aventi una particolare denominazione". L'art. 1322, tuttavia, non può essere inteso come una riproduzione di quella norma in quanto l'introduzione del termine tipo nel nuovo codice non assume soltanto valore descrittivo ma rappresenta soprattutto il riflesso della tipicità delle prestazioni.

Nell'ordinamento precedente a quello instauratosi con l'attuale codice, la tipicità dei contratti aveva carattere vincolante in quanto limitava e condizionava gli effetti perseguibili dalla parti mediante l'utilizzazione di quel determinato contratto, con la conseguenza che quando ci si trovava di fronte a situazioni nelle quali la produzione di un effetto proveniva da un contratto il cui schema tipico non prevedeva quello specifico effetto, si ricorreva alla figura del contratto misto. Con il nuovo codice, la tipicità dei contratti ha perduto il suo carattere vincolante, e l'inclinazione del legislatore è piuttosto quella a sostituire la tipicità del contratto con la tipicità delle prestazioni, ovvero, la tendenza a valorizzare la sostanza dell'operazione economica a prescindere dal tipo di contratto che la determini³⁰.

La dottrina sulla tipicità, del resto, aveva già distinto concettualmente fra tipo legale e tipo sociale nel senso che la configurazione per tipi non si opera necessariamente mediante qualifiche tecnico-legislative ma può operarsi anche mediante il rinvio alle concezioni dominanti nella coscienza sociale dell'epoca di riferimento. Pertanto, quando il bisogno di tutela dell'autonomia privata percepisce l'inadeguatezza delle tradizionali denominazioni, al posto della rigidità della tipicità legislativa che si regge sopra un numero chiuso, subentra una tipicità più elastica nella configurazione dei tipi che opera mediante rinvio alle valutazioni economiche o etiche della coscienza sociale, e per tale motivo, chiamata da autorevole dottrina tipicità sociale³¹.

La tipicità sociale, tuttavia, assumeva uno scarso e non autonomo rilievo in quanto riusciva ad emergere solo se rappresentata ed espressa nella particolare denominazione propria dei contratti direttamente nominati dall'ordinamento giuridico, con la conseguenza che la disciplina del contratto innominato era ricondotta dalla dottrina a quella del contratto nominato, in ragione del maggior numero di analogie che quest'ultimo presentava con quello nominato³².

La recezione dei tipi sociali mediante la loro elevazione a tipi legali, è il segno da parte dell'ordinamento di un riconoscimento e di una qualificazione positiva all'interesse sotteso al singolo tipo sociale normalmente corrispondente, anche se tale recezione non vale a modificare la struttura dell'operazione economica e il valore effettuale che essa esprime nella realtà sociale. L'apertura di credito o l'anticipazione

³⁰ G.B. Ferri, *Causa e tipo*, op. cit., 233. L'autore specifica che ogni fenomeno contrattuale non riconducibile immediatamente al tipo doveva comunque esservi ricondotto attraverso un'analisi più o meno complessa del suo contenuto, diretta a stabilire quale fosse la prestazione principale. Ciò comportava l'inevitabile conseguenza che il contratto atipico veniva fatto rientrare nel tipo al quale corrispondeva la prestazione principale.

³¹ E. Betti, *Teoria generale*, op. cit., 192.

³² G.B. Ferri, *Causa e tipo*, op. cit., 233-234.

bancaria, ad esempio, nelle loro strutture e nel loro valore effettuale, sono rimaste esattamente le stesse di quando costituivano soltanto dei tipici sociali, nonostante siano diventate dei tipi legali³³.

Dunque, la nozione di contratto atipico, secondo questa impostazione, non coinciderebbe con quella di contratto innominato ma ricomprenderebbe quegli atti individuali che non si possono ricondurre a nessun tipo, né legale né sociale³⁴.

Il processo di tipizzazione legale nasce in primo luogo dall'osservazione della realtà dei traffici e si svolge secondo una sequenza che muove dalla c.d. tipicità giurisprudenziale e procede attraverso quella c.d. sociale per approdare, infine, a quella c.d. legale.

Prima ancora che un determinato contratto divenga tipico, tuttavia, può accadere che il legislatore lo nomini soltanto o lo definisca nei suoi caratteri essenziali (ad es. la locazione finanziaria o leasing), come a voler significare un generico riconoscimento della sua liceità. In tal caso, il contratto potrà dirsi nominato ma ancora atipico.

Talora, addirittura, la tipizzazione sociale è puramente nominale: gli operatori creano un nome che simboleggia un certo schema contrattuale, ed il nome viene poi riassorbito pienamente in un tipo legale³⁵.

Accade poi con frequenza che le mutate esigenze del traffico sociale e commerciale trovino soddisfazione con l'apposizione di specifiche clausole ad un tipo contrattuale già noto, clausole che col tempo possono acquistare una loro tipizzazione social-giurisprudenziale. In tale ipotesi, l'interprete dovrà verificare se quella clausola, nel contesto della regolamentazione convenzionale, abbia una portata e rilevanza tale da incidere sulla clausola del contratto tipico, modificandolo quindi in atipico, ovvero

³³ E. Gabrielli, *op. cit.*, 3. Nelle idee della dottrina antecedente al codice del 1942, il problema del tipo era circoscritto nei limiti del *nomen iuris* del contratto e della concezione del tipo come tipo legale. Ora, poiché la tipicità rappresentava già di per sé un'espressione di positiva valutazione dell'ordinamento nella riflessione degli interpreti, si realizzò facilmente il collegamento tra tipicità dell'operazione economica e causa del contratto. La necessità di distaccarsi da tali posizioni venne successivamente posta in evidenza da quella dottrina che suggerì una considerazione dei due problemi, tipo e causa, in quanto affrontare il problema del tipo contrattuale significa attribuire rilievo giuridico a quel valore che ogni operazione economica ha nella realtà sociale. E a questo fine, non può farsi una contrapposizione fra tipi legali e sociali. In definitiva, dunque, i tipi legali non rappresentano che la recezione da parte dell'ordinamento giuridico di tipi che si sono già affermati nella realtà sociale.

³⁴ G.B. Ferri, *Causa e tipo*, *op. cit.*, 241. L'autore richiama quella dottrina che puntualizza come le codificazioni non facciano che recepire il diritto così come esso vive, come le linee fondamentali degli istituti rimangano le stesse e si raggiunga soltanto una maggiore certezza.

³⁵ G. De Nova, R. Sacco, *Il Contratto*, in *Trattato di Diritto Civile* diretto da R. Sacco, II, Torino 2004, 455. Gli autori portano ad esempio i floricoltori, i quali hanno elaborato un "affitto del garofano" definito dalla giurisprudenza come "concessione in coltivazione di piante floreali", in virtù del quale il concessionario ha la facoltà di coltivare le piante per lo sfruttamento dei fiori, senza però acquistare la proprietà delle piante stesse. Tale contratto, osservano, viene poi riassorbito nell'affitto.

non muti la sostanza del rapporto che sarà disciplinato secondo le norme codificate di quel contratto tipico³⁶.

Spesso, è proprio la giurisprudenza che con le sue decisioni corregge il rudimentale assetto contrattuale posto dalle parti e, soffermandosi sulle clausole caratterizzanti il contratto atipico, modella un tipo contrattuale dai contorni ben precisi, offrendo così all'interprete un punto di riferimento che assume un'innegabile forza vincolante, seppure derogabile, ed al legislatore che si appresta a disciplinarlo il risultato della sua meditazione sul fenomeno.

È perciò importante sottolineare il fenomeno della tipizzazione social-giurisprudenziale in quanto, pur in mancanza di una disciplina legislativa del contratto, l'uniformità di applicazione di una certa regolamentazione convenzionale del rapporto rende meno incerto da un lato l'instaurarsi di tali rapporti contrattuali, e più affidabili dall'altro le relative aspettative delle parti a ricevere comunque una idonea tutela giuridica³⁷.

Il tipo giurisprudenziale per divenire tipo legale necessita in ogni caso di comportamenti reiterati, ovverosia di una sorta di applicazione uniforme e costante di un determinato schema. È solo attraverso questo meccanismo di natura essenzialmente ripetitiva che, infatti, il modello si radica nel sistema sociale e dei traffici³⁸.

Come osserva autorevole dottrina, ogni tipo, dopo la sua emersione social-giurisprudenziale, è destinato comunque a diventare tipo legale in occasione di una riforma legislativa³⁹.

Dalla tipicità giurisprudenziale e da quella sociale, dunque, resterebbero esclusi soltanto i comportamenti individuali o comunque quei comportamenti ancora non socialmente generalizzati, comportamenti che, dal punto di vista della tipicità, sono stati qualificati per così dire "immaturi" e di cui si vorrebbe sostenere la non meritevolezza ex art. 1322, co. 2, c.c.

³⁶ R. Clarizia, *op. cit.*, 3.

³⁷ R. Clarizia, *op. cit.* 2. Sono vari, osserva l'autore, gli esempi offerti dal codice civile di tipizzazione legale di contratti innominati, come ad esempio i contratti bancari, il contratto d'opera, il lavoro subordinato e la somministrazione.

³⁸ E. Gabrielli, *op. cit.*, 4, secondo il quale l'applicazione uniforme e costante di un determinato schema è importante per la tipizzazione legale dello stesso. Per tale ragione, spesso i soggetti interessati alla tipizzazione di un determinato modello di contratto creano associazioni di categoria fra gli operatori del settore. Tali associazioni, solitamente, si prefiggono fra gli altri il compito di redigere uno schema contrattuale uniforme per regolare le materie disciplinate, come nel caso delle norme bancarie uniformi.

³⁹ R. Sacco, *Autonomia*, *op. cit.*, 796.

2.2 Il tipo sociale in particolare. L'emersione di un "tipo effettuale"

Abbiamo visto come la tipicità venga affiancata, e in un certo senso ampliata, dalla c.d. tipicità sociale che, se da un lato rappresenta un elemento di apertura rispetto ai tipi codificati, dall'altro assume, almeno nella sua formulazione originaria, un significato limitativo nel senso di assorbire ed esaurire l'atipico non lasciando spazio per la creatività individuale al di fuori di costruzioni socialmente tipiche, pur sempre valutate in relazione alla loro utilità.

Un'attenta dottrina ha tentato di spiegare il significato della contrapposizione tra "sociale" e "legale" con specifico riguardo ai contratti. L'espressione "sociale" contrapposta a "legale", si osserva da parte di questa linea esegetica, sembrerebbe rinviare, almeno in prima battuta, ad una realtà non giuridica contrapposta alla giuridicità dei tipi legali.

In primo luogo, è possibile rilevare che, sebbene vincolati ad un giudizio di rilevanza sociale, i tipi sociali si presentano come tipi fenomenologici in quanto riguardano il piano della realtà così come essa appare. I tipi sociali, infatti, sono individuati attraverso criteri non facilmente determinabili e connessi a valori in un certo senso soggettivi come, appunto, la coscienza sociale.

Per contro, i tipi legali, risultando da una precisa scelta del legislatore svolta in base a criteri valutativi suoi propri, si pongono come tipi deontologici e, pur non essendo totalmente indicativi dell'assetto di interessi che le parti possono in concreto dare, costituiscono dei modelli di operazioni economico-sociali filtrati attraverso l'astratta valutazione del legislatore. In tal senso, i tipi legali esprimono il dover essere della fenomenologia contrattuale.

Nella sostanza, secondo questa corrente dottrina, possiamo affermare che anche l'ordine sociale, rapportandosi all'ordine giuridico quale preliminare oggetto di valutazione e come condizione di rilevanza, implica una sua giuridicità definita da questa stessa dottrina come "residuale"⁴⁰.

La dottrina, in tempi più recenti, nello studio di alcuni contratti speciali ha acquistato consapevolezza della non necessaria coincidenza tra il tipo legale ed il rispettivo tipo sociale evidenziando l'esigenza di una visione più realistica del

⁴⁰ G. Dattilo, *op. cit.*, 798-799, osserva che se la tipicità ha assunto in dottrina il ruolo di argine dell'atipico, l'appartenenza ai tipi sociali costituisce il requisito minimo di rilevanza dei tipi contrattuali extralegali, la cui giuridicità è appunto derivata dall'ordine sociale. Pertanto, ove si tratti di contratti non regolati dalla legge, si dovrà ricercare un assetto di interessi socialmente rilevante che ne giustifichi la considerazione da parte del diritto. Nelle fattispecie contrattuali messe a disposizione dal legislatore, invece, tale valutazione in termini di rilevanza sociale sembrerebbe esclusa in radice.

fenomeno contrattuale⁴¹. Viene sottolineata, in particolare, l'esigenza del giurista di ricercare la norma giuridica vigente sulla base dei dati dell'esperienza piuttosto che sulla base del mero riferimento alla legge scritta quale unica chiave di lettura della realtà giuridica.

Di fronte al tipo contrattuale legale, l'interprete dovrebbe porre in essere una propria ulteriore indagine in modo da vagliare la vigenza e la conformazione del tipo legale statico alla stregua di un criterio di effettività. Ciò significa che il giurista non dovrebbe arrestarsi ad una mera ricognizione del dato normativo sotto cui sussumere una realtà sociale mutata e per conseguenza riluttante ad essere costretta entro schemi superati.

A prescindere dalla contrapposizione tra contratti tipici e atipici, ci si riferisce qui in particolare ai contratti già legalmente tipizzati e, a tal riguardo, ciò che più preme rilevare è la possibilità che la stessa struttura tipica si sia progressivamente staccata dallo schema originario cristallizzato nella legge scritta, in relazione all'evoluzione del tipico assetto di interessi rinvenibile nella realtà⁴².

Ora, al di là della mera identificazione del dato dell'esperienza con la sua qualificazione giuridica, è opportuno trovare un criterio secondo cui ordinare il materiale empirico.

La trasformazione potenziale della realtà socio-economica, infatti, implica l'individuazione della norma effettiva quale punto di partenza dell'attività conoscitiva dell'interprete. A tal fine, un'autorevole dottrina ha proposto come risultante del processo individuativo della norma applicabile descritto, la configurazione di un tipo effettuale che si rinnova continuamente a contatto con la realtà, ai fini della sua utilizzazione in sede ermeneutica e qualificante del caso concreto. Il tipo effettuale, secondo questo orientamento, trova il suo nucleo centrale nell'interesse che le parti intendono conseguire attraverso quella particolare struttura a cui esse si affidano, anche sotto il profilo delle aspettative circa il rischio contrattuale assunto⁴³.

Questa dottrina, nel proporre una tipizzazione sulla base della causa concreta e degli elementi strutturali ad essa connessi, ha individuato alcuni criteri attraverso i quali appare possibile ricavare l'esperienza dei c.d. tipi effettuali.

⁴¹ A. Cataudella, *Intuitus personae e tipo negoziale*, in *Studi in onore di Santoro-Passarelli*, Napoli 1972, 36 (dell'estratto), in cui il tipo legale viene confrontato con il tipo sociale corrispondente e, nonostante la non perfetta coincidenza dal punto di vista della fattispecie, al sottotipo sociale viene estesa la disciplina del tipo legale.

⁴² G. Dattilo, *op. cit.*, 802-803. In sostanza, spiega l'autore, più che uno sconfinare nella sfera dell'atipico, il fenomeno descritto indica la trasformazione di uno stesso tipo legale e non può quindi essere assimilato o confuso con il diverso fenomeno della nuova progressiva emersione di figure contrattuali eventualmente prive di ogni precedente immediato riscontro nella prassi e nella tradizione.

⁴³ G. Dattilo, *op. cit.*, 807.

Tra questi criteri, si manifestano utilizzabili innanzitutto le analisi dei documenti relativi al tipo contrattuale preso in considerazione. Attraverso l'esame delle contrattazioni individuali, dunque della prassi, l'interprete può scorgere delle costanti tipiche di disciplina delle regole pattizie suscettibili di essere colte nella loro attuale dimensione sociale.

Altro utile strumento è rappresentato dalle condizioni generali di contratto, dai contratti tipo e dagli usi negoziali. Soprattutto le clausole d'uso si rilevano di grande importanza tecnica ai fini dell'individuazione del tipo effettuale, in quanto costituiscono la valvola normativa che consente alla pratica consuetudinaria generalizzata di incidere sulla disciplina dei tipi legali. Altro importante criterio per la individuazione del tipo effettuale risiede nella ricostruzione del materiale di fatto oggetto delle decisioni giurisprudenziali, in quanto dall'analisi delle fattispecie concrete portate innanzi ai giudici è possibile percepire delle costanti tipiche sia con riguardo ai profili strutturali che funzionali⁴⁴.

2.3 La tipicità nel diritto applicato

Il principio dell'autonomia contrattuale, in base al quale le parti possono concludere contratti non appartenenti ai tipi legali, offre al giudice uno schema aperto: quello del contratto innominato. Tale schema, tuttavia, non viene adoperato come base per la costruzione di una disciplina fondata sulle norme della parte generale sui contratti e sulla volontà delle parti; la sua utilizzazione, in linea di massima, è meramente negativa. Al contratto innominato, cioè, si fa prevalentemente ricorso per escludere l'applicazione al caso concreto della disciplina di un contratto tipico⁴⁵.

Un importante autore ha rilevato che la funzione degli artt. 1322 e 1323 c.c. sarebbe quella di impedire al giudice di dichiarare la nullità di un accordo per il solo fatto che esso non rientri in nessuno dei tipi specialmente previsti dalla legge, ed in questa proclamazione la regola di autonomia vedrebbe esaurirsi il suo compito⁴⁶.

I tribunali, da parte loro, affermano sovente che il diritto riconosce i contratti innominati precisando, altresì, che il giudice, nell'accogliere un'azione fondata sul contratto, non è tenuto a qualificare anche il tipo contrattuale, a meno che tale indicazione risulti necessaria ai fini del decidere. Più generalmente, si può dire che la necessità della qualificazione si nega in sentenze che adempiono alla funzione

⁴⁴ G. Dattilo, *op. cit.*, 807.

⁴⁵ G. De Nova, *Il tipo contrattuale*, Padova 1974, 11-12.

⁴⁶ R. Sacco, *Autonomia*, *op. cit.*, 785 ss. Ne consegue, secondo l'autore, che il contratto atipico cui applicare le sole regole generali contenute negli artt. 1321-1469 del codice civile, non ha fatto mai apparizione in un ufficio giudiziario.

puramente negativa di escludere l'appartenenza della fattispecie ad un tipo, onde sottrarre la fattispecie stessa alla disciplina speciale del tipo stesso⁴⁷.

Nel caso in cui l'esclusione dell'applicabilità di una disciplina tipica consenta di risolvere la controversia, il giudice si arresta dunque alla qualificazione del contratto in esame come innominato; se però occorre individuare positivamente una disciplina, egli finisce per ricondurre il contratto ad un tipo⁴⁸.

Poste queste premesse, osserviamo ora l'atteggiamento che la giurisprudenza assume quando si trova a dover operare dinanzi ad un contratto non ascrivibile, almeno apparentemente, ad un tipo specialmente previsto dalla legge.

Un'accurata analisi condotta da un'autorevole dottrina, ha posto in luce gli espedienti logici di cui la nostra giurisprudenza si avvale in tali casi, giungendo a dimostrare che la giurisprudenza, per cercare la norma da applicare, guarda alla disciplina dei singoli tipi e trascura invece tecniche e criteri alternativi alla tipizzazione, finendo sempre per ricondurre la fattispecie ad un tipo legale, o, in subordine, ad un tipo giurisprudenziale⁴⁹.

Un primo espediente utilizzato consiste nella tipizzazione delle clausole, operazione preliminare alla tipizzazione dei contratti in quanto si tratta di un procedimento che, sostituendo alla variabilità del voluto la lista oggettiva delle clausole, prepara e rende possibile la tipizzazione stessa. La tipizzazione delle clausole, in particolare, consiste nella creazione di corrispondenze fisse tra voluto e conseguenze ulteriori, in conformità di certe regole giuridiche che non sono scritte se non nei repertori di giurisprudenza⁵⁰. Talora, addirittura, l'effetto tipizzante si riconnette non già ad una clausola ma ad un elemento linguistico anche più ridotto, come ad esempio, al nome dato dalle parti all'atto: le parti intitolano la scrittura "lettera d'intenti" e la Corte di

⁴⁷ R. Sacco, *Autonomia*, op. cit., 789, osserva che il diritto italiano non ha un'*actio ex empto* diversa dall'*actio ex locato*, ma finché la qualificazione del contratto non sia necessaria per decidere dell'applicabilità di questa o quella norma, il diritto italiano applicato conosce una generica azione da contratto. Il riconoscimento dei contratti innominati si esaurirebbe dunque nella possibilità di tacere il nome dell'azione.

⁴⁸ G. De Nova, op. cit. 12.

⁴⁹ G. De Nova, R. Sacco, op. cit., 444 ss.

⁵⁰ R. Sacco, *I tipi contrattuali*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, X, *Obbligazioni e contratti*, II, Torino 2002, 576-577. L'autore fornisce qualche esempio di come la giurisprudenza proceda alla tipizzazione delle clausole. Nel contratto di scuola guida di autoveicoli, per esempio, le parti possono volere imporre all'istruttore il solo dovere di insegnare, oppure l'obbligo di insegnare e l'ulteriore obbligo di vegliare sulla sicurezza dell'allievo; la giurisprudenza, in proposito, sceglie la seconda soluzione. E ancora, nel contratto di monta equina, può darsi che le parti abbiano in mira la prestazione dello stallone, ma può darsi che abbiano in mira la gravidanza, e la giurisprudenza tipizza la volontà dei contraenti nel primo dei due significati ipotizzati. Infine, se qualcuno fornisce notizie o informazioni commerciali, la volontà delle parti può implicare o meno un obbligo di ricerca ed una garanzia di esattezza delle informazioni, ma la Corte di Cassazione ne fa una *quaestio iuris* ed estende e limita la responsabilità alla serietà della ricerca.

Cassazione decide che con la scrittura le parti, nel corso di trattative precontrattuali, esprimono un proposito, e cioè mostrano l'intento di predisporre le clausole del futuro contratto nell'eventualità di una positiva conclusione delle trattative⁵¹.

Un secondo espediente consiste nel dare vittoria al tipo quando la clausola ad esso estranea sia in contrasto con la tipicità dei contratti, mediante l'affermazione secondo cui un rapporto avente qualche caratteristica non aderente alla fattispecie legale, in base al concetto della prevalenza degli altri elementi tipici, può ricondursi alla disciplina propria del rapporto tipico che gli elementi prevalenti concorrono a costituire.

La giurisprudenza, altresì, sovente ricorrere ad un procedimento logico che si serve dell'impiego dei singoli effetti elementari propri di contratti tipici, operando, in tal modo, una scissione dei vari effetti elementari che gli consente di costruire la figura contrattuale corrispondente al fine di ricomporre l'unità dell'intero e parlare così di contratto misto o complesso. La distinzione tra le due ipotesi, tuttavia, non produrrebbe alcuna rilevante conseguenza pratica in quanto entrambe le figure, secondo la regola della prevalenza, verrebbero ricondotte sempre ad un contratto tipico. La conseguenza, dunque, è che la qualificazione di un contratto come misto o complesso da parte del giudice costituisce il mezzo logico per incorporare un contratto nel tipo che più gli somiglia⁵².

In altri casi, si serve di differenti tecniche e afferma che il contratto misto è assoggettato alla disciplina unitaria che gli compete in ragione degli elementi prevalenti, ma non esclude l'applicazione delle norme proprie del contratto che è stato assorbito, e giungerà così ancora una volta a far ruotare la regola contrattuale sulla disciplina dei tipi.

Con la tecnica della decomposizione del contratto, inoltre, quando la tecnica dell'assorbimento non si adatta al caso concreto, la giurisprudenza abbandona l'idea dell'appartenenza del contratto ad un unico tipo e considera il contratto in una prospettiva atomistica; cosicché sottopone le diverse prestazioni al regime del contratto tipico più conveniente.

Possiamo osservare, dunque, che anche quando non si opera mediante la tecnica dell'assorbimento delle clausole atipiche e la incorporazione dei contratti misti e

⁵¹ G. De Nova, R. Sacco, *op. cit.*, 447.

⁵² R. Sacco, *I tipi*, *op. cit.*, 577-578, il quale espone che il contratto complesso risulta dalla unificazione degli effetti di più contratti tipici presi nel loro contenuto globale (ad es. vendita più locazione), mentre il contratto misto risulta dalla riunificazione di clausole costituenti frammenti di più contratti tipici. Il contratto misto è soggetto alle regole del contratto tipico le cui componenti appaiono prevalenti. Il contratto complesso è assoggettato alle regole di quel contratto tipico di cui sono caratteristiche le prestazioni che prevalgono nello stesso contratto complesso. In sintesi, si vede dunque come entrambi si riducano sempre a contratti tipici secondo la regola della prevalenza.

complessi in un tipo, la tensione della giurisprudenza verso la tipizzazione è comunque costante. L'interprete, conseguentemente, non si domanda se il contratto sia o meno tipico ma si domanda direttamente a quale tipo appartenga questa o quell'altra fattispecie, e quando la sussunzione diretta della fattispecie nel tipo non può operare ed il contratto venga formalmente qualificato come atipico, allora si potrà ancora proclamare che la disciplina sua propria è quella del contratto tipico cui maggiormente si avvicina⁵³.

L'analisi condotta da questa autorevole dottrina, ha dimostrato che l'atteggiamento della giurisprudenza è quello della tipizzazione e che i risultati più vistosi di tale tendenza sono rappresentati dai *naturalia negotii*, ovverosia, da quegli effetti che, pur non dipendendo dalla volontà delle parti, si reputano conseguenti a tale tipo di contratto finché le parti non li abbiano esclusi. In sostanza, ascrivere un contratto ad un determinato tipo piuttosto che ad un altro significa attribuirgli alcuni *naturalia negotii* invece di altri⁵⁴.

Le ragioni di tale forzata tendenza alla tipizzazione, secondo la dottrina che negli anni si è mossa lungo il percorso così tracciato dalla giurisprudenza, sono molteplici ma, in estrema intesi, possiamo dire che la riconduzione al tipo servirebbe da un lato a completare la disciplina del contratto che le parti abbiano lasciato lacunoso, e dall'altro a controllare l'operazione economica posta in essere dai contraenti, vale a dire a controllare la meritevolezza dell'interesse che le parti vogliono conseguire⁵⁵.

Dunque, se è vero che le parti possono anche scegliere di concludere un contratto atipico, cioè fuori dai tipi legali, è anche vero che, una volta determinatasi le parti per il contratto atipico, non avviene che il tipo sia completamente abbandonato; il contratto atipico, secondo alcuni autori, per via delle operazioni qualificatorie della giurisprudenza, viene ricondotto con i vari procedimenti analizzati al tipo più simile o vicino, cosicché diverrebbe difficile, se non impossibile, rinvenire contratti autenticamente atipici⁵⁶.

Questo atteggiamento, in tal modo, finisce per togliere peso ai già rari casi in cui si fa riferimento al contratto innominato e, altresì, per limitare la rilevanza dei tipi sociali e giurisprudenziali i cui *nomina* risultano spesso essere piuttosto l'eco delle prime

⁵³ G. De Nova, R. Sacco, *op. cit.*, 451.

⁵⁴ R. Sacco, *I tipi*, *op. cit.*, 578. La tipizzazione, afferma l'autore, sarebbe gratuita e inutile se non comportasse conseguenze le quali sono rappresentate, innanzitutto, dai cosiddetti *naturalia negotii*. Ciò viene a determinare una sorta di finalismo, di valutazione orientata teleologicamente nella qualificazione del contratto. Si qualifica il contratto in questo o in quel modo perché si desidera che esso produca questo o quest'altro naturale, questa responsabilità o quella garanzia.

⁵⁵ G. Alpa, *op. cit.*, 520.

⁵⁶ G. Alpa, *op. cit.*, 576.

controversie sulla loro natura, poi superate da una riduzione al tipo legale, che non tipi contrattuali i quali vivano di vita autonoma fuori dell'elenco dei tipi nominati⁵⁷.

2.4 Sintesi sul regime dei tipi nel sistema italiano

Alla luce di quanto esposto, dunque, il quadro generale del regime dell'atipicità nel diritto italiano viene a costituirsi nel seguente modo.

In primo luogo, nessun contratto è nullo per il solo fatto che non appartiene ad un tipo legale.

Inoltre, i tipi legali esistono e consentono al legislatore la distribuzione di effetti legali (naturali) propri di ogni "tipo" contrattuale.

Riassumendo, viene trattato come appartenente ad un tipo legale:

- il contratto che ne riproduce puntualmente gli elementi essenziali indicati dalla legge senza alcuna variazione;
- il contratto che ne riproduce gli elementi essenziali con aggiunta di clausole atipiche;
- il contratto analogo a quello nominato;
- il contratto che appartiene ad un tipo socialmente o giurisprudenzialmente approvato, tutte le volte che il tipo sociale viene poi ridotto ad un tipo legale;
- ogni altro contratto il quale non appartenga ad un tipo sociale o giurisprudenziale, in quanto viene analizzato e ricostruito dopo aver accertato quale tipo sia prevalente nelle clausole che lo compongono, o a quale tipo legale si riconduca quella singola clausola o prestazione aggiunta, autonoma rispetto alla causa del contratto.

Come abbiamo visto, inoltre, anche il valore di ogni singola clausola tende ad essere stabilito in modo generale e astratto, ad essere dunque in certo modo cristallizzato, in modo che la presenza di queste clausole costituirà ulteriormente il sintomo dell'appartenenza del dato contratto a questo o a quell'altro tipo. Là dove il contratto sfugga invece alle strette maglie dei tipi legali, si costruisce un "tipo" preterlegale in cui iscriverlo.

⁵⁷ G. De Nova, *op. cit.*, 13, osserva che il giudice finisce per pervenire ad una tipizzazione anche dopo aver affermato di trovarsi di fronte a un contratto innominato. Se si tratta di una tipizzazione negativa, tendente cioè ad escludere l'applicazione al contratto in esame della disciplina del tipo legale, il giudice si arresta all'affermazione dell'atipicità. Se occorre invece trovare una disciplina, il contratto, pur dichiarato innominato, viene ricondotto ad un tipo legale. E ciò avviene anche se al contratto atipico è attribuito, o recepito dalla pratica, un *nomen* nuovo. Troviamo così sentenze che parlano di contratto di campeggio per applicare la disciplina del contratto d'albergo, di contratto di ingaggio sportivo per inquadrarlo poi nell'appalto.

Ne emerge dunque il peculiare valore del principio dell'atipicità dei contratti italiani che, secondo autorevole dottrina, va inteso come competenza della giurisprudenza a riconoscere nuovi tipi creati dalla pratica degli affari. Esso, però, non significa che si possano dare contratti non appartenenti ad alcun tipo, regolati dai soli artt. 1321-1469 del codice civile⁵⁸.

3. Il contratto atipico e l'interesse meritevole di tutela

3.1 Causa e tipo

Uno dei principali itinerari percorsi dagli interpreti della teoria del contratto, è segnato dalla identificazione della nozione di causa con la funzione che definisce il tipo di negozio e con la loro conseguente inscindibilità.

Questo modello di approccio rappresenterebbe uno degli sbocchi della nozione di causa oggettiva che, nelle intenzioni della dottrina, doveva servire anche a distinguere tra causa e motivi, poiché la causa doveva apparire come l'elemento sempre ricorrente in una serie di negozi riconducibili a determinate operazioni economico-sociali⁵⁹.

L'accostamento fra causa e tipo, può giustificarsi nella logica dell'affermazione secondo cui ogni tipo ha una funzione economico-sociale in quanto nella sua struttura riassume una determinata operazione economica, quindi, intesa la causa come la funzione economica che si vuole realizzare con un determinato assetto di interessi, una volta che questa operazione si presenti come tipizzata è allora possibile individuare uno scopo astrattamente tipico.

Tuttavia, l'art. 1322 c.c. non stabilisce una necessaria simmetria tra interesse realizzabile mediante il contratto e strutture tipiche, dunque tra interesse perseguito e interesse tipizzato, poiché il contratto può accogliere nel suo schema anche la realizzazione di interessi nuovi e diversi da quelli fatti propri dalle strutture tipiche, a condizione che, tuttavia, rispondano ad un interesse meritevole di tutela.

I problemi posti dal tipo legale sono del tutto peculiari e non hanno nulla a che vedere con la causa del contratto, che va ravvisata avuto riguardo ai concreti interessi che i privati intendono perseguire con la concreta operazione economica. Infatti, se l'indagine sul tipo è essenzialmente astratta e statica, quella sulla causa è esclusivamente concreta e sempre dinamica. Con il tipo si pone un problema di configurabilità della prestazione, con la causa si pone un problema di liceità degli interessi perseguiti. Ancora, con il tipo si opera un raffronto statico tra schema

⁵⁸ G. De Nova, R. Sacco, *op. cit.*, 459-460.

⁵⁹ A. Di Majo, *Causa del negozio giuridico*, in *Enc. giur. Treccani*, VI, Roma 1988, 6.

costruito dai privati e schema disciplinato dal legislatore, mentre con la causa si opera un raffronto dinamico tra interessi perseguiti dai privati e interessi ritenuti leciti e quindi protetti dall'ordinamento. Infine, con il tipo si deve avere riguardo allo schema astratto, con la causa si deve indagare sui concreti risvolti dell'operazione economica vista nella sua complessità, compresi gli aspetti soggettivi ed oggettivi che sfuggono del tutto ad una indagine condotta per schemi e per tipi⁶⁰.

È così che la valutazione dell'atto si sposta dal piano della causa al piano dell'interesse; la tipicità di un contratto, infatti, non rappresenta di per sé un sicuro indice della sua meritevolezza dovendosi, piuttosto, fare riferimento alla natura dell'interesse perseguito in concreto dalle parti con quel particolare contratto. Operando in tal modo, si riuscirebbe a superare altresì il problema dell'illiceità della causa del negozio tipico, giacché la tipicità finisce per individuare non un profilo di meritevolezza dell'interesse ma di disciplina da applicare per la realizzazione di quell'interesse⁶¹. La causa, dunque, diviene la funzione economico-individuale del contratto in quanto riguarda una operazione che esprime esigenze ed interessi di uno o più individui.

Chi identifica la causa con la funzione economico-sociale, dunque con il tipo, nega infatti che possa porsi un problema di liceità della causa in presenza di contratti tipici perché non sarebbe possibile concepire un tipo legale *contra legem*. Ma al di là dell'astratta definizione del tipo c'è la particolare applicazione che i privati possono fare dello schema; e limitare la previsione di cui all'art. 1343 c.c. ai soli contratti atipici è allora del tutto arbitrario⁶².

Occorre ora dedicare alcune considerazioni in merito alla causa del contratto innominato. Al riguardo, osservano alcuni autori che, in quanto fissata dalle parti e non dagli usi, la causa del contratto innominato verrebbe a coincidere con il cosiddetto intento empirico, ossia con lo scopo pratico perseguito dalle parti⁶³.

È importante sottolineare come anche la causa del contratto innominato debba essere determinata, in quanto essa, in sostanza, contiene l'intera disciplina del contratto. Potrebbe far pensare il contrario la considerazione che nel contratto

⁶⁰ F. Gazzoni, *Manuale*, op. cit., 810-811, osserva che il tipo legale intende corrispondere all'*id quod plerumque accidit*, a ciò che di regola accade, senza alcuna pretesa di racchiudere in sé la sintesi di tutti gli interessi socialmente utili. Alla tipicità legale si perviene attraverso la tipicità sociale rappresentata dalla tipicità giurisprudenziale, perché è a livello di giudizio che si manifestano le reali esigenze dei traffici e i reali problemi che il legislatore è tenuto a risolvere con una disciplina uniforme. Il tipo giurisprudenziale per divenire legale presuppone dunque una certa reiterazione di comportamenti, una pratica generale che pur se non assurta a consuetudine ne potrebbe costituire la base, dettando già una regola.

⁶¹ E. Gabrielli, op. cit., 5.

⁶² F. Gazzoni, *Manuale*, op. cit., 811.

⁶³ F. Messineo, op. cit., 106.

nominato la causa è fissata dalla legge mentre per il contratto innominato, che per definizione non è disciplinato dalla legge in modo organico, la causa è fissata dalle parti o dagli usi che si siano eventualmente formati su di essa. Orbene, che la causa nel contratto innominato abbia questa diversa origine (causa atipica), non significa che essa smetta di essere quell'elemento obiettivo e costante che è quando il contratto è nominato, e soprattutto, non significa che possa esservi un contratto innominato senza una sua causa⁶⁴.

Osserva autorevole dottrina che, in sostanza, vi sarebbe solo una differenza fra la causa di un contratto nominato e la causa di un contratto innominato, e consisterebbe nel fatto che, nel primo, la causa riceve riconoscimento diretto dalla legge, mentre nel secondo tale riconoscimento è solamente indiretto ed è doppiamente subordinato al rispetto del limite di validità, imposto dalla legge stessa, e all'essere il contratto diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c. Quando la causa risponde a questi requisiti, però, il contratto innominato è assistito da azione e può essere fatto valere in giudizio al pari del contratto nominato. E sarebbe proprio questa la portata pratica del riconoscimento legislativo del contratto innominato che è sancito dal cpv. dell'art. 1322 c.c.⁶⁵

3.2 Gli interessi meritevoli di tutela. Il secondo comma dell'art. 1322 c.c.

Il secondo comma dell'art. 1322 c.c. riconosce ai privati la possibilità di concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Il potere di integrale creazione della disciplina di singoli contratti innominati costituisce l'estrema concessione che l'ordinamento giuridico fa all'autonomia privata, autonomia che, tuttavia, è sottoposta ai limiti stabiliti dalla legge.

Il limite all'autonomia contrattuale, in particolare, tiene conto degli specifici interessi che le parti intendono soddisfare attraverso quel determinato schema contrattuale atipico. A tal riguardo, quello della meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti nel contratto atipico è stato definito il problema centrale dell'autonomia

⁶⁴ G. Bausilio, *Contratti atipici*, Padova 2006, 6. L'autore specifica che i contratti tipici sono dotati di una causa tipica mentre i contratti atipici sono dotati anch'essi di una causa, intendendosi per causa lo scopo economico-sociale verso il quale essi sono diretti, ma questa è atipica perché nuova e diversa rispetto a ciascuna di quelle che sono proprie dei contratti nominati.

⁶⁵ F. Messineo, *op. cit.*, 105. Da ciò ne deriva, secondo l'autore, che mentre la causa del contratto nominato non può di per sé essere illecita perché prestabilita dalla legge, e quindi, per definizione meritevole di tutela, la causa del contratto innominato può essere direttamente illecita o anche in *fraudem legis* ex art. 1344 c.c. in quanto assegnata dalle parti.

privata in quanto coinvolge, fra l'altro, il tema della definizione del rapporto tra libertà dei privati e valori dell'ordinamento⁶⁶.

Potrebbe sembrare, a prima vista, che in tal modo si prospetti un ulteriore requisito da aggiungersi ai requisiti generali richiesti per i contratti nominati, ed in ipotesi alla causa, a meno di non voler ritenere che il criterio della meritevolezza degli interessi sia destinato ad assumere un ruolo nell'intero ambito dei contratti. Tuttavia, ci pare di poter osservare sin da ora che qui il legislatore si riferisce innegabilmente ai contratti innominati, prendendo poi anche in considerazione un'esigenza ed un criterio che valgono per l'intera materia del contratto. Solo che per i contratti nominati il giudizio favorevole sulla loro ammissibilità appare già implicito nella previsione e disciplina della loro funzione (causa) da parte della legge; mentre per i contratti innominati la valutazione deve effettuarsi di volta in volta⁶⁷.

Il rapporto tra tipo contrattuale e principio di autonomia è dunque collegato anche con il controllo giudiziale del contenuto del contratto. Tale collegamento ha dato luogo a un cospicuo dibattito in dottrina circa il problema se il controllo del giudice sui contratti atipici debba o meno esplicitarsi mediante una valutazione più approfondita di quella riservata ai tipi previsti dalla legge. Secondo una certa concezione interpretativa, infatti, il contratto tipico sarebbe esente dalla necessità di un controllo sulla sua causa, la quale per definizione sarebbe sempre lecita, in quanto si tratta di uno schema legale creato dall'ordinamento.

L'indagine più attenta sul contratto atipico, ha affrontato il tema dell'interesse meritevole di tutela partendo dall'idea che il contratto atipico pone un problema di produzione normativa, il cui controllo deve essere effettuato facendo ricorso a norme che si trovino in una posizione di superiorità rispetto a quella di cui all'art. 1322 c.c. e che, quindi, si dovesse far richiamo ai principi generali dell'ordinamento, quali quelli dettati soprattutto nella Costituzione⁶⁸.

⁶⁶ G.B. Ferri, *Meritevolezza degli interessi e utilità sociale*, in *Riv. dir. comm.*, II, 1971, 87.

⁶⁷ R. Scognamiglio, *sub Art. 1322. (Autonomia contrattuale)*, in *Commentario del codice civile* Scialoja-Branca, *Dei contratti in generale artt. 1321-1352*, Bologna-Roma 1970, 42. L'autore precisa che questo non significa che nell'ambito dei contratti innominati si debba procedere in ogni caso ad una verifica in concreto degli interessi perseguiti dalle parti. Infatti, nella maggioranza dei casi i contratti, pur non disciplinati dalla legge, appaiono già ampiamente diffusi e possiedono spesso anche un proprio *nomen* nella prassi del traffico. In altri termini, si propongono come contratti in tal senso già tipizzati (tipicità c.d. sociale), per i quali il riscontro della loro attitudine a soddisfare interessi meritevoli di tutela si effettua al livello di uno schema astratto, ed incontra esito positivo, senza alcun bisogno di un ulteriore controllo, se risulta per l'appunto che a quello strumento contrattuale si ricorre per realizzare un certo tipo di funzione che la coscienza giuridico-sociale considera positivamente. In caso di giudizio sfavorevole, invece, si rimane sul piano di un accordo di fatto o addirittura riprovato dal diritto.

⁶⁸ M. Costanza, *Il contratto atipico*, Milano 1981, 175 ss.

In verità, come ha affermato un importante autore, il giudizio di meritevolezza si risolve in un giudizio sull'idoneità dell'assetto privato a derogare lo schema della tipicità legale; in tal senso, il giudizio non può che essere reso sulla base di parametri obiettivi i quali, tuttavia, fanno riferimento proprio alla volontà dei privati⁶⁹.

3.3 Interessi meritevoli di tutela e liceità

Orbene, in ordine al significato da attribuire alla formula "interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico" la dottrina dominante ritiene che i criteri dei quali l'ordinamento si avvale per valutare la meritevolezza dell'interesse sono quelli enunciati dall'art. 1343 c.c.: norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Pertanto, il giudizio di meritevolezza si risolverebbe in sostanza nel giudizio sulla liceità del contratto atipico.

A tale interpretazione si è obiettato di avere il demerito di vanificare la portata dell'art. 1322 c.c. che, in tal modo, si risolverebbe in una mera ripetizione del contenuto dell'art. 1343 c.c., mentre la liceità della causa e la meritevolezza dell'interesse esprimono due giudizi differenti: il primo attiene alla idoneità dell'atto, il secondo alla misura della legittimità del potere e del relativo esercizio. Il giudizio di liceità della causa ex art. 1343 c.c. andrebbe dunque distinto da quello della meritevolezza dell'interesse ed esteso anche ai contratti tipici, giacché l'esistenza di schemi tipici preconfezionati non ha riguardo all'esistenza di una loro conformità ai principi dell'ordinamento ma all'elaborazione dei *nomina juris*. Di qui anche la necessità della distinzione tra giudizio che attiene al tipo da quello che attiene alla causa⁷⁰. In questo senso, dunque, la meritevolezza opera a livello di tipo e non a livello di causa, perché in questa fase deve solo valutarsi se lo schema astratto è accettabile o meno sul piano giuridico, e tale indagine, chiaramente, non deve essere compiuta in presenza di un contratto tipico. Il giudice deve solo osservare lo schema astratto ideato dai contraenti e verificare se esso abbia un significato economico-sociale in termini di

⁶⁹ F. Gazzoni, *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1978, 67. La volontà cui l'autore fa riferimento è quella volontà che si esprime attraverso le modalità e con il rispetto delle forme dettate dall'ordinamento giuridico al fine di concedere tutela e rilevanza alla volontà privata. La volontà pattizia, dunque, può sostituire un certo modello astratto di regolamentazione rispondente ai reali interessi privati nei limiti in cui sia una volontà giuridica.

⁷⁰ F. Gazzoni, *Atipicità*, *op. cit.*, 62. Secondo l'autore, il giudizio circa la meritevolezza dell'interesse sarebbe anche quantitativamente diverso da quello di liceità, avendo il primo ad oggetto la valutazione dell'idoneità dello strumento elaborato dai privati ad assurgere a modello giuridico di regolamentazione degli interessi, vista l'assenza di una preventiva opera di tipizzazione legislativa intesa come mera predisposizione di una certa serie più o meno variabile di schemi, il che si risolverebbe nella conformità dell'atto a tutte quelle norme inderogabili di carattere procedimentale e formale che attengono al riconoscimento dello strumento pattizio come strumento giuridico.

scambio di utilità sociale, cioè una propria funzione da svolgere, nel senso di essere idoneo ad assurgere a tipo normativo ed in tal senso, se si vuole, potrà parlarsi di utilità sociale in quanto lo schema astratto sarà utilmente adottato dalla collettività. La meritevolezza sarebbe dunque certa in presenza di tipicità sociale, sempre che non si tratti di vicenda di cui l'ordinamento giuridico si disinteressa.⁷¹

A questa prospettazione si replica che meritevolezza degli interessi non può significare rilevanza degli stessi, alla stregua anche dell'impegnatività dello schema attraverso il quale i privati li hanno regolati, ma significa conformità degli interessi ai criteri stabiliti dall'ordinamento giuridico⁷². La formula "meritevolezza degli interessi", invero, esprimerebbe il risultato di un giudizio di idoneità della regola, che di tali interessi si fa portatrice, ad ottenere tutela dall'ordinamento giuridico e dunque sarebbe il risultato di un giudizio in cui viene constatata la conformità degli interessi ai criteri di valutazione di tale meritevolezza fissati dal legislatore. Il profilo della rilevanza, invece, scaturirebbe dalla constatazione che tali interessi e la loro regolamentazione abbiano avuto, nel minimo richiesto di completezza strutturale, quel tanto di oggettivazione che possa consentire loro di essere percepiti dall'ordinamento⁷³.

Secondo un'importante dottrina, il campo di operatività del principio di libertà dei privati di creare schemi negoziali diversi da quelli codificati andrebbe risolto nel senso di una generalizzazione del principio medesimo che superi il dilemma tra giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. e giudizio di liceità ex art. 1343 c.c. Ciò nel senso che i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, identificati con i principi costituzionali, offrono una serie di parametri utilizzabili in sede di giudizio di meritevolezza, cioè di apprezzamento della giuridicità e della conseguente tutelabilità di un atto giuridico non disciplinato da norme positive, in quanto il giudizio di meritevolezza non tenderebbe a stabilire la congruità fra due regole ma a valutare se ad un fatto od atto possa essere dato l'attributo di giuridico⁷⁴.

3.4 Interessi meritevoli di tutela e tipicità sociale

Secondo altra impostazione, l'autonomia privata deve sottostare a un controllo della coscienza sociale, dunque del giudice, circa il punto se essa persegua interessi conformi a certe esigenze elementari della socialità e pertanto meritevoli di tutela

⁷¹ F. Gazzoni, *Manuale*, op. cit., 817.

⁷² G.B. Ferri, *Ancora in tema di meritevolezza dell'interesse*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1979, 5.

⁷³ G.B. Ferri, *Ancora in tema di meritevolezza*, op. cit., 5. Il risultato, dunque, è che il problema della rilevanza sarebbe precedente, autonomo e non coincidente con quello della meritevolezza.

⁷⁴ M. Costanza, op. cit., 40.

giuridica. Tale controllo, rivelerebbe il suo esito positivo nella ripetizione di quel determinato tipo e nella sua diffusione, dunque nella formazione di tipi di carattere economico sociale⁷⁵.

Tale teoria, tuttavia, ha ricevuto critiche da parte di quella dottrina che ha rilevato come accanto ai tipi legali e ai tipi sociali possano sorgere schemi non corrispondenti ad alcun tipo, né sociale né legale, in quanto diretti a soddisfare particolari esigenze dei soggetti che li pongono in essere. L'ordinamento, in tali ipotesi, si riserverebbe solamente una valutazione dell'interesse che le parti perseguono attraverso quelle strutture, non preoccupandosi della novità dello schema e della sua eventuale atipicità. Osserva ancora questa dottrina che, nella valutazione della meritevolezza dell'interesse, sicuramente influirà la valutazione positiva che di quel tipo di atto e dell'interesse che ad esso corrisponde è stata data nella realtà sociale, ma affinché un atto individuale possa inserirsi nell'ordine giuridico e trovare in esso tutela non occorre una valutazione sociale positiva né, allo stesso tempo, una valutazione sociale positiva è sufficiente affinché l'interesse sia considerato meritevole di tutela⁷⁶.

3.5 Interessi meritevoli di tutela e utilità sociale

Secondo la dottrina che individua nella causa la funzione economico-sociale del contratto, il secondo comma dell'art. 1322 c.c. obbligherebbe il giudice ad un controllo dell'interesse perseguito dai contraenti che intanto sarebbe meritevole in quanto fosse anche utile socialmente. In tal modo, si dà vita ad una sorta di funzionalizzazione degli interessi privati che sarebbero protetti solo se coincidenti con gli interessi dell'intera collettività, dunque con gli interessi pubblici⁷⁷.

Nel periodo storico improntato all'ideologia fascista, in particolare, il passaggio dalla tipicità alla utilità sociale avvenne per confortare determinate impostazioni di quell'ideologia e funzionalizzare quindi il contratto al perseguimento dei fini economici del corporativismo. La meritevolezza dell'interesse, dunque, oltre a significare giudizio su una certa tipicità sociale, divenne anche giudizio di conformità alla "coscienza sociale", alla economia nazionale ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

⁷⁵ E. Betti, *Teoria generale*, op. cit., 322 ss.

⁷⁶ G.B. Ferri, *Causa e tipo*, op. cit., 224-225. L'autore fa l'esempio dei sindacati azionari di voto, i quali trovano larga applicazione nella realtà sociale essendo considerati socialmente utili, e pure, almeno secondo la nostra giurisprudenza, non realizzano un interesse meritevole di tutela nell'ordinamento giuridico.

⁷⁷ F. Gazzoni, *Manuale*, op. cit., 815;

fascista⁷⁸. E proprio per assecondare l'ideologia produttivistica del corporativismo si denuncia la non meritevolezza di tutela giuridica di quei contratti che perseguono interessi giudicati socialmente futili o non rispondenti all'economia nazionale e all'ordine pubblico.

Il più autorevole tra i fautori di questa teoria, sosteneva che la libertà di dar vita a schemi atipici non va esercitata in modo arbitrario ma deve restare all'interno di determinate costruzioni tipiche dei traffici. Ciò significa che l'interesse individuale sporadico non può essere protetto perché solo le pretese sociali costanti che hanno già ricevuto una tipizzazione in chiave sociale meritano tutela giuridica.

A ben vedere, così impostata l'autonomia privata non sarebbe tutelata se non in quanto persegua finalità che si inquadrino in quelle proprie dello Stato; in tal modo, l'interesse privato si dissolve in pubblico e il contraente diviene un funzionario dello Stato.

Pur con la caduta del fascismo, un tale inquadramento interpretativo della formula contenuta nell'art. 1322, 2° co., c.c., non è stato completamente superato in quanto si è voluto ravvisare nell'art. 41, 2° co. Cost., il riconoscimento della rilevanza costituzionale della libertà contrattuale in termini di utilità sociale, non più nel significato produttivistico dell'ideologia corporativistica ma come raggiungimento del benessere collettivo.

Tale teoria è stata criticata da quella dottrina che, nell'intento di dimostrare che l'art. 1322 c.c. non può essere veicolo per funzionalizzare gli interessi privati, ne ha rilevato la inesistenza della rilevanza pratica. Quanto osservato riguardo alle fattispecie giurisprudenziali, infatti, dimostra che il contratto atipico in senso assoluto non esiste e la spiegazione sta nel fatto che qualsiasi interesse che abbia una certa rilevanza economica, per il fatto stesso di nascere e svilupparsi all'interno dei traffici commerciali, non può essere sporadico e puramente individuale ma è comune ad una molteplicità di soggetti. Pertanto, è inevitabile che detto interesse finisca per raccordarsi con uno dei tipi legali che tali generali interessi tutelano⁷⁹.

Questa stessa dottrina ha osservato che quando il legislatore ha preteso che l'interesse dei contraenti fosse meritevole di tutela non ha inteso porre un problema di verifica della utilità sociale dei fini perseguiti, cosicché ne derivasse una funzionalizzazione, ma ha inteso esplicitamente ribadire l'importante principio in base al quale l'ordinamento non protegge qualsiasi interesse privato ma solamente quello

⁷⁸ R. Clarizia, *op. cit.*, 6. Non va dimenticato, ricorda l'autore, che lo stesso art. 1322, comma 1, c.c., nella sua formulazione originaria limitava la libertà delle parti nella determinazione del contenuto del contratto al rispetto non solo della legge ma anche delle norme corporative.

⁷⁹ F. Gazzoni, *Manuale, op. cit.*, 816.

che non sia indifferente giuridicizzare, di modo che risulti certa la volontà di vincolarsi secondo regole non esclusivamente morali e sociali⁸⁰.

4. Disciplina

4.1 La disciplina generale del contratto atipico. L'art. 1323 c.c.

Atteso che i contratti innominati si incontrano con grande frequenza nella pratica, occorre ora domandarsi dove se ne attinga la relativa disciplina giuridica, posto che la legge non la fornisce.

Il legislatore, infatti, opera un rinvio alle norme generali contenute nel titolo II del libro IV c.c., ma non offre alcun conforto circa la regolamentazione da seguire per i contratti atipici, e questo è appunto il problema cardine che si pone per questa particolare categoria.

I nostri giudici, dopo aver qualificato un contratto come atipico, hanno quasi sempre deciso il conflitto che è stato loro sottoposto in base alla disposizione che la legge ha dettato per un contratto tipico. Questa tendenza, in qualche modo, risente del fatto che l'ordine giuridico mira a perpetuarsi su basi tendenzialmente sicure e mira a soddisfare l'esigenza di evitare che si creino vuoti di tutela⁸¹.

Talvolta si seguono percorsi più generali, fra i quali è diffuso il riferimento al contratto con causa mista e la ricerca di criteri orientativi quali la combinazione delle concorrenti discipline tipiche o il primato per assorbimento di un tipo al quale si attribuisce una prevalenza.

Il problema è soprattutto di ordine normativo e rappresenta una questione sempre attuale sebbene, dal punto di vista quantitativo, sia ora diminuito di importanza a seguito della riforma legislativa del 1942 che ha assunto fra i nominati numerosi contratti che prima si classificavano innominati. Così è avvenuto ad esempio per la somministrazione, l'affitto, il contratto di lavoro o la cessione di contratto. Altri

⁸⁰ F. Gazzoni, *Atipicità*, op. cit., 69. L'utilità sociale, secondo l'autore, è un criterio che deve essere ridimensionato. Si potrà dire, eventualmente, che lo schema ideato dai privati è inidoneo in quanto l'ipotetica futilità è sintomo e indizio di una assenza di reale, seria e definitiva volontà giuridica delle parti, e non già perché asociale. Dunque, si può parlare di utilità sociale come criterio di giudizio circa l'impegnatività giuridica del vincolo a livello di autodeterminazione, non già come criterio di meritevolezza. Lo schema contrattuale, pertanto, non deve essere utile socialmente ma impegnativo anche ad una stregua sociale.

⁸¹ U. Breccia, *sub Art.1322. (Autonomia contrattuale) e Art. 1323. (Norme regolatrici dei contratti)*, in *Commentario del codice civile* diretto da E. Gabrielli, *Dei contratti in generale* a cura di E. Navaretta e A. Orestano, artt. 1321-1349, Milano 2011, 160-161, il quale sostiene che la difficoltà di trovar traccia del contratto realmente atipico nelle aule dei tribunali, potrebbe allora spiegarsi in base alla necessità che non sia denegata giustizia a causa di un'incertezza connessa alla sensazione del vuoto normativo.

contratti, come il contratto di edizione o di rappresentazione teatrale, hanno invece trovato la loro disciplina in una legge complementare. Il problema, tuttavia, non è concettualmente superato poiché la materia del contratto innominato è inesauribile: l'uso dei traffici e dunque la pratica, al fine di assecondare l'appagamento di interessi nuovi, va programmaticamente escogitando o inconsapevolmente creando tipi di contratto ignoti all'ordinamento giuridico scritto⁸².

L'art. 1323 c.c. sottopone i contratti innominati alla normativa del titolo II del codice civile, ovvero dei contratti in generale contenuta negli artt. 1321-1469 c.c., ma la loro regolamentazione non si esaurisce in questa normativa che si riferisce, essenzialmente, alla struttura negoziale più che al suo contenuto⁸³.

Oltre alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, dunque, la norma pone un'ulteriore limitazione all'autonomia contrattuale. Il richiamo specifico dell'art. 1323 c.c. sta ad evidenziare come la mancanza di una disciplina specifica del tipo non esime le parti dal rispettare quelle norme imperative di carattere generale che vigono sia per i contratti tipici sia per quelli atipici.

Il generico rinvio alle norme generali, tuttavia, non pare sia sufficiente ai fini di una completa regolamentazione dei contratti di cui trattasi. Nella pratica, infatti, possono presentarsi ipotesi di necessaria integrazione della volontà delle parti, nel caso in cui queste non facciano riferimento ad un regolamento contrattuale specifico; perciò l'integrazione stessa potrebbe restare lettera morta per mancanza degli strumenti giuridici idonei ad hoc.

Alcuni hanno prospettato la possibilità di utilizzare le parti di più contratti che di volta in volta sono individuati come i più prossimi a quello che si va realizzando. È da considerare, infatti, che nella maggior parte dei contratti atipici già esistono geneticamente frammenti di altri contratti disciplinati dal legislatore, perciò l'indagine circa la loro reale qualificazione e della conseguente disciplina da utilizzare, si riduce anche a problemi di semplice analogia.

Allo stato attuale della nostra legislazione, dunque, non possiamo in assenza di uno specifico regolamento contrattuale delle singole fattispecie atipiche non fare riferimento ad altre figure che presentino una delineata disciplina normativa. Del resto, anche la giurisprudenza ritiene che ai contratti non espressamente disciplinati dal codice civile possano legittimamente applicarsi, oltre alle norme generali in tema di contratti, le norme regolatrici dei contratti nominati quando il concreto atteggiarsi del

⁸² F. Messineo, *op. cit.*, 99.

⁸³ M. Costanza, *op. cit.*, 175.

rapporto faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme⁸⁴.

4.2 La disciplina specifica. Il metodo tipologico

Nell'affrontare la problematica relativa alla disciplina applicabile ad un determinato contratto che non appartiene ai tipi aventi una disciplina particolare, si è fatto ricorso, soprattutto ad opera dei giudici, al c.d. metodo tipologico procedendo alla tipizzazione ora soltanto di particolari clausole, ora anche dell'intero contenuto contrattuale, facendone derivare specifiche conseguenze giuridiche.

Generalmente, la tipizzazione giurisprudenziale si limita a recepire un certo "tipo sociale"⁸⁵ diffusi nella pratica, ma non è inusuale che l'intervento del giudice chiarisca, modifichi, integri quelle clausole o quello schema contrattuale, oppure, dichiarando l'illiceità di alcune clausole o dell'intera regolamentazione pattizia, crei un nuovo tipo⁸⁶.

Il punto di partenza del metodo tipologico consiste nella constatazione dell'impossibilità di configurare un dato qualificante unitario, e nella conseguente rinuncia alla pretesa di individuare un unico elemento tipizzante dotato di operatività generale.⁸⁷

Con tale strumento, sviluppato da una parte della dottrina allo scopo di superare l'orientamento tradizionale che vedeva nella causa l'unico elemento di individuazione del tipo, si opera una contrapposizione tra tipo e concetto, nel senso che, pur essendo entrambi due modi di rappresentare la realtà, il primo esprime lo sforzo di avvicinarsi quanto più possibile al fenomeno osservato, mentre il secondo rappresenta il risultato di un'operazione gnoseologica diretta a definire con un'astrazione l'essenza identificante della situazione considerata. Il tipo, inoltre, a differenza del concetto, non è chiuso ma aperto, non può essere definito ma descritto, non è rigido ma elastico⁸⁸.

Nella definizione della disciplina applicabile al contratto atipico, spesso il metodo tipologico si risolve nella composizione in contratto unitario, misto o complesso, di

⁸⁴ G. Bausilio, *op. cit.*, 6, Cass. 23.02.2000, n. 2069.

⁸⁵ L'emersione del concetto della "tipicità sociale", che si deve all'opera di Emilio Betti, è importante in quanto serve a giustificare perché, nonostante l'innominatività del contratto, sia comunque consentito alle parti utilizzare questi strumenti legislativi posti a salvaguardia dell'adempimento delle rispettive obbligazioni contrattuali.

⁸⁶ R. Clarizia, *op. cit.*, 7.

⁸⁷ G. Dattilo, *op. cit.*, 790. Osserva l'autore che il metodo tipologico si pone in sostanza come una chiave di lettura del testo normativo, al di là degli schemi definitivi, e si manifesta come una mera tecnica di individuazione della disciplina legale non giungendo, sotto tale profilo, alla ricostruzione in termini tipologici del dato reale quale emerge dall'esperienza.

⁸⁸ M. Costanza, *op. cit.*, 224.

singoli effetti elementari del contratto atipico propri di contratti o clausole già legalmente tipizzate, quindi nell'applicazione alla fattispecie concreta della disciplina legale rispettivamente del contratto prevalente ovvero del contratto la cui clausola sia prevalente.

4.3 Il metodo analogico

Il metodo al quale maggiormente fa ricorso l'interprete per ricercare la disciplina da applicare ad un contratto atipico, è sicuramente il metodo analogico il quale si serve, a tal fine, di quelle disposizioni contemplate per altri negozi assimilabili, per natura e funzione economico-sociale, al contratto innominato.

L'analogia è spiegata dalla dottrina come quella regola di interpretazione secondo cui "essendo dato un enunciato normativo che predica una qualificazione normativa di un termine dell'enunciato che sta per un soggetto o una classe di soggetti, si deve estendere il significato di quel termine a comprendere soggetti o classi di soggetti anche non strettamente e letteralmente inclusi, che però presentano con i soggetti letteralmente inclusi una somiglianza o analogia assunta come rilevante in ordine alla identità di disciplina giuridica"⁸⁹.

Come rileva autorevole dottrina, però, il metodo analogico non può fornire un criterio oggettivamente sicuro, in quanto, fondandosi sulla rilevazione di affinità strutturali tra due fattispecie, postula in ogni caso un giudizio di carattere soggettivo⁹⁰.

4.4 Moduli o formulari e condizioni generali di contratto

Il consolidamento nella prassi commerciale di un certo schema di regolamentazione convenzionale, avviene soprattutto attraverso la predisposizione di moduli contrattuali, condizioni generali oramai standardizzate: è in tal modo che, infatti, si realizza la tipizzazione di clausole caratterizzanti la fattispecie. In questa ipotesi, il giudice è spesso chiamato a valutare la liceità di determinate clausole, soprattutto se vessatorie, che prevedono espressamente o indirettamente deroghe alla disciplina legale posta per contratti tipici, affini a quello innominato. Ed è proprio questo uno dei modi in cui si attua la c.d. tipizzazione giurisprudenziale, imponendo al giudice di decidere se quello schema sia completamente autonomo, e quindi la sua disciplina si esaurisca nelle regole dettate in contratto, oppure, dovendosi richiamare i

⁸⁹ G. Tarello, *L'interpretazione della legge*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano 1980, p. 351 ss.

⁹⁰ R. Clarizia, *op. cit.*, 7.

principi generali e la disciplina di un certo contratto tipico, dovrà valutarsi la conciliabilità della norma pattizia con quella legale⁹¹.

Con particolare riferimento alle condizioni generali di contratto di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., una dottrina ha osservato che il problema dogmatico del contratto innominato è “un problema inesistente o quasi”. Se poi, inoltre, possa dimostrarsi che a proposito di una data figura di contratto innominato sono sorti usi cui le parti costantemente si siano attenute, non rimane che richiamarsi a tali usi; in tal caso, anche la disciplina giuridica del contratto innominato si trova già pronta e a disposizione delle parti⁹².

Alcuni autori hanno ravvisato una limitazione alla libertà contrattuale da parte delle condizioni generali di contratto e dei contratti per adesione, alla libertà, cioè, di stabilire il contenuto del contratto medesimo. Gli art. 1341 e 1342 c.c., infatti, realizzerebbero una posizione intermedia tra competenza dispositiva privata e competenza normativa legale, e questa loro caratteristica intaccherebbe la natura di autoregolamento di entrambi i contraenti propria del contratto, in quanto ai fini della disciplina si attribuisce rilevanza al grado di partecipazione alla elaborazione del regolamento e si considera il ruolo svolto dal contraente più attivo.

A tale impostazione si replica di non cogliere né lo spirito né la realtà dei traffici. Si è pur sempre di fronte ad un atto di autonomia privata caratterizzato dalla contemporanea presenza della libertà di stabilire il contenuto del contratto e della libertà di contrarre, quest’ultima rappresentata dalla libertà di aderire o meno alle clausole o alle condizioni generali. Pertanto, rispetto alle ipotesi di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. non sembra neppure velatamente prospettabile una limitazione al principio della libertà contrattuale⁹³.

L’esigenza che spinge gli imprenditori a stabilire schemi generali sulla loro attività è principalmente un’esigenza di organizzazione e chiarezza: attraverso la predisposizione delle clausole generali essi fissano le modalità alle quali sono disposti a contrarre. L’esigenza, dunque, è quella di far conoscere ai terzi le norme alle quali l’imprenditore intende ispirare i suoi rapporti con i propri dipendenti o con la propria clientela.

⁹¹ R. Clarizia, *op. cit.*, 7.

⁹² F. Messineo, *op. cit.*, 110. Dalla possibilità dell’autodisciplina del contratto ammessa dall’art. 1322, comma 2, c.c., discende che le parti, in quanto elaborino principi regolatori del dato contratto innominato, contribuiscono a risolvere in fatto il problema della disciplina giuridica di ciascuno di essi e a colmare lacune. Concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare non esclude che per fissare quest’ultima le parti possano far ricorso all’autodisciplina, mentre quanto alle norme generali applicabili, dispone chiaramente l’art. 1323 c.c. Indicazioni preziose in tal senso, secondo l’autore, sono date appunto dall’istituto delle condizioni generali di contratto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

⁹³ G.B. Ferri, *Causa e tipo*, *op. cit.*, 300-301.

Quando queste norme organizzative vengono portate a conoscenza dei terzi, diventano una realtà oggettiva, ovverosia, un modo “normale” di operare dell'imprenditore, e il legislatore, in sede di inserimento del contratto nell'ordine giuridico, non può non tenerne conto in quanto è al criterio di normalità che dovrà ispirarsi in tutte le ipotesi in cui non risulti una diversa volontà.

Qui il fenomeno della tipizzazione è rilevante nel senso che il singolo contratto deve essere inserito in quella realtà oggettiva, caratterizzata dall'attività dell'imprenditore, e della quale fanno parte anche le norme organizzative dello stesso, quando attraverso la pubblicità si siano obbiettivate. In tal modo, il problema della tipicità non si riferisce alle rispettive posizioni dei contraenti ma emerge dal necessario criterio di normalità imprenditoriale, normalità riferita all'attività dell'imprenditore, a cui tutta l'operazione contrattuale si ispira⁹⁴.

Affronteremo in modo più approfondito, nel corso della presente trattazione, in che modo e in quale relazione gli artt. 1341 e 1342 c.c. si pongono con quel particolare contratto atipico che è il contratto di ricerca, cercando di cogliere l'effettivo ruolo che questi abbiano nella determinazione della sua struttura e del suo contenuto.

Inoltre, esaurita la breve ma necessaria disamina generale relativa ai problemi della tipicità e dell'atipicità dei contratti, vedremo nello specifico più avanti come e in che misura l'atipicità trovi applicazione nel contratto di ricerca. Qui basti dire che l'autonomia contrattuale ha maggiore o minore rilievo in base al contratto preso in considerazione.

Infatti, la materia dei contratti di ricerca si presenta diversamente articolata a seconda che si tratti di ricerca commissionata e finanziata dall'Amministrazione Pubblica, e quindi il contratto di ricerca rientri nell'ambito del finanziamento statale, oppure sia stipulato tra privato ed Università o altro Ente pubblico di ricerca al fuori di quello schema.

I primi sono presi in considerazione da leggi speciali che ne disciplinano il contenuto, e pertanto all'autonomia negoziale non viene lasciato spazio in quanto la volizione contrattuale è vincolata alle disposizioni dettate dalla legge; la tipizzazione, in questi casi, trova un fondamento giuridico nei principi dell'organizzazione amministrativa.

Nei secondi, ove la commessa viene affidata da un'impresa ad un'Università o altro Ente pubblico di ricerca in cui l'interesse sotteso al rapporto giuridico è di natura privatistica, la determinazione contrattuale è vincolata solo all'osservanza del regolamento posto in essere tra le parti, oltre che all'osservanza dei principi di ordine

⁹⁴ G.B. Ferri, *Causa e tipo*, op. cit., 298-310.

pubblico. In questo caso, infatti, non essendo intervenuta una disciplina legislativa, le parti sono libere di determinare il contenuto del contratto secondo la propria volontà; la tipizzazione, in questo caso, è il risultato di una prassi ricorrente che ha permesso l'emersione del contratto di ricerca nel nostro ordinamento come "tipo sociale".

Nei capitoli che seguono, sarà proprio il contratto di ricerca ad essere oggetto di un'analisi il più possibile esaustiva, al fine di porre in evidenza le sue caratteristiche strutturali e le problematiche interpretative che questa può sollevare.

CAPITOLO II

L'AUTONOMIA CONTRATTUALE NEL SISTEMA DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

1. Premesse

L'interesse per le attività di ricerca scientifica e tecnologica e l'impegno degli operatori nel settore appaiono negli ultimi anni in forte crescita. Le imprese, da un lato, tendono ad affrontare in proprio i problemi legati alla produzione o allo scambio piuttosto che ad acquisire le soluzioni offerte da altri; le amministrazioni e le istituzioni pubbliche, dall'altro lato, hanno oramai da tempo avvertito l'esistenza di una stretta relazione tra ricerca, sviluppo e progresso, ed hanno di conseguenza costituito strutture finalizzate alla promozione ed alla disciplina della ricerca.

In tale contesto, si è moltiplicata negli ultimi anni l'adozione di strumenti contrattuali volti a disciplinare i rapporti giuridici tra le parti. Così, nella pratica si sono andati diffondendo l'uso della locuzione "contratto di ricerca" e l'attribuzione della qualifica di "ricercatori" a coloro che prestano attività di ricerca¹.

L'elevato costo delle ricerche e la disponibilità presso istituti ed aziende diversi delle attrezzature e del personale necessari per svolgerle, infatti, inducono con sempre maggiore frequenza Enti di ricerca ed imprese a congiungere i loro sforzi per eseguire in modo coordinato indagini di comune interesse; e in questi casi, la collaborazione è organizzata, appunto, per mezzo di contratti.

Prima ancora di concentrarmi sull'oggetto principale di questo lavoro, ovvero il contratto di ricerca e l'analisi delle clausole in esso contenute, è utile analizzare il contesto dal quale tale strumento trae origine e nel quale viene maggiormente adoperato, soprattutto in considerazione del fatto che l'oggetto del contratto esaminato consiste proprio un'attività di ricerca.

Dunque, dopo aver dato conto della nozione di "ricerca" come attività diretta all'avanzamento delle conoscenze, mi soffermerò brevemente sull'organizzazione della ricerca scientifica in Italia e sugli attori principali in essa coinvolti, ovvero le Istituzioni di ricerca.

Infine, accennerò ad alcune tra le principali problematiche di diritto privato scaturenti dall'attività di ricerca e, in particolare, a quella relativa all'appartenenza dei

¹A. Nuzzo, *Le Obbligazioni dei ricercatori nel contratto di ricerca*, in *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia*, Milano 1987, 543.

risultati della ricerca stessa, risultati che, in questa sede, sono intesi come il complesso delle conoscenze acquisite attraverso l'indagine scientifica.

2. Classificazione delle attività di ricerca

Con il rapido sviluppo delle conoscenze, il concetto di ricerca scientifica ha ricevuto da varie discipline molteplici definizioni di cui occorre brevemente dar conto, rilevando sin da ora, però, che queste diverse classificazioni e distinzioni hanno valore soprattutto conoscitivo e non comportano rilevanti conseguenze da un punto di vista prettamente giuridico.

Seppure sia difficile trovare nel diritto positivo una definizione chiara della materia, in origine si era soliti distinguere tra ricerca fondamentale o di base da un lato, con la quale si definiscono gli studi e le indagini volti a chiarire fenomeni della realtà, a scoprire o confermare leggi o teorie, e ricerca e sviluppo dall'altro, con la quale si definiscono tutte le attività volte ad applicare i risultati della ricerca scientifica di base allo scopo di ottenere nuovi prodotti o nuove tecniche produttive². Tale ripartizione rappresenta un punto di approdo conseguente alla rivoluzione industriale ed alla legislazione sui brevetti, che ha reso l'invenzione un bene economicamente rilevante.

La più consolidata classificazione è però, anche a livello internazionale, quella tra ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale.

In particolare, la ricerca di base è definita come lavoro sperimentale o teoretico intrapreso soprattutto per acquisire nuove conoscenze relativamente al fondamento di fenomeni e fatti osservabili, senza la prospettiva di alcun particolare uso o applicazione; la ricerca applicata è anch'essa attività intrapresa per l'avanzamento delle conoscenze, ma direttamente volta a scopi ed obiettivi pratici; lo sviluppo sperimentale consiste in un'attività sistematica che attinge dalle conoscenze ottenute dalla ricerca e dall'esperienza pratica ed è diretta a produrre nuovi materiali, prodotti o dispositivi, ad installare nuovi processi o a migliorare processi già prodotti o installati³.

² F. Merloni, *Ricerca Scientifica*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Roma 1991, 1. L'autore osserva che nell'attuale realtà dei paesi economicamente sviluppati vi è una tendenza ad organizzare la prima attività prevalentemente in forma pubblica, mentre la seconda apparirebbe maggiormente organizzata in forma privata; ciò non impedisce, tuttavia, ed anzi è molto frequente, un'organizzazione delle attività di ricerca fondamentali in forma privata e, per converso, un intervento di soggetti pubblici nell'organizzazione della ricerca e sviluppo.

³ F. Merloni, *Autonomie e libertà nel sistema della ricerca scientifica*, Milano 1990, 19-20. L'autore osserva come a queste categorie se ne aggiungano altre come quella di "ricerca strategica", termine impiegato per le attività di ricerca applicata ma non ancora sufficientemente avanzata da consentire di intravedere chiaramente le eventuali possibilità applicative. In Italia, poi, molto utilizzato è il termine

Come già accennato, tuttavia, le suesposte classificazioni hanno valore soprattutto descrittivo, mentre l'unica conseguenza giuridica rilevante riscontrabile nel nostro ordinamento giuridico, è quella relativa alla competenza nella gestione degli interventi di promozione della ricerca. Al riguardo, la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che ridefiniva la gestione del "Fondo nazionale per la ricerca applicata" e istituiva il "Fondo per l'innovazione tecnologica", ha introdotto delle definizioni delle due diverse attività che dovrebbero servire a tracciare gli ambiti di competenza rispettivi dell'allora Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (per la ricerca applicata) e del Ministro dell'industria (per l'innovazione tecnologica).

La legge non contiene una precisa definizione della nozione di ricerca applicata, ma fornisce un'indicazione dalla quale ricavare di siffatto concetto una nozione di tipo indiretto all'art. 9, laddove stabilisce che "la ricerca (...) di norma deve concludersi con la fase del prototipo di ricerca e del progetto pilota sperimentale, che precede quella della innovazione, sviluppo e preindustrializzazione".

Più chiara, invece, la definizione di innovazione tecnologica contenuta nell'art. 14 della stessa legge, che definisce come di innovazione tecnologica "i programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi, o al miglioramento di prodotti e processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate".

In seguito all'intervento pubblico, dunque, si assiste ad una più attenta delimitazione giuridica del settore; ed è significativo che ciò avvenga prima nel campo delle attività più direttamente connesse alle attività economiche e produttive che non per quelle attività legate allo sviluppo culturale e scientifico del paese, dunque alla ricerca di base⁴.

3. Profili pubblicistici

3.1 La ricerca scientifica nella Costituzione

La disciplina giuridica relativa all'attività di ricerca è costruita intorno a due poli fondamentali: la libertà di ricerca e la necessità di interventi pubblici per la sua

"ricerca finalizzata", intendendosi per tale l'attività di ricerca, di base o applicata, promossa intorno a problemi e tematiche definite, da cui si attendono risultati che contribuiscano alla loro soluzione, consistano essi in soli avanzamenti delle conoscenze o nella predisposizione di mezzi o soluzioni di carattere pratico.

⁴ F. Merloni, *Ricerca scientifica (organizzazione)*, in Enc. dir. XL, Varese 1989, 393.

promozione e sviluppo, profili entrambi presi in considerazione dalla nostra Costituzione e, precisamente, negli artt. 9 e 33.

Indirettamente poi, la ricerca è evocata da norme che si riferiscono a specifiche fattispecie materiali, quali la tutela della salute di cui all'art. 32 Cost., che la collocano nell'ottica dell'utilità rivestita rispetto al perseguimento di fini costituzionalmente rilevanti. Dunque, l'esistenza di valori che possono trovare nella ricerca una via di realizzazione, allarga l'ambito di rilevanza dell'attività scientifica configurando l'intervento pubblico diretto a orientare la ricerca, entro certi limiti, come doveroso. Si profila, in tal modo, la duplice natura dell'interesse pubblico per la ricerca scientifica: all'interesse per la ricerca in sé, in quanto attività diretta in maniera disinteressata all'avanzamento delle conoscenze, si affianca l'interesse per la ricerca come strumento per il perseguimento di altri obiettivi⁵.

Un necessario chiarimento preliminare riguarda, dunque, le diverse qualificazioni dell'attività di ricerca. Come abbiamo visto, la tradizionale distinzione tra ricerca di base, applicata e di sviluppo ha scarso rilievo, mentre, sul piano giuridico, la distinzione più rilevante, che rimanda al grado di autonomia nelle determinazioni relative all'oggetto e al metodo di indagine, è quella tra ricerca libera e ricerca strumentale. La prima si caratterizza per l'autonomia di metodi e di scelta dell'oggetto di ricerca; l'interesse pubblico, in questo caso, riguarda l'esserci dell'attività scientifica perché è la ricerca in sé ad essere rilevante per l'ordinamento. La ricerca strumentale, invece, si lega all'assolvimento di compiti pubblici, e, in ragione di questa sua valenza, interessa i pubblici poteri⁶.

Per quanto concerne la libertà di ricerca, l'art. 33, al comma 1, stabilisce che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento", mentre all'ultimo comma detta che "le istituzioni di alta cultura, Università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

In dottrina esistono diversità di opinioni per quanto concerne il valore e l'efficacia della norma contenuta nell'art. 33 Cost., in quanto da un lato si è visto nella 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 Cost.,

⁵ G. Endrici, *Poteri pubblici e ricerca scientifica, l'azione di governo*, Bologna 1991, 16, evidenzia il duplice sistema di relazioni tra Stato e ricerca scientifica: da un lato l'obbligo di tutelare la libertà scientifica; dall'altro la considerazione dell'attività scientifica come mezzo per il conseguimento di fini rilevanti per l'ordinamento. E ancora, da un lato la scienza come valore in sé, di cui occorre prioritariamente garantire la libertà, dall'altro la scienza come utilità o comunque come elemento costitutivo di vari sistemi (economico, educativo etc.) indirettamente tutelata da diverse disposizioni costituzionali.

⁶ G. Endrici, *op. cit.*, 17, specifica che i due tipi di ricerca non individuano aree funzionali nettamente distinte ma un *continuum* caratterizzato da situazioni qualificabili nell'uno e nell'altro senso e situazioni intermedie o in cui convivono entrambi i profili.

una tutela rafforzata; dall'altro vi è chi ha sottolineato il carattere semplicistico della formula dell'art. 33 dove la libertà della scienza, considerata nell'ambito della disciplina dell'istruzione, è assunta, in modo astratto e unilaterale, prevalentemente come libertà del singolo ricercatore e concepita come libertà dalle costrizioni dell'apparato pubblico⁷.

L'oggetto principale dell'intero art. 33 è la libertà di insegnamento; in questo senso, la libertà di ricerca è vista soprattutto in funzione della libertà di espressione e della libertà di insegnare piuttosto che non un bene rilevante di per sé. La norma oggetto di disamina, secondo questa concezione dottrinarica, si dimostrerebbe, dunque, poco sensibile verso gli specifici problemi di tutela della libertà ed autonomia dei ricercatori dediti per professione ad una attività di ricerca, ma senza una connessione necessaria con l'insegnamento, in strutture organizzative dirette allo svolgimento di attività di ricerca nonché, più in generale, ai problemi centrali della ricerca scientifica come il rapporto tra cultura e scienza da una parte, e il processo di determinazione di indirizzo politico dall'altra⁸.

Il profilo relativo alla promozione della ricerca, è invece disciplinato dall'art. 9 il quale inserisce la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica tra i principi fondamentali dell'ordinamento. In particolare, l'art. 9, al comma 1, stabilisce che "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica".

Dall'espressione "la Repubblica promuove", sono ricavabili direttamente alcune implicazioni organizzative e istituzionali. Il termine "Repubblica" sta ad indicare lo Stato ordinamento in tutte le sue possibili articolazioni: ne consegue che il compito di promuovere la cultura e la ricerca scientifica è attribuito indistintamente ad ogni soggetto pubblico, dunque, oltre che allo Stato, anche agli altri Enti pubblici in connessione con i loro fini istituzionali. Il verbo "promuovere", invece, ha voluto significare che lo Stato ordinamento deve creare i presupposti per il raggiungimento di un risultato; sul piano organizzativo, ciò implica che l'azione di promozione della cultura e della ricerca può essere svolta direttamente da soggetti pubblici oppure

⁷ M. Nigro, *Lo Stato italiano e la ricerca scientifica (profili organizzativi)*, in *Riv. trim. dir. pub.*, I, 1972, 752. L'autore rileva che il costrutto giuridico dei precetti di cui all'art. 9 e 33 Cost. è modesto in quanto, in definitiva, consiste nel fornire elementi che vanno a confermare e ad arricchire le formule dello stato garantista e dello stato d'integrazione sociale, a ribadire cioè e sviluppare i principi che trovano la loro consacrazione fondamentale nell'art. 2 (cui si allaccia l'art. 33) e 3 (cui si allaccia l'art. 9) della Costituzione.

⁸ F. Merloni, *Organizzazione*, *op. cit.*, 394, specifica che questi problemi riguardano soprattutto il rapporto tra ricerca autonoma e individuale e ricerca programmata e orientata, nonché la partecipazione del ricercatore alla decisione sugli oggetti di ricerca.

indirettamente, attraverso la concessione di incentivi a soggetti privati o ad Enti pubblici, ad integrazione delle loro autonome capacità istituzionali⁹.

Anche in questo caso, è stato osservato che l'indicazione costituzionale è estremamente generica; tuttavia la dottrina vi ricomprende sia l'intervento pubblico in forma diretta - che non costituisce comunque una riserva allo Stato delle attività di ricerca - sia la promozione in senso stretto della ricerca scientifica, ovvero quella operata ad esempio per il tramite di finanziamenti e servizi complementari¹⁰.

È stato rilevato, da parte di alcuni studiosi, che la norma contiene un principio fondamentale della Costituzione vigente, come tale caratterizzante la stessa forma di Stato. L'art. 9, comma 1, Cost., inoltre, è stato inteso quale principale disposizione della <<Costituzione culturale>>. Con questa espressione, ci si richiama ad un profilo dello Stato sociale di diritto e del principio d'eguaglianza sostanziale espresso dall'art. 3, 2° co., Cost., cioè alla necessità di attuare un progetto di trasformazione sociale e di realizzazione di condizioni di eguaglianza di fatto tra tutti i cittadini, anche per il tramite della diffusione di adeguate conoscenze culturali in tutti gli strati della società civile, grazie ad un intervento attivo degli organi del pubblico potere¹¹.

Una diversa interpretazione dell'art. 9 si è affermata in connessione con la distinzione tra ricerca strumentale, svolta per consentire ad altri il raggiungimento di interessi politici ed economici esterni alla ricerca, e ricerca non strumentale, rilevante di per sé e liberamente autodeterminata dalla comunità scientifica. In tal senso, è stato

⁹ F. Merusi, *sub Art. 9 Costituzione*, in *Commentario alla Costituzione a cura di G. Branca*, Bologna-Roma 1975, 436, secondo il quale è da respingere l'idea che nella nozione di Repubblica siano ricompresi enti formalmente di diritto privato ma sostanzialmente di rilievo pubblicistico per l'importanza assunta dalla loro finalità di promozione della cultura e della ricerca scientifica, come accade per molte fondazioni culturali che spesso condizionano in maniera rilevante interi settori di ricerca.

¹⁰ F. Merloni, *Organizzazione*, *op. cit.*, 394. L'autore osserva che in alcuni campi di attività di ricerca, tuttavia, la riserva di attività, pur non espressamente stabilita, può dedursi dalle caratteristiche della ricerca svolta, come nel caso della ricerca in materia militare, e in generale per le attività di ricerca connesse ad altri interessi vitali dell'amministrazione dello Stato: giustizia, ordine pubblico, etc. Diverso è il caso delle riserve di fatto, ovvero di quei casi in cui, senza alcuna riserva giuridica di attività, solo l'intervento pubblico può assicurare lo svolgimento di attività particolarmente costose o complesse. Si pensi, ad esempio, alla ricerca astronomica o nucleare che necessitano di attrezzature e macchinari non realizzabili da nessun soggetto privato.

¹¹ G. Bianco, *Ricerca scientifica (Teoria generale e diritto pubblico)*, in *Dig. disc. pub.*, XIII, Torino 1997, 359-360, rappresenta che, contenendo la norma di cui all'art. 9 un principio fondamentale della Costituzione, si è ritenuto che essa rientri nelle norme costituzionali programmatiche o direttive. Tali norme, manifestando un carattere diverso rispetto alle norme regolatrici di rapporti ed attività, si presentano come norme qualificatrici dell'ordinamento giuridico. La norma di cui all'art. 9, pertanto, è norma giuridica perché anche la norma programmatica è immediatamente efficace, nel senso che, dal momento in cui è entrata in vigore la Costituzione, spiega il suo effetto invalidante rispetto alla legge ordinaria eventualmente difforme.

sostenuto che l'art. 9 imporrebbe interventi dello Stato solo a favore della ricerca non strumentale, mentre la ricerca strumentale sarebbe considerata da altri principi¹².

Le due norme oggetto d'esame, secondo alcuni autori, istituiscono fra Stato e scienza un rapporto fatto di coesistenza dell'obbligo positivo fissato nell'art. 9 e del dovere negativo posto nell'art. 33, e che il problema costituzionale della ricerca scientifica consiste "nell'individuare il contenuto dell'uno e dell'altro e il limite che nell'adempimento del primo va rispettato per non incorrere nella violazione del secondo"¹³.

È stato aggiunto, però, che il vero problema comincia proprio là dove si fermano le due norme, esaurendosi i due precetti costituzionali in affermazioni generali, le quali restano all'esterno del problema individuato e, più in generale, alla superficie del complesso mondo dei rapporti fra scienza e politica. Il costituente, secondo questa dottrina, con le norme in commento avrebbe dimostrato di considerare la scienza come un qualcosa di esterno all'organizzazione della comunità, un qualcosa di cui la Repubblica promuove lo sviluppo ma che per ciò stesso non sembra porsi fra gli elementi essenziali di struttura della comunità, e di cui, sempre collocandosi *ab externo*, è tenuta a difendere la libertà.

Sotto altro profilo, le due norme in esame hanno sollevato diversi problemi, tra i quali rilevano in questa sede quelli concernenti i rapporti tra libertà di ricerca scientifica e le attività economiche. In proposito, si è sostenuto che il diritto costituzionalmente garantito negli artt. 9 e 33, 1° co., Cost., debba senza dubbio essere riferito anche allo sviluppo economico ed al patrimonio tecnologico nel suo complesso, nel senso che questi possono essere positivamente influenzati dall'attività di ricerca, soprattutto applicata.

Tuttavia, questo profilo del tema deve essere tenuto distinto dal discorso sui beni immateriali che sono il prodotto della ricerca scientifica. Le situazioni attive che derivano da questi beni, infatti, sono eterogenee rispetto alle norme della Costituzione che apprestano tutela alla scienza e alla ricerca scientifica nelle sue varie fasi e modalità.

Il diritto morale sulle opere dell'ingegno, ad esempio, rientra tra i diritti della personalità; le opere dell'ingegno e il brevetto di invenzione si pongono entro le norme

¹² F. Merloni, *Ricerca*, op. cit., 2. Tra i principi che prendono in considerazione la ricerca strumentale vi sarebbero quelli relativi agli interessi generali, la cui cura spetta a singole amministrazioni di settore, e quelli relativi all'iniziativa privata.

¹³ M. Nigro, op. cit., 751, il quale rileva, altresì, come le due norme si pongano rispettivamente in antitesi con gli ordinamenti liberali, per i quali era inconcepibile un'azione statale di promovimento della ricerca scientifica, e con l'ordinamento fascista, per il quale non vi è libertà della scienza ma assoluta subordinazione della cultura alla forza politica dominante.

sulla produzione economica; il diritto patrimoniale sulle opere dell'ingegno ha rilievo giuridico nell'ambito delle norme sul diritto di proprietà. Dunque, non può essere confuso lo spettro di applicazione del corpus di disposizioni sulla libertà di ricerca scientifica con la disciplina giuridica di quei beni che da questa derivano.

3.2 L'organizzazione dell'attività di ricerca. Cenni introduttivi

Abbiamo visto che la tendenza di fondo della legislazione è quella per cui la ricerca scientifica è un'attività libera nei fini, semmai condizionata nei mezzi, ed è compito dello Stato promuoverne, direttamente o indirettamente, lo sviluppo.

Le due funzionali principali dello Stato consistono, dunque, nell'organizzazione in forma diretta della ricerca, attraverso la costituzione di strutture istituzionalmente volte a tal fine, e nella promozione della ricerca in senso stretto¹⁴.

Nei paragrafi che seguono, andremo dunque ad esaminare le due richiamate funzioni.

3.2 a) L'attività diretta di ricerca

I principali attori della ricerca e dello sviluppo tecnologico in Italia sono le Università, gli Enti ed Istituti di ricerca pubblici e le imprese.

Le Università svolgono attività di ricerca e sviluppo in misura diversa, a seconda dei propri obiettivi strategici, nei settori di propria specializzazione; fra gli Enti e gli Istituti di ricerca pubblici, invece, si possono distinguere i grandi Enti di ricerca che svolgono attività di ricerca e sviluppo come fine istituzionale, come ad esempio il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la Fondazione Istituto Italiano di tecnologia (IIT), l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), e altre Istituzioni pubbliche, ovverosia laboratori ed istituti dipendenti dai ministeri e da altri Enti pubblici (ad es. istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, aziende sanitarie Locali, ecc.) in cui la ricerca non costituisce l'attività principale.

Le attività di ricerca, inoltre, vengono svolte all'interno di raggruppamenti quali i Consorzi interuniversitari e i Parchi Scientifici e tecnologici, il cui obiettivo principale, come di altre strutture affini quali Consorzi Ricerca, Tecnopoli, Consorzi Città Ricerca, è la conduzione, la promozione e il coordinamento tra le attività del mondo della ricerca,

¹⁴ G. Bianco, *op. cit.*, 361.

ovvero quelle svolte principalmente da Università e Centri di ricerca, e quello delle imprese, su specifici settori tematici.

Il sistema nazionale, infine, include aggregazioni territoriali/disciplinari quali i Distretti tecnologici e i Centri di eccellenza.

Ai fini del presente lavoro, tuttavia, per attività diretta di ricerca intenderemo soltanto quella organizzata e svolta dalle Amministrazioni pubbliche e, in particolare, dalle Università e dagli Enti e Istituti pubblici di ricerca, mentre esula dal campo di indagine l'attività di ricerca svolta dalle imprese.

In proposito, è importante rappresentare che la ricognizione delle Amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica). In particolare, come risulta dall'ultimo elenco pubblicato nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2012, tra gli Enti e le Istituzioni di ricerca rientrano importati organizzazioni di ricerca come il CNR, l'ENEA, l'IIT e l'INFN¹⁵.

Ai sensi della l. 196/2001, art. 1 comma 3, gli Enti e le Istituzioni di ricerca sono equiparati a tutti gli effetti agli Enti pubblici di ricerca; pertanto, ai fini del presente lavoro e per chiarezza di esposizione, ogniqualvolta parleremo di "Enti pubblici di ricerca" ci riferiremo complessivamente alle Università ed agli Enti e Istituzioni di ricerca di cui all'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT.

Poste queste premesse, possiamo dire che la ricerca pubblica in Italia comprende strutture, situazioni organizzative e di assetto del personale fortemente differenziate, e ciò deriva da una particolare evoluzione dell'intervento pubblico.

Fino agli anni '30, la ricerca era svolta in due soli comparti organizzativi: gli Uffici, Istituti e Centri dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche statali da un lato, l'Università dall'altro. In entrambi i casi, l'interesse allo sviluppo della ricerca era conformato come secondario¹⁶. Il bilancio dell'attività di ricerca pubblica alla fine del primo ventennio del XX° secolo, a parte l'Università, registra infatti esclusivamente un interesse per la ricerca immediatamente strumentalizzata a fini amministrativi: non vi è un interesse per la ricerca in sé e per sé, né un'organizzazione complessiva della

¹⁵ *Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)*, in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012.

¹⁶ F. Merloni, *Organizzazione*, op. cit., 397, cioè l'attività di ricerca era strumentale nei confronti delle esigenze di azione delle pubbliche Amministrazioni, ovvero nei confronti dell'attività di insegnamento.

ricerca, ma vi sono centri di ricerca con finalità sezionali direttamente collegati a strutture sezionali amministrative¹⁷.

Una svolta si avrà soltanto nel 1923 con la creazione del CNR, avvenuta con r.d. del 18 novembre 1923, n. 2895. Tale svolta, tuttavia, dovrà attendere ancora quarant'anni per realizzarsi compiutamente, e lo farà in modo abbastanza timido in quanto, fino alla riforma operata con legge 2 marzo 1963, n. 283, il CNR è rimasto un organo prevalentemente promozionale e di consulenza tecnico-scientifica.

Successivamente alla riforma del 1963, si assiste ad un importante sviluppo del CNR che sempre più assume la funzione di diretto svolgimento di attività di ricerca, cui, tuttavia, si affianca un'impetuosa proliferazione di Centri pubblici di ricerca.

Accanto al CNR, infatti, sorgono numerosi enti tra i quali l'Istituto centrale di statistica (ISTAT), il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare (CNEN), oggi Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)¹⁸.

Tra le norme più significative, vi è poi sicuramente la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, oggi Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

La l. 168/1989, all'art. 1 stabilisce espressamente che è compito del Ministero la promozione della ricerca scientifica e tecnologica e dello sviluppo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione. La legge ricomprende, altresì, tra le principali funzioni del Ministero l'elaborazione di un piano di sviluppo triennale delle Università, la presentazione al Parlamento, ogni triennio, di un rapporto sullo stato della ricerca universitaria e di una relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, ed inoltre la partecipazione italiana a programmi comunitari di istruzione universitaria e di ricerca scientifica nonché la proposizione al CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) di programmi di incentivazione e di sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato¹⁹.

Quanto alla classificazione dei tipi di ricerca, la legge muove da un tipo di organizzazione tripartito in tre grandi settori: quello della ricerca libera, in cui rientrano l'Università e gli Enti di ricerca a carattere non strumentale; quello degli Enti

¹⁷ M. Nigro, *op. cit.*, 756-758. L'autore spiega che l'attività di ricerca scientifica ha avuto la sua sede più produttiva in organismi dell'apparato statale interessati ad una ricerca strumentale all'assolvimento di specifici compiti pubblici per diversi motivi. Lo sviluppo industriale italiano era piuttosto ridotto e l'impegno di ricerca dell'industria molto contenuto, inoltre, il contributo dell'Università era modesto, limitato solo ad alcuni settori e d'impronta prevalentemente teorica.

¹⁸ F. Merloni, *Ricerca, op. cit.*, 3.

¹⁹ G. Bianco, *op. cit.*, 362.

di ricerca strumentali, che realizzano la ricerca applicata ad obiettivi determinati; quello della ricerca industriale²⁰, rivolta espressamente a scoperte o invenzioni scientifiche suscettibili di applicazioni industriali nel breve periodo²¹.

Nelle pagine che seguono, mi occuperò brevemente della ricerca svolta nelle Università e negli Enti non strumentali e strumentali di ricerca.

3.2.1 La ricerca nelle Università

Quella universitaria è ricerca per eccellenza libera, che si svolge all'interno di istituzioni dotate di particolare autonomia: sono infatti costituzionalmente garantite sia la libertà di ricerca inerente alla professionalità del ricercatore, che l'autonomia organizzativa. L'autonomia universitaria, infatti, si traduce nel diritto di ogni singola Università a governarsi liberamente attraverso un proprio ordinamento ed organi liberamente scelti: si tratta, dunque, di autonomia innanzitutto normativa²².

L'ultimo comma dell'art. 33 Cost., in particolare, afferma che "le istituzioni di alta cultura, Università e accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

Il disposto costituzionale di cui all'art. 33, ult. Co, Cost., è stato attuato con la l. 168/1989 con il riconoscimento in favore delle istituzioni universitarie della personalità giuridica nonché dell'autonomia normativa (statutaria e regolamentare) organizzativa, didattica, finanziaria e contabile.

Le Università sono definite dalla stessa l. 168/1989 sedi²³ primarie della ricerca scientifica - anche se questa non costituisce il loro compito fondamentale - che organizzano le loro strutture e l'attività didattica nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei ricercatori, nonché della loro libertà di ricerca e

²⁰ F. Merloni, *Autonomie e libertà*, op. cit., 24, specifica che quello della ricerca industriale è un concetto diverso da quello di ricerca nell'industria. La prima, in quanto rivolta espressamente a scoperte o invenzioni scientifiche suscettibili di applicazioni industriali nel breve periodo, può essere svolta indifferente da Università o Enti di ricerca pubblici e privati. La ricerca nell'industria, invece, è quella svolta da centri appositamente creati da imprese industriali.

²¹ G. Bianco, op. cit., 362.

²² R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, (a cura di) *Commentario alla Costituzione*, Torino 2006, 695. La Corte Costituzionale che si è pronunciata sulla natura della riserva di legge di cui all'ultimo comma dell'art. 33 Cost. ha affermato che essa non è tale da esigere che l'intera disciplina della materia sia contenuta in legge, in quanto anche un'attività normativa secondaria può essere chiamata dalla legge ad integrare e svolgerne in concreto i contenuti sostanziali. Ne è scaturita, allora, una riserva di legge definita "aperta".

²³ M. Nigro, op. cit., 762, chiarisce che è ormai consolidata la distinzione tra sede e centro di ricerca, nel senso che nella sede le strutture organizzative rendono possibile l'attività di ricerca, mentre nel centro il compito primo e fondamentale è proprio lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.

dell'autonomia delle strutture scientifiche, entro i principi generali fissati dalla disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari²⁴.

Ma è con il D.P.R. 1980, n. 382, che il legislatore introduce le prime norme di un certo rilievo sulla ricerca universitaria, seguendo quattro linee di fondo: il finanziamento diretto della ricerca universitaria, l'apertura delle Università alla ricerca per conto terzi, il dottorato di ricerca, i Dipartimenti e gli altri Centri di ricerca universitari.

La previsione sul finanziamento diretto, in particolare, rappresenta una novità rilevante se si considera che in origine i finanziamenti provenivano all'Università soltanto attraverso il CNR e gli altri Enti di ricerca. Un rapporto particolarmente stretto ha infatti sempre legato l'Università al CNR, sia in termini soggettivi (i membri dei comitati CNR sono di prevalente derivazione universitaria), che per quanto riguarda il campo di attività (in entrambi i casi allargato a tutte le aree disciplinari) che, infine, per i legami di carattere finanziario, benché allentati in forza del D.P.R. 382/1980 in commento, che sgancia l'Università dalla storica dipendenza finanziaria dal CNR²⁵.

Con particolare riguardo al finanziamento diretto, la legge ha previsto la creazione di due distinte quote: la prima, pari al 40% del totale del fondo, è destinata a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da Istituti o Dipartimenti universitari²⁶; la rimanente quota, ovvero il 60% del totale è invece ripartita tra tutte le Università del Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri oggettivi determinati dal Consiglio universitario nazionale (CUN)²⁷. Nelle Università poi, gruppi di docenti o ricercatori, Istituti, Dipartimenti, ma anche singoli docenti e ricercatori, presentano

²⁴ G. Bianco, *op. cit.*, 363.

²⁵ G. Endrici, *op. cit.*, 185-186. Il CNR, osserva l'autore, rimarrà comunque un secondo canale di finanziamento della ricerca universitaria.

²⁶ F. Merloni, *Organizzazione, op. cit.*, 398-399. La ripartizione dei progetti è fatta dal Ministero della pubblica istruzione, a conclusione di un procedimento che prevede un parere del CUN (Consiglio universitario nazionale) sulla ripartizione del fondo stesso tra le aree disciplinari alle quali corrispondono appositi comitati consultivi dello stesso CUN, e la valutazione da parte dei comitati dei progetti presentati, nonché la proposta di finanziamento dei progetti ritenuti meritevoli.

²⁷ Sul punto si rimanda a G. Endrici, *op. cit.*, 187-188. Il CUN (e i suoi comitati consultivi) occupa un ruolo di primo piano tra gli organi di governo. Fu istituito nel 1979 quale organo di consultazione del Ministero della pubblica istruzione e per i problemi relativi all'avvio della riforma universitaria. I comitati consultivi del CUN, in particolare, sono competenti per l'assegnazione dei finanziamenti destinati a ricerche di interesse nazionale (c.d. quota 40%). Per il suo carattere rappresentativo della comunità accademica (ne fanno parte rappresentanti degli studenti, del personale tecnico delle Università, del CNEL e del CNR), e per la natura delle funzioni ad esso attribuite, è stato visto non come organo consultivo ma di vero e proprio autogoverno delle categorie e dei settori disciplinari.

richieste di finanziamento da considerarsi meno impegnative del vero e proprio progetto di ricerca²⁸.

Ma la novità più significativa, è costituita senza dubbio dalla previsione di cui all'art. 66, rubricato "Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi", la quale stabilisce che le Università e gli Enti pubblici di ricerca possono stipulare convenzioni o contratti con soggetti privati, al fine di potenziare le proprie attività di ricerca e didattica, o offrire servizi di consulenza, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica. Dunque, attraverso le convenzioni, la c.d. ricerca finalizzata entra istituzionalmente nell'attività di ricerca universitaria.

La novità, in realtà, non consiste tanto nella previsione in sé del potere delle Università di concludere contratti e convenzioni (possibilità già prevista dalla legislazione precedente all'art. 49 t.u. 31 agosto 1933, n. 1592), quanto nel trasferimento in capo alle stesse della competenza a disciplinarne, sia pure per alcuni aspetti (la ripartizione dei proventi delle prestazioni dei contratti e delle convenzioni), l'esercizio attraverso l'approvazione di uno specifico regolamento²⁹.

La stessa norma stabilisce, infatti, la ripartizione dei proventi derivanti da questi contratti disponendo che tali somme debbano essere utilizzate in primo luogo per le spese sostenute a tal fine dall'Università, mentre la somma residua può essere utilizzata per potenziare le attrezzature dei Dipartimenti e Istituti interessati così migliorandone il funzionamento, oppure per ricompensare il personale coinvolto nella ricerca. Ai compensi, tuttavia, può essere destinata una quota non superiore al 50% del provento globale della ricerca e, in ogni caso, nessuno può essere ricompensato con una somma annua totale superiore al 30% della propria retribuzione complessiva³⁰.

La disposizione in esame è stata interpretata dal Ministero competente (art. 1, 2° co., d.m. 30 dicembre 1981) nel senso che i contratti in parola sono quelli che prevedono "prestazioni eseguite dalle Università, avvalendosi delle proprie strutture, che non rientrano nei compiti istituzionali delle Università stesse, ed in cui l'interesse del committente è prevalente".

I contratti c.d. conto terzi, come sono stati poi indicati nella regolamentazione interna e nella prassi, identificano la cosiddetta "attività commerciale" dell'Università, contrapposta alla "attività istituzionale", e comprendono le attività di ricerca, didattica,

²⁸ F. Merloni, *Organizzazione*, op. cit., 399. La ripartizione è fatta con delibera dal consiglio d'amministrazione, dopo aver sentito il senato accademico, il quale per il vaglio delle richieste si avvale di commissioni scientifiche elette dai docenti e dai ricercatori, e costituite secondo modalità decise autonomamente da ciascun ateneo.

²⁹ F. Merloni, *Autonomie e libertà*, op. cit., 158.

³⁰ F. Merloni, *Organizzazione*, op. cit., 399.

consulenza e le c.d. “prestazioni tariffate” eseguite a titolo oneroso dagli Enti di ricerca.

Il decreto ministeriale di attuazione e la normativa degli atenei, quando richiedono la prevalenza dell’interesse della controparte contrattuale non forniscono un criterio nuovo rispetto alla legge, ma indicano, sotto il profilo tecnico, quei contratti in cui l’interesse del committente è ricevere l’opera dell’Università, mentre quello dell’ateneo consiste soprattutto nella percezione di una somma di denaro, indicata come “provento” nella terminologia adottata dall’art. 66. Qui “interesse prevalente” sta per indicare che il committente richiede l’opera dell’Università e quindi il suo interesse caratterizza il rapporto: in questo senso è considerato prevalente³¹.

Per lo svolgimento dell’attività istituzionale, invece, le Università utilizzano la figura negoziale delle “collaborazioni di ricerca” le quali, pur presentando elementi caratterizzanti rispetto ai contratti conto terzi, rientrano pur sempre nella più ampia categoria dei contratti di ricerca.

Vedremo poi nel successivo capitolo come sotto il *nomen* “contratto di ricerca” si collochino in realtà una serie di tecniche negoziali che nella prassi vengono raggruppate in due diverse categorie: le c.d. commesse di ricerca, in cui rientrerebbero i contratti c.d. conto terzi, ed i contratti c.d. di promozione della ricerca, ed andremo ad esaminare nel dettaglio il *discrimen* fra le due fattispecie negoziali.

3.2.2 La ricerca negli Enti pubblici: a) il CNR

Fra i tre settori in cui la legge istitutiva dell’attuale MIUR ha classificato i tipi di ricerca, quello della ricerca libera è senz’altro il settore dotato del maggior grado di autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

La già citata legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede che accanto alle Università ci siano altri Enti di ricerca non strumentali con condizioni di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria, contabile e normativa, equiparate a quelle delle Università.

Sono definiti Enti di ricerca non strumentali di diritto pubblico quelli in cui opera una comunità di studiosi o scienziati che determina il contenuto e le finalità della propria attività di ricerca nel quadro della programmazione nazionale. Tali Enti sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni di Camera e Senato, il Consiglio dei ministri, su proposta del MIUR, il

³¹ R. Cippitani, *Gratuità e finanziamenti pubblici*, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Milano 2008, 103-104.

quale deve preventivamente acquisire il parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologica (CNST)³².

Questi Enti, secondo quanto stabilito dalla legge stessa, si danno ordinamenti autonomi con propri regolamenti nel rispetto delle loro finalità istituzionali, gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale e provvedono all'istituzione, all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio.

Il CNR, in particolare, nel sistema degli Enti pubblici di ricerca, occupa un posto del tutto particolare per il complesso delle importanti funzioni ad esso attribuite.

Fu istituito con r.d. del 18 novembre 1923, n. 2895, quale Ente di ricerca ausiliario dello Stato, ma la sua disciplina risulta fundamentalmente dal d.l.It n. 82 del 1945, che ha fissato i compiti e disegnato l'organizzazione interna del CNR qualificandolo, all'art. 1, "organo dello Stato dotato di personalità giuridica e gestione autonoma", nonché da alcuni atti normativi successivi che hanno toccato profili particolari; fra di essi, riveste notevole importanza la legge 2 marzo 1963, n. 283, il cui art. 8, in particolare, riconosce al CNR il ruolo di componente essenziale per la realizzazione delle finalità di ricerca scientifica che l'art. 9. Cost. riserva allo Stato³³.

Va sottolineato, in primo luogo, che il CNR è appunto "Consiglio" nazionale delle ricerche e non "Centro"; questo significa che, nonostante la poco chiara definizione delle funzioni che il CNR ha avuto nelle prime stesure del suo statuto, l'idea di fondo era sicuramente quella che la struttura di questo ente dovesse svolgere un compito fondamentale di consiglio, cioè di consulenza organizzata a favore dello Stato. Infatti, fra le funzioni che il d.l.It 82/1945 attribuisce al CNR, c'è quella di organo di consulenza del Presidente del consiglio dei ministri, dei singoli ministri e dell'attuale CIPE.

Inizialmente dotato di funzioni prevalentemente generali di consulenza e coordinamento della ricerca per rami della scienza, il CNR ha progressivamente visto crescere il suo apparato di ricerca diretta, anche a seguito della l. 283/1963 che ne ha notevolmente modificato il ruolo e le dimensioni.

La legge 283/1963, infatti, ha trasformato definitivamente il CNR in un Ente a competenza generale attraverso l'estensione alle scienze umane, dunque alle scienze storiche e filosofiche, giuridiche e politiche, economiche e sociologiche, nonché mediante l'attribuzione di una autonomia organizzativa consistente nell'emanazione di regolamenti approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri³⁴.

³² G. Bianco, *op. cit.*, 364.

³³ F. Merloni, *Organizzazione, op. cit.*, 400. È stato ricordato da alcuni autori, al riguardo, che la definizione del CNR come "Organo" dello Stato ha valore enfatico, in quanto non ne modifica la vera natura di ente pubblico.

³⁴ M. Nigro, *op. cit.*, 779.

Negli anni si è poi assistito ad una proliferazione di interventi legislativi che hanno potenziato alcune tra le funzioni proprie del CNR attribuendo loro maggiore importanza rispetto alle altre funzioni tipiche di programmazione, coordinamento, consulenza e formazione professionale dei ricercatori. Stiamo parlando, in particolare, delle funzioni di promozione della ricerca, soprattutto attraverso strumenti di tipo finanziario, e di svolgimento diretto delle attività di ricerca³⁵.

Come già accennato, il CNR ha avuto per molti anni il ruolo di finanziatore dei contratti di ricerca con l'Università, finché il D.P.R. 382/1980 non ha previsto il finanziamento diretto della ricerca universitaria. I contratti del CNR trovano una loro apposita disciplina nella legge che ha riorganizzato l'Ente stesso nell'immediato dopoguerra (d.l.it. 1-3-45, n. 82 e d.lgs. 7-5-48, n. 1167)³⁶. Al riguardo, la legge 2 marzo 1963, n. 283, in particolare, all'art. 6 stabilisce che il CNR può stipulare accordi o convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, le Università, gli Enti e i privati interessati per l'espletamento dei propri compiti di promozione e coordinamento della ricerca scientifica. L'art. 20 del D.P.C.M. 26 gennaio 1967, altresì, prevede che il CNR opera concedendo finanziamenti a studiosi o Enti per lo svolgimento di determinati programmi mediante contratti di ricerca da concludere secondo schemi generali approvati dal Consiglio di Presidenza e dalla Giunta amministrativa³⁷.

L'attività di ricerca del CNR si è svolta inizialmente negli organi di ricerca dell'Ente stesso, ovverosia gli Istituti, i laboratori, i Centri di studio ed i gruppi di ricerca, ma, a con un'ulteriore riorganizzazione, avvenuta in seguito all'immissione del CNR nel parastato, da queste strutture sono rimaste esclusi i laboratori ed i gruppi di ricerca³⁸.

Per quanto riguarda l'ambito di operatività dell'Ente, esso opera nel campo della ricerca di base, orientata su tematiche prioritarie, e della ricerca applicata, finalizzata al conseguimento di obiettivi specifici. Tale ambito, inizialmente, è stato individuato dalla più volte richiamata l. 168/1989 per evitare sovrapposizioni di attività e di

³⁵ F. Merloni, *Organizzazione*, op. cit., 400-401.

³⁶ A. Candian, *Ricerca (contratto di)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XVII, Torino 1998, 521, osserva che tale legge mostra in modo evidente l'intenzione di introdurre un pregnante controllo da parte del promotore sull'intera fattispecie contrattuale nonché sull'operato dei ricercatori.

³⁷ M. Bessi, *Risoluzione e recesso nel contratto di ricerca*, in *Recesso e risoluzione nei contratti* a cura di G. De Nova, Milano 1994, 572.

³⁸ F. Merloni, *Organizzazione*, op. cit., 402. La struttura amministrativa del CNR rimane comunque fortemente centralizzata: gli istituti dipendono dall'amministrazione centrale per aspetti fondamentali della loro attività, quali la dotazione del personale e la fornitura di locali, mentre i centri sono delle strutture di collaborazione tra il CNR e altri enti di ricerca e non hanno una disciplina di carattere generale. Le collaborazioni, in particolare, sono regolate da apposite convenzioni stipulate tra il Consiglio e gli enti presso cui i centri sono istituiti che, nella maggior parte dei casi, sono le Università.

finanziamenti con le Università e gli altri Enti di ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ciascuno di essi e del coordinamento tra ricerca di base e ricerca applicata³⁹.

(Segue): b) gli altri Enti non strumentali di ricerca

Accanto al processo di potenziamento e di crescita del CNR, negli stessi anni si assiste alla proliferazione di nuovi Centri di ricerca pubblici, accomunati dal fatto di essere dei veri e propri Centri di ricerca, dotati della capacità di stabilire rapporti giuridici autonomi e di possedere propri patrimoni, anche se sottoposti alla stretta vigilanza delle amministrazioni dello Stato⁴⁰.

Si è già segnalata, infatti, la novità costituita dalla norma della l. 168/1989, che esplicitamente estende agli Enti pubblici di ricerca che svolgono attività di ricerca a carattere non strumentale le garanzie costituzionali di autonomia di cui all'art. 33, ultimo comma, della Costituzione. La norma costituzionale appresta una garanzia di autonomia a quelle forme di autoorganizzazione della comunità scientifica che, all'epoca della stesura e della promulgazione della Costituzione, costituivano gli unici due poli del sistema della ricerca: le Università e le Accademie.

Le Accademie, quali liberi consessi di studiosi, costituirono il primo esempio di comunità scientifica che si organizza autonomamente per la promozione della scienza, e, fin dal loro sorgere, si caratterizzarono per un forte fondamento corporativo che era esso stesso condizione di autonomia verso l'Università, ma soprattutto verso la chiesa ed il potere politico cui erano fortemente soggette.

Oggi, nel mutato assetto del sistema, si possono ancora identificare due distinti poli di aggregazione della ricerca, costituiti, però, dalle Università da un lato e dal complesso degli Enti e delle Istituzioni di ricerca non strumentale dall'altro. Le Accademie, invece, pur mantenendo la propria autonomia, costituiscono ormai delle sedi di scambio, conservazione e diffusione delle conoscenze, ma non sembrano più porsi come sedi fondamentali di produzione della ricerca scientifica⁴¹.

Tali Enti, a partire dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono stati ricompresi insieme al CNR nel c.d. parastato⁴². Lo stretto collegamento che si è realizzato con gli altri Enti

³⁹ G. Bianco, *op. cit.*, 364-365.

⁴⁰ F. Merloni, *Ricerca, op. cit.*, 4.

⁴¹ F. Merloni, *Autonomie e libertà, op. cit.*, 306-309, il diritto di darsi ordinamenti autonomi sarebbe, dunque, riconosciuto a comunità di studiosi al fine di garantire la loro complessiva posizione di indipendenza o il pieno sviluppo della ricerca scientifica libera o non strumentale, al di fuori dei troppi condizionamenti esercitati da interessi pubblici ed economici.

⁴² F. Merloni, *Ricerca, op. cit.*, 4. La conseguenza più rilevante legata all'immissione di tali enti nel parastato, è stata la definizione e stabilizzazione del rapporto di lavoro degli addetti nonché l'introduzione di una contrattazione collettiva triennale.

ricompresi nel parastato, se da una parte ha avvicinato le carriere e le qualifiche proprie dell'attività svolta da questi Enti, con conseguente allontanamento dell'attività stessa da quella dell'Università, dall'altra non ha comportato alcuna apprezzabile conseguenza per ciò che attiene alla loro organizzazione interna né per quanto riguarda l'applicazione delle norme di contabilità di Stato⁴³.

Con la legge sul parastato, in particolare, i ricercatori degli Enti di ricerca pubblici, compresi quelli del CNR, sono stati inquadrati nei ruoli organici degli Enti ma tale stabilizzazione del rapporto di lavoro ha coinciso con la scomparsa del ruolo autonomo dei ricercatori, riassorbito in un ruolo unificato: quello del tecnico-professionale.

Nel ruolo tecnico-professionale, dunque, venivano ad essere confuse le funzioni proprie dell'attività scientifica e le funzioni tecniche e manageriali, mentre non esisteva una carriera basata su valutazioni di tipo scientifico. Una prima inversione di tendenza, tuttavia, si è avuta con il primo contratto concluso con il comparto ricerca, in applicazione della legge-cornice sul pubblico impiego. Questo, infatti, ha creato un profilo professionale di ricercatore, articolato, oltre che su una fascia iniziale, su due fasce differenziate di professionalità ed a tutti e tre i livelli si accede solo per concorso pubblico⁴⁴.

Tra gli Enti elencati nella tabella VI allegata alla legge n. 70 del 1975, in particolare, ve ne sono alcuni che derivano la loro costituzione dall'esigenza di fornire dati conoscitivi e supporto tecnico alle amministrazioni dello Stato: è il caso dell'Istituto di studi per la programmazione economica e dell'Istituto nazionale di economia agraria.

In altri casi, invece, pur essendosi in presenza di Enti incaricati di ricerche spesso finalizzate ad interessi curati da pubbliche Amministrazioni, l'impulso per la costituzione sembra essere provenuto dall'interno stesso dell'organizzazione scientifica: è il caso dell'Istituto nazionale di ottica, dell'Istituto nazionale di geofisica e dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Tra gli Enti appartenenti a questa seconda categoria, merita un cenno particolare l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), istituito nel 1951 come organo del CNR, per poi divenire un ente definitivamente autonomo nel 1971.

L'INFN presenta, rispetto agli altri enti di ricerca, una peculiarità organizzativa che sta nella stretta interconnessione con il mondo dell'Università. Diversamente da quanto avviene nel CNR, nel quale è forte la presenza dei docenti universitari negli

⁴³ F. Merloni, *Ricerca*, op. cit., 5, che anzi, osserva l'autore, sono state rese ancora più penetranti dal D.P.R. n. 696/1979.

⁴⁴ F. Merloni, *Organizzazione*, op. cit., 402-403. Risulta evidente in tale impostazione la volontà di rendere la carriera del ricercatore degli Enti pubblici di ricerca paragonabile e competitiva con quella universitaria, anche se, in assenza di una legge che disciplini lo stato giuridico e le equiparazioni tra le due reti di ricerca, è stabilita una equiparazione soltanto economica.

organi di consulenza e di direzione dell'Ente, all'INFN ricercatori dell'Ente e docenti-ricercatori universitari collaborano pienamente allo svolgimento delle ricerche nei laboratori. E ciò comporta l'introduzione di meccanismi di elezione analoghi a quelli universitari per l'indicazione dei direttori delle sezioni e dei diversi laboratori di ricerca in cui l'INFN è articolato⁴⁵.

(Segue): d) Gli Enti di ricerca strumentali. l'ENEA

Gli Enti di ricerca strumentali sono Enti di diritto pubblico titolari di specifiche competenze di ricerca soltanto per obiettivi predeterminati, e godono di un'autonomia minore rispetto a quella degli Enti di ricerca non strumentali⁴⁶.

Tra questi rientra l'ENEA, nato come Comitato nazionale per l'energia nucleare con legge 11 agosto 1960, n. 633, oggi trasformato in Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Anche l'ENEA, come gli altri Enti e Istituti di ricerca, per lo svolgimento dei propri compiti può affidare, sulla base di appositi contratti, ad Università, Istituti di ricerca e sperimentazione e ad Enti e società l'esecuzione di studi, di ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi scientifici, secondo quanto disposto dalla legge 5 marzo 1982, n. 84 recante "Modificazioni ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare".

L'ENEA è sottratto alla disciplina del parastato e ciò gli attribuisce una maggiore autonomia organizzativa. Infatti, la riorganizzazione delle strutture avviene con semplice deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, piuttosto che con legge o decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come accade per gli altri Enti sopra esaminati, mentre il trattamento giuridico ed economico del personale è fissato con autonoma e separata contrattazione collettiva⁴⁷.

L'ENEA promuove ed effettua attività di studio, di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione attinenti ad aspetti tecnologici. Quanto alla ricerca industriale, costituita soprattutto dai laboratori di studio delle imprese pubbliche e private, è stata sostenuta per un lungo arco di tempo con il sistema del finanziamento ed incentivo previsto dal fondo IMI per la ricerca applicata, istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1068. Tale fondo, come vedremo meglio nei successivi paragrafi, con l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è stato utilizzato anche per programmi nazionali di

⁴⁵ F. Merloni, *Organizzazione*, op. cit., 404.

⁴⁶ G. Bianco, op. cit., 365.

⁴⁷ F. Merloni, *Organizzazione*, op. cit., 404.

ricerca applicata realizzati con lo strumento dei contratti di ricerca. Quest'ultima novità, in particolare, ha notevolmente allargato la collaborazione tra gli Enti e gli organi di ricerca ed il sistema produttivo⁴⁸.

La ricordata separazione dell'ENEA dal parastato, però, ha comportato una più netta separazione tra il personale dell'Ente stesso e quello dell'Università e degli altri Enti pubblici di ricerca, e tale differenziazione di stati non ha favorito il necessario processo di mobilità e di scambio che dovrebbe governare il funzionamento della comunità scientifica. Inoltre, tale separazione, esaltando gli aspetti di <<managerialità>> del personale a scapito della qualità del lavoro scientifico, ha finito per trasformare progressivamente l'ENEA da Ente produttore di ricerca a Ente di promozione di ricerca all'esterno e di applicazione della innovazione tecnologica⁴⁹.

(Segue): e) La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Tra gli Enti pubblici di ricerca, merita un cenno a parte la fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. Si tratta di una fondazione di diritto privato disciplinata dagli artt. 14 e ss. del codice civile, istituita con decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".

Pur essendo una fondazione di diritto privato, tuttavia, l'Istituto rientra nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, da ultimo nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012, nel quale annualmente vengono individuate le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica); pertanto, ai fini della predetta legge l'IIT può essere equiparato a tutti gli effetti ad un Ente pubblico di ricerca.

L'art. 4 della legge di conversione 326/2003 istituisce la fondazione denominata Istituto Italiano di tecnologia (IIT) allo specifico scopo di "promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, in coerenza con gli indirizzi della politica scientifica e tecnologica nazionale, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale".

In particolare, l'IIT promuove e sviluppa l'eccellenza scientifica e tecnologica sia in forma diretta, attraverso propri laboratori di ricerca multi-disciplinari, sia in forme indirette, facendo leva su collaborazioni a rete con laboratori e gruppi di eccellenza nazionali e internazionali. L'obiettivo è quello di inserirsi nel tessuto industriale per svolgere attività collaborative con le aziende, avvalendosi degli schemi negoziali messi

⁴⁸ G. Bianco, *op. cit.*, 366.

⁴⁹ F. Merloni, *Organizzazione*, *op. cit.*, 404.

a disposizione dalla prassi, allo scopo di contribuire al processo di innovazione generando una massa importante di ricerca tecnologica.

Infatti, come si legge nello Statuto dell'IIT, rientra tra gli scopi della fondazione la creazione di conoscenza tecnologica relativa a componenti, legami tra di essi, metodi, processi e tecniche concorrenti alla generazione di prodotti, servizi e nuovi settori produttivi strategici per la competitività del sistema produttivo nazionale.

A tal fine, l'IIT promuove al suo interno e nell'ambito dell'intero sistema nazionale della ricerca, la cultura della condivisione e del valore dei risultati a fini produttivi e sociali, facilita e accelera la crescita, nel sistema della ricerca nazionale, di capacità scientifiche e tecnologiche idonee a favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso assetti ad alto contenuto tecnologico.

Istituito sul modello dei più importanti Enti di ricerca attivi nel panorama internazionale e ad essi fortemente ispirato, presenta alcune affinità ma allo stesso tempo elementi di forte caratterizzazione che lo allontanano dai comuni Enti di ricerca italiani sin qui analizzati. Rispetto a questi, infatti, l'IIT presenta una struttura ed un'organizzazione sicuramente più snella, prendendo così le distanze da quelle che sono le regole classiche di amministrazione e funzionamento cui sottostanno le Università e gli Enti pubblici di ricerca in generale.

Ciò è chiaramente dovuto alla sua natura giuridica di fondazione di diritto privato; infatti, sebbene lo Statuto della fondazione sia approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il MIUR e il MEF, e il patrimonio sia costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati, la natura di fondazione di diritto privato permette all'Ente una maggiore flessibilità soprattutto per quanto attiene agli aspetti legati al personale.

Invero, diversamente da quanto accade negli altri Enti pubblici di ricerca, in cui le assunzioni avvengono per concorso, l'applicazione delle norme di diritto privato permette all'IIT di assumere il personale amministrativo e di ricerca mediante procedure selettive più snelle; ciò a conferma del fatto che l'idea di fondo che è alla base della sua costituzione era proprio quella di creare un'organizzazione di ricerca molto dinamica orientata allo sviluppo tecnologico, assimilabile nel suo assetto funzionale a quelle che sono le organizzazioni di ricerca che operano sulla scena internazionale.

3.2 b) La promozione della ricerca

Il sostegno pubblico alla ricerca e innovazione industriale risale in Italia ad epoca recente, e si gioca prevalentemente attraverso l'articolato sistema dell'impresa e degli

Enti pubblici, piuttosto che attraverso l'amministrazione diretta a lungo bloccata da procedure contrattuali inidonee a corrispondere alle esigenze di questo particolare tipo di committenza. Negli anni '80, in particolare, si è registrata un'esplosione della tematica dell'innovazione e, per conseguenza, la messa a punto di politiche ad essa finalizzate. In questo campo, la crescente interazione tra politica scientifica e politica industriale e tra sistema della ricerca e mondo produttivo è uno dei motivi di diffusione delle formule collaborative⁵⁰.

La promozione della ricerca avviene sostanzialmente attraverso due sotto-funzioni: il finanziamento della ricerca e la fornitura di servizi ad essa complementari.

Riguardo a quest'ultima sotto-funzione, per fornitura di servizi complementari e accessori alla ricerca si intende i servizi di biblioteca e documentazione, gli archivi elettronici, la messa a disposizione di laboratori e attrezzature, la creazione di centri di calcolo ed i servizi amministrativi e contabili. Tale funzione è svolta soprattutto dal CNR, sia attraverso le proprie strutture amministrative che attraverso la rete dei propri organi di ricerca⁵¹.

L'erogazione dei finanziamenti pubblici, normalmente, avviene in regime privatistico e sulla base di contratti che devono necessariamente contemperare numerosi interessi, tra i quali l'interesse generale ad incentivare le ricerche di importanza strategica per il rinnovamento del sistema produttivo, l'interesse pubblico a che l'attuazione delle invenzioni ottenute sia conforme ai fini di politica economica propri di ciascun finanziamento, l'interesse dei privati ad organizzare la propria attività di ricerca secondo criteri di economicità e ad appropriarsi in esclusiva dei suoi risultati inventivi, ed infine l'interesse di tutta l'industria nazionale a trarre vantaggio da tali risultati⁵².

Per quanto riguarda il finanziamento della ricerca di base, in particolare, gli strumenti giuridici per la erogazione dei fondi sono sostanzialmente due: i contratti di ricerca ed i contributi di ricerca.

La funzione di promozione della ricerca, originariamente, è stata a lungo affidata in buona misura al CNR. Questo, infatti, per lungo tempo ha costituito l'unica fonte di finanziamento delle strutture universitarie all'infuori dei normali fondi di finanziamento.

Oggi, il compito di promuovere la ricerca scientifica spetta altresì a tutti gli altri Enti pubblici di ricerca, costituiti per svolgere ricerche in particolari settori disciplinari. Così,

⁵⁰ G. Endrici, *op. cit.*, 230-232.

⁵¹ F. Merloni, *Ricerca, op. cit.*, 6.

⁵² D. Sarti, *Profili contrattuali nel finanziamento pubblico della ricerca tecnologica*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1988, 406.

nello statuto dell'INFN si legge che "l'Istituto promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori (...)", nello statuto dell'IIT si legge che "La Fondazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, in coerenza con gli indirizzi della politica scientifica e tecnologica nazionale, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale".

Per meglio comprendere le modalità con le quali la promozione della ricerca viene esercitata dai vari Enti, è necessario analizzare da vicino come questa funzione sia stata esercitata in origine dal CNR. A tal proposito, giova richiamare l'art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 283, il quale espressamente riconosce al CNR il potere di concludere accordi o convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, le Università, gli Enti ed i privati interessati, al fine di espletare i propri compiti istituzionali di promovimento e coordinamento della ricerca scientifica⁵³.

Ancora, l'art. 20 del d.P.C. 25 febbraio 1969 intitolato "Iniziativa del CNR per lo sviluppo delle attività scientifiche svolte al di fuori dei propri organi di ricerca" richiama, quale importante canale di finanziamento esterno, il contratto di ricerca che, secondo la norma, doveva fungere da strumento per finanziare lo svolgimento di determinati programmi di ricerca da parte di studiosi o Enti. Tali contratti, inoltre, dovevano essere conclusi secondo gli schemi generali approvati dagli organi direttivi del CNR⁵⁴. Il procedimento di affidamento era il seguente: il comitato di consulenza del Consiglio identifica un progetto come di particolare importanza, identifica i soggetti e le strutture esterne più idonee per il suo svolgimento, ed infine affida a queste lo svolgimento della ricerca secondo tempi e modalità già predeterminati nello schema generale di contratto.

Con tale strumento, dunque, si attua un vero e proprio rapporto contrattuale in cui l'attività di ricerca è vista come controprestazione dovuta da parte della struttura affidataria al CNR che assegna il finanziamento; siamo dunque in presenza di un vero e proprio contratto di scambio⁵⁵.

⁵³ A. Candian, *op. cit.*, 519.

⁵⁴ F. Merloni, *Organizzazione, op. cit.*, 404.

⁵⁵ F. Merloni, *Organizzazione, op. cit.*, 405. Lo strumento del contratto avrebbe dovuto consentire un controllo sullo svolgimento effettivo e sui risultati dell'attività di ricerca finanziata, ma nella prassi del CNR questo controllo è esercitato solo ai fini dell'applicazione della sanzione della impossibilità ad accedere ad ulteriori finanziamenti per ricercatori che non abbiano completato precedenti programmi di ricerca. Progressivamente, infatti, anche per tale ragione i comitati hanno proposto l'abbandono del contratto di ricerca a favore di altri strumenti giuridici di finanziamento esterno, e, in particolare, quello del contributo.

Il procedimento per la concessione del finanziamento nella forma del contratto, come abbiamo visto, è un procedimento che tende a privilegiare il momento della domanda di finanziamento da parte dei vari studiosi o Università, rispetto al momento della autonoma individuazione di programmi di ricerca da parte del CNR o dei suoi comitati, e questa prassi si è stabilizzata, appunto, proprio negli anni in cui il CNR costituiva l'unica fonte di finanziamento esterno delle Università.

L'altro strumento previsto dall'art. 20 della legge, è rappresentato dai contributi volti a favorire la partecipazione di studiosi a convegni e congressi, a consentire agli stessi studiosi di soggiornare all'estero oppure organizzare convegni, congressi, corsi o seminari. Progressivamente, tuttavia, tale strumento è stato utilizzato proprio per finanziare le attività di ricerca vere e proprie. Nel relativo procedimento, prevalgono il momento della domanda da parte dello studioso o istituto interessato rispetto alla programmazione e all'indirizzo del CNR⁵⁶.

Il finanziamento della ricerca applicata, invece, ha assunto un'importanza crescente a partire dalla istituzione di un apposito fondo speciale presso l'Istituto Mobiliare Italiano (IMI), avvenuto con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e del successivo fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica (FIT) istituito dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il fondo IMI per la ricerca applicata, ai sensi dell'art. 1 della legge 1089/1968, viene istituito proprio allo scopo di "accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate", ed è utilizzabile per finanziare progetti di ricerca, programmi nazionali di ricerca, iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali, nonché per ricerche proposte da Amministrazioni pubbliche.

Il fondo, di carattere rotativo, può essere erogato, tra l'altro, "sotto forma di interventi nella spesa – nella misura non superiore al 70% - dei progetti di ricerca sottoposti da imprese industriali e di ricerca e loro consorzi, disciplinati da convenzioni o contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca, ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati all'IMI" (art. 4 della legge 1089/1968)⁵⁷. I contratti stipulati dall'IMI in base alla legge 1089/1968, dunque, possono essere considerati contratti di promozione dell'attività di ricerca che,

⁵⁶ F. Merloni, *Organizzazione, op. cit.*, 406.

⁵⁷ G. Guglielmetti, *I diritti di autore e di inventore risultanti dal contratto di ricerca*, in *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia*, Milano 1987, 556. Il contratto-tipo prevede o l'acquisizione da parte dell'impresa beneficiaria del contributo dei risultati della ricerca nel caso di successo (con obbligo però del rimborso dei finanziamenti all'IMI), o il passaggio in proprietà all'IMI degli studi e dei risultati anche parziali ottenuti, in caso di insuccesso.

quando prevedano «interventi alla spesa», utilizzano il particolare criterio del successo della ricerca per l'attribuzione dei suoi risultati⁵⁸.

L'esecuzione dei progetti di ricerca viene dunque affidata mediante contratti di ricerca stipulati tra l'IMI, che risulterà essere il committente la ricerca, ed i soggetti beneficiari. Lo stesso articolo aggiunge poi che la precedenza negli interventi dell'IMI è data alle società costituite dagli Enti pubblici economici, le imprese e loro consorzi, che dispongono di personale e laboratori di ricerca attrezzati "per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale"⁵⁹.

Con la legge 46/1982 il legislatore, oltre a modificare la normativa sul fondo IMI, ne integra il ruolo con la costituzione di un nuovo fondo per l'innovazione tecnologica (FIT) a sostegno delle attività di ricerca a carattere fortemente innovativo. Il FIT, istituito presso il Ministero dell'industria e destinato a svolgere un ruolo complementare a quello per la ricerca applicata, per fare eseguire tali ricerche presceglie proprio lo strumento negoziale⁶⁰.

Invero, l'art. 9 della legge 46/1982 prevede espressamente che il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica affida l'esecuzione dei programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche con contratti di ricerca ai soggetti di cui all'art. 2 della l. 46/1982, ovverosia, le imprese industriali ed i consorzi tra queste, gli Enti pubblici economici che svolgono attività produttive e i Centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma⁶¹. Detti contratti, sono poi stipulati dall'IMI su richiesta del Ministro; l'IMI, dunque, assume la qualità di parte contraente in senso formale ma poiché la stipulazione avviene nell'esercizio di un potere rappresentativo costituitosi in seguito alla richiesta rivolta dal Ministro all'IMI, è lo Stato la vera parte committente in

⁵⁸ G. Aghina, *op. cit.*, 305. In relazione agli «interventi nella spesa» la legge 1089/1968 stabilisce che, in caso di successo della ricerca, il finanziamento dovrà essere rimborsato e i risultati apparterranno al soggetto che ha effettuato la ricerca, mentre in caso di insuccesso gli studi e i risultati parziali conseguiti apparterranno all'IMI.

⁵⁹ R. Franceschelli, *Contratto di ricerca scientifica e tecnologica ed obbligo di comunicazione dell'andamento e dei risultati della stessa*, in *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia*, Milano 1987, 593.

⁶⁰ F. Merloni, *Organizzazione*, *op. cit.*, 407.

⁶¹ D. Sarti, *op. cit.*, 409. L'autore chiarisce che la necessità di commissionare ricerche a soggetti che esercitano un'attività industriale si giustifica perché essi devono disporre di strutture adeguate per lo svolgimento di ricerche orientate a fini produttivi, ed essere in grado di trasferire i risultati di tali ricerche nella produzione, in modo che il processo di innovazione venga completato in ogni sua fase.

senso sostanziale. Possiamo dunque concludere che il contratto ex l. 46/1982 è definibile come contratto trilaterale⁶².

Detti contratti, specifica la norma, “debbono prevedere i criteri da seguire nei riguardi dei possibili sviluppi della ricerca nella fase di esecuzione dei contratti stessi e per la definizione della metodologia di utilizzazione dei risultati parziali o finali. La ricerca oggetto del contratto, di norma, deve concludersi con la fase del prototipo di ricerca e del progetto pilota sperimentale, che precede quella della innovazione, sviluppo e preindustrializzazione”. Particolarmente interessante è quanto previsto dall’art. 11 in relazione all’attribuzione dei risultati della ricerca. Come regola generale, infatti, esso stabilisce che “i risultati delle ricerche appartengono allo Stato”, ma contempla l’eventualità, nel caso in cui i risultati siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, che “il diritto al brevetto sia ceduto all’impresa a titolo oneroso” purché ciò sia previsto contrattualmente.

Quest’ultimo provvedimento legislativo aveva segnalato una certa consapevolezza nel nostro legislatore che, in un contesto internazionale sempre più competitivo, il ruolo di committente delle ricerche di base più rischiose tende ad essere assunto dalle collettività nazionali o sovranazionali e che, per conseguenza, lo Stato è chiamato a passare dal più limitato ruolo di promotore della ricerca a quello più impegnativo di finanziatore della stessa.

Ma il favor legislativo nei confronti del contratto di ricerca come strumento di promovimento del progresso scientifico si manifesta soprattutto attraverso la normazione tecnico-burocratica: i decreti ministeriali del Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984, infatti, ispirandosi al testo della legge 46/1982, si occupano rispettivamente di dettare lo schema di contratto-tipo e lo schema di capitolato tecnico-tipo per i contratti di ricerca tra l’IMI ed i soggetti affidatari del programma di ricerca, allo scopo di precisarne la struttura e il contenuto⁶³.

Tali schemi contrattuali sono interessanti in quanto costituiscono il primo esempio di condizioni generali di contratto che lo Stato ha predisposto per coordinare l’azione pubblica con l’iniziativa delle imprese di ricerca tenendo conto di tutti i diversi interessi di cui si è dato conto. I citati decreti emanati dal Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica (MCRST) esplicano un’efficacia vincolante immediata all’interno della pubblica Amministrazione e obbligano i contraenti allo loro

⁶² D. Sarti, *op. cit.*, 411. La manifestazione di volontà dell’IMI diretta a stipulare il contratto ha infatti un contenuto in parte produttivo di effetti per lo Stato (committente della ricerca), ed in parte per lo stesso istituto (finanziatore della ricerca).

⁶³ A. Candian, *op. cit.*, 519.

osservanza, salvo che non dispongano il contrario. Ciononostante, alla controparte industriale è lasciata una certa elasticità nell'esplicazione della sua funzione tipica: ad essa infatti è rimessa la scelta tra le soluzioni tecniche più opportune per il conseguimento degli obiettivi prefissati⁶⁴.

E' necessario precisare, anticipando quello che si dirà nel prossimo capitolo, che i contratti di ricerca commissionata e finanziata dall'Amministrazione pubblica sottendono una logica molto diversa da quella che attiene ai contratti stipulati al di fuori dello schema dei finanziamenti pubblici statali. I primi, infatti, sottendono un interesse pubblico *tout court* ed in essi non è lasciato spazio all'autonomia privata. I contratti, in questo caso, devono infatti rispondere per l'oggetto agli schemi di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1983 sui programmi nazionali di ricerca finalizzati, e contenere le disposizioni di cui allo schema di convenzione-tipo del 27 luglio 1983 e di cui allo schema di capitolato tecnico-tipo del decreto ministeriale del 21 dicembre 1984. La volizione contrattuale, in questi casi, è quindi molto vincolata. Peraltro, la dottrina si è a lungo interrogata sulla tipicità o atipicità dei contratti ex l. 46/1982 ed ha finito per ricondurne lo schema negoziale al sottotipo contrattuale dell'appalto, il quale risulterebbe disciplinato in via principale dalla legge n. 46 del 1982 e dai relativi decreti ministeriali, ed in via residuale dagli artt. 1655 ss. c.c.

Lo stesso non può invece dirsi per quello di cui noi ci occupiamo in questa sede, ovvero sia il contratto di ricerca che interviene fra un'impresa privata nella veste di committente ed un Ente pubblico di ricerca nella veste di esecutore, il quale è totalmente sganciato dagli interessi pubblici che sottendono ciascun finanziamento statale. Per tali tipi di contratti, l'autonomia privata trova massimo spazio in quanto la determinazione contrattuale, salvo l'osservanza dei principi di ordine pubblico, non è vincolata all'osservanza dei richiamati decreti ma solo al regolamento contrattuale posto spontaneamente in essere tra le parti.

Possiamo allora concludere che per i contratti ex l. n. 46/1982 la tipizzazione trova un fondamento giuridico nei principi dell'organizzazione amministrativa, mentre per il contratto di ricerca oggetto della nostra indagine la tipizzazione, come meglio vedremo nel prosieguo, è il risultato di una prassi ricorrente e, pertanto, si configura come "tipo sociale".

⁶⁴ R. Franceschelli, *op. cit.*, 595.

4. Profili privatistici

4.1 Premessa

Dal punto di vista del diritto privato, il problema centrale che l'attività di ricerca pone attiene all'appartenenza dei risultati positivi della ricerca tecnologica, e per conseguenza, al riconoscimento dei diritti patrimoniali e dei diritti morali connessi con l'attività di ricerca.

Il problema nel corso degli anni è divenuto via via sempre più complicato soprattutto in considerazione del fatto che, con l'evoluzione tecnologica che ha caratterizzato gli ultimi secoli, l'organizzazione dell'attività scientifica ha raggiunto una dimensione collettiva, lasciando uno spazio sempre minore alla figura del ricercatore solitario che spontaneamente si pone e risolve problemi tecnici soltanto con la propria attività intellettuale di studio e di ricerca. Si comprende, dunque, come in questa situazione sia fondamentale stabilire chi sia il titolare dei diritti relativi ai risultati della ricerca⁶⁵.

Una gran quantità della ricerca scientifica viene oggi compiuta in adempimento di un obbligo giuridico; una parte di essa è svolta in posizione di dipendenza mentre un'altra parte è svolta in posizione di indipendenza. Solitamente, viene svolta in posizione di dipendenza l'attività di ricerca effettuata dai ricercatori all'interno di Centri di ricerca, come i laboratori delle imprese pubbliche o private, gli Istituti o i dipartimenti universitari ed altri organismi scientifici pubblici. Viene svolta invece in posizione di indipendenza l'attività di ricerca eseguita da tali Centri in base ad accordi con terzi.

La ricerca dipendente si fonda su contratti di lavoro o atti di assunzione in servizio; la ricerca indipendente, ma dovuta, si fonda invece su quelli che nella prassi vengono chiamati contratti di ricerca.

Il legislatore, in proposito, ha dedicato due diverse norme nel Codice della proprietà industriale alla disciplina delle invenzioni dei dipendenti (art. 64 CPI) e dei ricercatori delle Università e degli Enti pubblici di ricerca (art. 65 CPI) che derogano in tutto o in parte alla regola generale secondo la quale il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

⁶⁵ L.C. Ubertazzi, *Ricerca (Profili privatistici)*, in *Noviss. dig. it.*, Appendice VI, Torino 1986, 701. Il ricercatore solitario è stato negli anni sostituito da organizzazioni della ricerca privata via via più complesse: in un primo momento dal ricercatore-imprenditore che attuava i risultati della propria ricerca nella propria impresa; poi dal ricercatore dipendente, dall'*équipe* di ricercatori strutturati nell'ufficio ricerche e sviluppo dell'impresa industriale, e dall'impresa di *engineering* addetta unicamente allo studio ed alla soluzione di problemi tecnici per conto altrui.

In particolare, nel corso della presente trattazione mi occuperò dei soli risultati della ricerca che integrano invenzioni brevettabili, per il ruolo fondamentale che queste rivestono nelle dinamiche dell'innovazione, innovazione che, come sappiamo, rappresenta il processo fondamentale sul quale si basa la capacità competitiva di un Paese.

Il processo di innovazione si basa sulla realizzazione di invenzioni tecnologiche che nascono dalla ricerca scientifica svolta dalle Università, dagli altri Enti pubblici di ricerca e dalle imprese private, spesso proprio da una collaborazione fra questi enti. Appare evidente, allora, il ruolo degli strumenti contrattuali che regolamentano tali forme di collaborazione e, primo fra tutti, del contratto di ricerca.

Tra i mezzi disponibili per proteggere l'innovazione generata in un contesto collaborativo tra Ente pubblico di ricerca ed impresa, il brevetto occupa un posto di rilievo, seppure la presenza di tale titolo costitutivo in un sistema di libero mercato rappresenti un apparente paradosso: il brevetto, infatti, crea una situazione di monopolio che, per definizione, è il contrario della concorrenza. Alla base del brevetto, tuttavia, esiste una giustificazione forte: la funzione che esso ha di fornire un incentivo alla ricerca, al progresso tecnico e alla diffusione delle invenzioni tecnologiche⁶⁶.

4.2 Il problema del riconoscimento dei diritti morali e patrimoniali connessi con l'attività di ricerca

Sull'invenzione industriale, in particolare, sono riconosciuti al suo autore diritti morali e diritti patrimoniali.

Il diritto morale d'inventore è il c.d. diritto di paternità, ovvero il diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione per il solo fatto di averla realizzata. Altro diritto di natura morale è il c.d. diritto alla designazione, il quale consente all'inventore di esigere che il suo nome sia menzionato sul brevetto e di agire giudizialmente per fare accertare la propria paternità sull'invenzione. Si tratta in entrambi i casi di un diritto della personalità, come tale intrasmissibile, irrinunciabile ed imprescrittibile⁶⁷.

⁶⁶ V. Di Cataldo, A. Vanzetti, *Manuale di diritto industriale*, Milano 2009, 357-362. Il brevetto è nato e si è sviluppato per tutelare le invenzioni della meccanica che fino a qualche decennio fa era il solo settore della tecnica che producesse invenzioni. Copre soltanto l'innovazione tecnologica, si indirizza cioè solo verso le innovazioni che sono qualificabili come invenzioni industriali. Infatti, l'art. 45 CPI dispone che possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, in ogni settore della tecnica, che sono nuove, implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

⁶⁷ V. Di Cataldo, A. Vanzetti, *op. cit.*, 412, il diritto ad essere riconosciuto autore non ha contenuto patrimoniale ma può avere risvolti patrimoniali indiretti: ad esempio, in caso di violazione di tale diritto, può esistere un danno non patrimoniale risarcibile in forma pecuniaria.

Per quel che concerne i diritti morali, quindi, il contratto di ricerca non influisce minimamente sulla spettanza dei medesimi ai veri inventori, in quanto sono sempre riconosciuti al ricercatore che effettivamente è pervenuto all'invenzione.

Più complessa, invece, è la soluzione del problema per quel che concerne i diritti patrimoniali, i quali vengono comunemente divisi in due categorie: 1) il diritto al brevetto, ovvero il diritto a pretendere dall'autorità amministrativa competente il rilascio del brevetto ove l'invenzione sia dotata dei requisiti di brevettabilità e di validità richiesti per legge⁶⁸, diritto che nasce per il solo fatto dell'invenzione, ha un preciso contenuto patrimoniale ed è trasmissibile; 2) il diritto di brevetto, ovvero la facoltà esclusiva di utilizzazione dell'invenzione⁶⁹, il quale nasce solo con il rilascio del titolo costitutivo ed è anch'esso un diritto trasmissibile. Normalmente, l'attribuzione di tali diritti è ricavabile dalle pattuizioni contrattuali, dunque in linea di principio non sorgono problemi sulla titolarità dei brevetti; piuttosto, questi stessi problemi sono oggetto di vivace dibattito in sede di negoziazione del contratto di ricerca.

Con specifico riferimento alle invenzioni brevettabili, la normativa vigente delinea la titolarità dei diritti sulle invenzioni tenendo presente una struttura della ricerca affidata ad operatori individuali indipendenti; infatti, il principio generale dettato dall'art. 63, comma 2, Codice della proprietà industriale (CPI), in accordo con quanto stabilito dall'art. 2588 c.c., è che il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa. Il panorama attuale, tuttavia, è molto diverso da come era stato pensato dal legislatore: oggi, l'attività inventiva viene svolta prevalentemente da gruppi di ricerca in cui sono coinvolti diversi operatori professionali afferenti a due o più enti, pubblici o privati, che, nella maggior parte dei casi, svolgono attività di ricerca in esecuzione di contratti stipulati con terzi interessati all'utilizzazione dei risultati⁷⁰.

Al di là del principio generale dettato dall'art. 63, comma 2, CPI, il legislatore ha dedicato due diverse norme alla disciplina delle invenzioni dei dipendenti (art. 64 CPI)

⁶⁸ I requisiti di brevettabilità previsti dalla legge sono la novità, l'originalità, l'industrialità e la liceità, cui va aggiunta la sufficiente descrizione quale requisito di validità che attiene alla redazione del brevetto come documento.

⁶⁹ L'art. 66 CPI, dopo aver stabilito che i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello stato, entro i limiti e alle condizioni previste dallo stesso CPI, specifica al comma 2 che il brevetto di prodotto, in particolare, conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di vietare a terzi, salvo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione, mentre il brevetto di procedimento conferisce il diritto esclusivo di vietare a terzi, salvo consenso del suo titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

⁷⁰ V. Di Cataldo, A. Vanzetti, *op. cit.*, 411, appare deprecabile, in tale contesto, la disattenzione del legislatore verso i problemi della contitolarità dell'invenzione e per quelli della ricerca su commessa che, dunque, restano affidati agli accordi delle parti, o, in presenza di accordi non univoci, ad una disciplina che l'interprete deve faticosamente cercare di rintracciare nei principi del sistema brevettuale.

e dei ricercatori delle Università e degli Enti pubblici di ricerca (art. 65 CPI) che derogano in tutto o in parte alla regola generale.

Per completezza d'esposizione, ricordiamo che parlare di diritto d'autore in relazione ad una ricerca può essere anche riferito al diritto di pubblicare l'opera, ai sensi della legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633), seppure tale tema non rientri nell'oggetto specifico del presente lavoro è concentrato sui contratti di ricerca che diano luogo ad invenzioni brevettabili. Anche riguardo ai diritti d'autore distinguiamo tra diritti morali e diritti patrimoniali d'autore. I diritti morali d'autore, sono identificabili nel diritto ad essere riconosciuto autore dell'opera, e quindi la facoltà di rivendicarne la paternità e quella di rifiutare la paternità di opere non create, e nel diritto dell'autore ad opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali d'autore derivanti dalla pubblicazione dei risultati della ricerca appartengono a chi avrà provveduto alla pubblicazione dei risultati, salvo diversa pattuizione contrattuale⁷¹.

4.3 La ricerca dipendente. La disciplina delle invenzioni dei dipendenti.

L'art. 64 CPI, in particolare, regola la materia delle invenzioni dei dipendenti, ovverosia delle invenzioni realizzate dal prestatore di lavoro subordinato. In linea generale, se l'inventore è dipendente di un Ente privato o di un Ente pubblico che non abbia fini di ricerca, il diritto patrimoniale al rilascio del brevetto viene tendenzialmente attribuito al datore di lavoro. L'articolo in commento delinea in proposito tre diverse fattispecie che prevedono per l'inventore diverse modalità di remunerazione.

La prima ipotesi, definita dalla dottrina "invenzione di servizio", si caratterizza per il fatto che l'invenzione è realizzata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo appositamente retribuita. In questo caso, i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione appartengono automaticamente al datore di lavoro, mentre al lavoratore spetta il diritto di esserne riconosciuto autore.

La seconda ipotesi è quella delle "invenzioni d'azienda", ovvero quell'invenzione realizzata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività inventiva non è prevista come oggetto del contratto o del

⁷¹ G. Guglielmetti, *op. cit.*, 559.

rapporto né è prevista e stabilita una retribuzione in compenso della stessa; di conseguenza, l'invenzione d'azienda si innesta solo casualmente sull'attività del dipendente. In tal caso, sebbene i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione appartengano in modo immediato e diretto al datore di lavoro, l'inventore, oltre al diritto al riconoscimento della paternità dell'invenzione, ha diritto alla corresponsione di un equo premio.

In relazione a quest'ultimo aspetto, occorre sottolineare che, recentemente, è stata introdotta una rilevante modifica alla disciplina dell'equo premio ad opera del D.lgs n. 131/2012 il quale ha previsto che tale premio spetti al dipendente non solo nel caso in cui il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto ma anche qualora decidano di utilizzare l'invenzione in regime di segretezza industriale, vale a dire, nel caso in cui l'azienda del datore di lavoro ottenga un vantaggio dallo sfruttamento dell'invenzione a prescindere dalla sua brevettazione.

Nella determinazione dell'equo premio deve tenersi conto dell'importanza dell'invenzione (cioè non del valore dell'invenzione in sé ma del valore dell'invenzione in quanto brevettata), delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore (quindi della distanza tra l'invenzione e le mansioni svolte dal dipendente) nonché del contributo che l'inventore stesso ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro (cioè dei rapporti tra l'invenzione ed il livello della tecnica aziendale)⁷².

L'accertamento dell'esistenza di un diritto dell'inventore all'equo premio è affidata al giudice ordinario e cioè alle sezioni specializzate, mentre la sua determinazione, se

⁷² V. Di Cataldo, A. Vanzetti, *op. cit.*, 419-420. Per la quantificazione dell'equo premio si è spesso adoperata, anche in Italia, la c.d. formula tedesca, criterio di quantificazione del premio proposto dal legislatore tedesco. La formula è $I = V \times P$, dove "I" è l'ammontare dell'indennità riconosciuta al dipendente, "V" è il valore dell'invenzione, "P" è un fattore proporzionale, espresso in una percentuale, che misura l'apporto del dipendente. Il fattore "V" corrisponde al corrispettivo che l'impresa dovrebbe pagare per acquisire il diritto di utilizzazione dell'invenzione. Vengono indicati vari modi di calcolo di tale valore, distinguendo a seconda che l'invenzione sia sfruttata nell'impresa o sia sfruttata attraverso la concessione di licenze o cessione a terzi, ovvero non sia sfruttata né sfruttabile. Il valore dell'invenzione coinciderà, per ciascuna delle tre ipotesi, con il possibile canone di licenza, con il prodotto effettivo o con il prodotto stimato. Il fattore "P" viene calcolato sulla base di tre indici. Il primo attiene alla posizione del problema e misura l'iniziativa assunta dal dipendente nell'affrontare il problema tecnico oggetto dell'invenzione; varia da 1 a 6, crescendo con il decrescere dell'autonomia del ruolo avuto dal dipendente rispetto al management dell'impresa nella posizione del problema. Il secondo attiene alla soluzione del problema e misura il rilievo del contributo intellettuale e materiale che l'impresa ha fornito al dipendente per la soluzione del problema; varia da 1 a 6, crescendo con il decrescere del contributo dell'impresa. Il terzo individua le mansioni e la posizione del dipendente all'interno dell'impresa; varia da 1 a 8 crescendo con lo scendere del dipendente nella scala delle funzioni di ricerca aziendali. Sommando i valori attribuiti ai tre indici si ottiene un totale che può variare da 3 a 20. Tale valore viene poi tradotto in termini percentuali, in scala da 2 a 100. Una volta determinati i fattori "V" e "P", "I" sarà uguale alla percentuale "P" del valore "V".

non viene conseguita d'intesa tra le parti, è rimessa all'equo apprezzamento di un collegio di arbitratori.

L'ultima ipotesi concerne le "invenzioni occasionali" e ricorre quando l'invenzione, pur rientrando nel campo di attività del datore di lavoro, non ha alcun nesso oggettivo con le mansioni del dipendente. Si tratta di una categoria residuale in quanto applicata solo nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dai precedenti commi 1 e 2. L'invenzione è detta occasionale proprio perché manca la connessione oggettiva tra mansioni ed invenzione, sussistendo soltanto un legame cronologico tra attività inventiva e rapporto di lavoro. Il diritto al rilascio del brevetto spetta in questo caso al lavoratore, ma la legge attribuisce al datore di lavoro un diritto di opzione per l'acquisto del brevetto, per la concessione di una licenza e per l'acquisto del diritto al rilascio di brevetti stranieri per la stessa invenzione, da esercitarsi entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. Qualora il datore di lavoro decida di esercitare tale diritto dovrà versare un prezzo o canone dal quale va dedotta una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuto dal datore di lavoro per la realizzazione dell'invenzione. Se le parti non trovano un'intesa sulla determinazione del prezzo o canone si dovrà ricorrere ad un collegio di arbitratori secondo le stesse regole che valgono per la determinazione dell'equo premio.

La legge consente al datore di lavoro di ottenere il brevetto già conseguito dal dipendente ma la dottrina concorda nel ritenere che questi possa ottenere dal dipendente anche il diritto al rilascio del brevetto nel caso in cui questi non voglia presentare la domanda di brevetto. Di fatto, però, il datore di lavoro avrebbe grosse difficoltà ad acquisire, contro la volontà dell'inventore, quelle notizie sull'invenzione che sarebbero necessarie per impostare adeguatamente la domanda di brevetto; mentre una lite tra i due potrebbe provocare la predivulgazione dell'invenzione, pregiudicando così la brevettabilità della stessa.

Le tre ipotesi hanno in comune il fatto che l'invenzione sia stata realizzata in costanza del rapporto di lavoro. Questa regola pone delicati problemi di accertamento e potrebbe sollecitare il lavoratore a troncare il rapporto di lavoro appena realizzata l'invenzione, in modo da poter depositare a proprio nome la domanda di brevetto ma, opportunamente, l'ultimo comma dell'art. 64 presume che l'invenzione sia stata realizzata in pendenza del rapporto di lavoro quando l'inventore chieda il brevetto entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. La presunzione ammette la prova contraria, pertanto, l'inventore può sempre dimostrare che l'invenzione è stata realizzata dopo la cessazione del rapporto di lavoro, anche se la domanda è stata depositata oltre l'anno.

4.4 Le invenzioni delle Università e degli Enti pubblici di ricerca

Nello svolgimento delle attività di ricerca il ricercatore, oltre a raggiungere nuove conoscenze, può dar vita a dei prodotti creativi e, in particolare, ad invenzioni industriali. In generale, a chi realizzi questi beni la legge assegna vari diritti e, in particolare, il diritto ad esserne riconosciuto autore nonché la facoltà di utilizzarli e sfruttarli in esclusiva ma non chiarisce a chi essi spettino qualora vengano creati nell'esecuzione di contratti di ricerca o negozi analoghi. Con specifico riguardo alle invenzioni compiute nel corso di alcune ipotesi di commesse, il legislatore è intervenuto a colmare la lacuna; inoltre, nella pratica, a far luce sulla questione della titolarità vi provvedono gli stessi contraenti.

L'art. 65 CPI, in particolare, presenta una disciplina peculiare per le invenzioni dei ricercatori delle Università e degli Enti pubblici di ricerca (EPR) stabilendo al primo comma che, in deroga all'articolo 64 CPI, quando il rapporto di lavoro intercorre con una 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.

La norma riprende il testo dell'art. 24 bis, l.inv., introdotto dalla c.d. legge Tremonti n. 383/2001, con la quale il legislatore italiano ha introdotto il c.d. *professor's privilege* nella convinzione che la regola della "titolarità individuale", ovvero della titolarità delle invenzioni in capo ai professori e ai ricercatori universitari, avrebbe apportato maggiore innovazione rispetto alla tradizionale regola della c.d. "titolarità istituzionale", nella quale la titolarità delle invenzioni è dell'istituzione di appartenenza del ricercatore⁷³.

La riforma è stata sollecitata anche dalla constatazione che in passato si è assistito ad un tendenziale inutilizzo del brevetto da parte dell'Ente pubblico. È parso pertanto opportuno attribuire al ricercatore la titolarità dei diritti di esclusiva derivanti dalle proprie invenzioni, ritenendo quest'ultimo più motivato allo sfruttamento degli stessi di quanto in passato si fossero dimostrate le Università⁷⁴.

⁷³ G. Conti, M. Granieri, A. Piccaluga, *La gestione del trasferimento tecnologico, strategie, modelli e strumenti*, Milano 2011, 17. L'attuale art. 65 CPI deriva dall'art. 7 della legge 383 del 2001 che fu attuativa del cosiddetto "pacchetto dei 100 giorni". All'interno di tale pacchetto, all'insegna dello slogan "invenzioni agli inventori", il legislatore italiano ritenne che una regola di titolarità individuale sarebbe stata maggiormente foriera di innovazione rispetto alla tradizionale regola di titolarità istituzionale. Si ricorda, tuttavia, che quella della titolarità istituzionale è la norma largamente condivisa dalla maggior parte degli ordinamenti occidentali civilizzati.

⁷⁴ V. Piccarretta, F. Terrano, *Il nuovo diritto industriale*, Guida al diritto, Milano 2005, 202. La Tremonti-bis, in particolare, si è prefissata due finalità: quella di creare un sistema che evitasse l'insorgere di

In base all'art. 65, comma 1, CPI, quindi, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione e potrà presentare personalmente la domanda di brevetto a proprio nome ma dovrà darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza⁷⁵.

Il secondo comma precisa che le Università e le pubbliche Amministrazioni, in caso di licenza a terzi dell'invenzione, stabiliscono nell'ambito della loro autonomia regolamentare l'importo massimo del canone spettante alla stessa Università o alla pubblica Amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. Se il regolamento non determina la quota di spettanza dell'Università o degli EPR a questi compete il 30% dei proventi. All'inventore spetta comunque almeno il 50% dei proventi.

La disposizione in commento, tuttavia, appare incoerente per ciò che riguarda il rapporto tra l'attribuzione della titolarità esclusiva del brevetto all'inventore e l'attribuzione del potere di determinare i canoni dei contratti di licenza stipulati fra il ricercatore e terzi in capo all'Università: infatti, l'attribuzione della titolarità dell'invenzione dovrebbe a sua volta comportare il pieno diritto dell'inventore di negoziare con terzi l'invenzione.

Il comma 4 prevede un tipo speciale di licenza obbligatoria, gratuita non esclusiva, a favore delle Università o degli EPR per il caso in cui l'inventore o i suoi aventi causa, trascorsi almeno 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà.

L'ultimo comma, infine, introduce un correttivo alla regola della titolarità individuale per il quale le disposizioni dell'articolo 65 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. Presupposto di non applicabilità dell'art. 65, dunque, è che l'attività di ricerca sia finanziata in tutto o in parte da terzi⁷⁶.

conflitti sull'accertamento della proprietà dell'invenzione, e quella di rendere più efficiente e dinamica la trasmissione diretta dei brevetti fra mercato e docenti o ricercatori universitari.

⁷⁵ G. Floridia, *Il diritto al brevetto*, in *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza* di AA.VV., Torino 2009, 242. La ratio di questa disposizione, secondo l'autore, risiede nell'incentivazione che si reputa derivi dall'attribuzione dei diritti nascenti dall'invenzione a chi l'abbia realizzata. La disposizione, in particolare, conferma che l'Università è la sede della ricerca scientifica e tecnologica ma non è organizzata per produrre invenzioni brevettabili, per cui i ricercatori non hanno alcun dovere di prestazione nello svolgimento della loro attività di ricerca che, per tale motivo, è da qualificare come ricerca libera. Ciò spiegherebbe la ragione per la quale, conseguita l'invenzione, il ricercatore universitario presenta la domanda di brevetto a suo nome avendo solo il dovere di darne comunicazione alla sua Università.

⁷⁶ G. Floridia, *op. cit.*, 242. Tali ipotesi, secondo l'autore, sono quelle nelle quali l'attività di ricerca, anche se effettuata nel contesto universitario, è svolta su commissione ed è finanziata dall'ente committente

In particolare, può trattarsi di ricerca finanziata da privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dal datore di lavoro del ricercatore. La prima ipotesi fa riferimento alla "ricerca su commessa", che nella maggior parte di casi trova la sua disciplina in un contratto di ricerca ove il committente, tipicamente un'impresa privata, paga in tutto o in parte i costi della ricerca stessa; la seconda fa riferimento ai casi di progetti di ricerca quali quelli finanziati da bandi, come il FIRB, il PRIN, i vari PON e POR, oppure come progetti di ricerca nell'ambito dei programmi quadro dell'Unione Europea.

Da alcuni si osserva come la norma abbia carattere sanzionatorio nei confronti degli EPR in quanto la regola della titolarità istituzionale sembra trovare applicazione in tutti i casi tranne quelli in cui la ricerca è finanziata proprio dall'Ente di cui è dipendente l'inventore⁷⁷.

Questa norma, che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto porre un rimedio alle difficoltà incontrate dagli Enti pubblici di ricerca in sede di negoziazione degli accordi di Ricerca & Sviluppo, rischia in realtà di creare più inconvenienti di quanti ambisca a risolverne. La prima ragione deriva dal fatto che la formulazione del 5° comma nulla dice con riferimento a quale altra regola debba trovare applicazione, lasciando l'interprete di fronte all'alternativa tra il ricorso alla disciplina tipica delle invenzioni prodotte dal lavoratore dipendente (art. 64), e la prospettiva del ricorso ai principi generali dell'attribuzione dei diritti derivanti dall'invenzione al suo autore (art. 63 comma 2). Tuttavia, la dottrina è concorde nel preferire il ricorso all'art. 64, pur segnalando che resta aperto il problema se debba applicarsi la disciplina delle invenzioni di servizio di cui al comma 1, o quella delle invenzioni di azienda di cui al comma 2 con connesso diritto all'equo premio, ma quest'ultima sembra essere la soluzione più immediata e coerente.

La norma, secondo autorevole dottrina, si espone a gravi dubbi di legittimità costituzionale. Infatti, non è comprensibile la ragione per la quale il ricercatore pubblico debba beneficiare di un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato ad altre tipologie di dipendenti. Una delle ragioni ipotizzate dalla dottrina si basa sulla

così da assumere la configurazione di una ricerca vincolata, nella quale il ricercatore svolge attività di prestazione. L'ultima ipotesi considerata dalla norma, si differenzia dunque da quella descritta nel primo comma nella quale i ricercatori non hanno alcun dovere di prestazione nello svolgimento della loro attività di ricerca che, per tale motivo, è da qualificare come ricerca libera. La dottrina però, non è unanime nel riconoscere il modello dualistico sostenuto dall'autore.

⁷⁷ G. Conti, M. Granieri, A. Piccaluga, *op. cit.*, 23. Occorre considerare, infatti, che il ricercatore consegue un'invenzione che è sì il frutto dell'attività individuale da esso svolta, ma che risente dell'ecosistema intellettuale all'interno del quale esso è inserito. Sarebbe corretto allora consentire a chi ha sostenuto gli investimenti, ovvero all'ente datore di lavoro, di internalizzare anche i benefici generati. Del resto, è proprio questa la logica sottesa all'art. 64 CPI e al regime dei lavoratori dipendenti di imprese private.

considerazione che la retribuzione derivante dal rapporto di pubblico impiego appare meno negoziabile e ricca rispetto a quella accordabile ai dipendenti privati⁷⁸.

Per le ragioni sopra accennate, e per le altre che si diranno, la disciplina dell'art. 65 presenta dubbi interpretativi notevoli in ordine a non poche delle sue previsioni soprattutto rispetto alla più ampia materia dei diritti di proprietà industriale che sono prodotti all'interno degli EPR e che possono formare oggetto di attività di trasferimento tecnologico, ovvero di trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in ambito istituzionale verso il mondo dell'impresa.

Da un punto di vista soggettivo, la norma fa esclusivo riferimento al ricercatore dipendente e, pertanto, si pone il problema di capire quali siano le sorti dell'invenzione di coloro che, pur svolgendo attività di ricerca, non sono dipendenti o non sono lavoratori subordinati, ovvero del personale non strutturato come ad esempio il dottorando, l'assegnista o il tesista. Secondo alcuni autori, a questa categoria di ricercatori non si dovrebbe applicare la disciplina della riforma, ma quella dei contratti d'opera intellettuale, per cui le parti possono liberamente determinare l'appartenenza dei diritti relativi alle invenzioni, fermo restando che, in mancanza di accordi, i diritti spettano all'Università nei limiti dello scopo del contratto siglato da questa e il ricercatore⁷⁹.

L'odierna attività di ricerca e sviluppo, come abbiamo visto, è un'attività complessa, lontana dall'ideale di ricerca al quale sembra far riferimento il legislatore. Spesso, infatti, ad una attività di ricerca partecipano numerosi inventori, appartenenti a diversi Enti di ricerca, spesso appartenenti anche a diversi stati, e a ciò si aggiunge anche una pluralità di fonti di finanziamento e, per conseguenza, una pluralità di fonti normative relative al finanziamento della ricerca stessa. La regola della titolarità individuale, sotto altro profilo, appare ancor più contraddittoria nel contesto delle politiche di valutazione del sistema universitario ai fini della concessione del finanziamento pubblico. Nel momento in cui il MIUR si avvale di indicatori per valutare anche la capacità degli EPR di valorizzare i risultati della ricerca da essi condotta, appare singolare che ci sia una regola che attribuisce una parte di questi risultati ai ricercatori e non alle istituzioni valutate⁸⁰.

⁷⁸ V. Di Cataldo, A. Vanzetti, *op. cit.*, 424-425.

⁷⁹ A. Fittante, M. Franzosi, M. Scuffi, *Il codice della proprietà industriale D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30 Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, Padova 2005, 354. Il problema nasce in quanto all'interno delle Università è presente un consistente numero di ricercatori non dipendenti che svolgono attività di ricerca e rappresentano un punto di forza per il mondo universitario.

⁸⁰ G. Conti, M. Granieri, A. Piccaluga, *op. cit.*, 23.

In tale contesto, pertanto, le sorti della proprietà industriale vengono definite sul solo piano della negoziazione dei contratti di ricerca, ma l'aver attribuito la titolarità dell'invenzioni accademiche all'inventore, anziché all'Ente che è autorizzato alla sottoscrizione del contratto, ha fatto sì che le Istituzioni si trovassero a dover disporre di una proprietà industriale della quale non erano più titolari⁸¹. E proprio per ovviare a queste difficoltà il legislatore ha introdotto l'ultimo comma dell'art. 65⁸².

In questa prospettiva, ben si comprende allora la ragione per la quale, in sede di contrattazione, la clausola relativa all'attribuzione dei diritti di proprietà industriale sia quella che crea maggiori punti di scontro tra le parti contraenti, soprattutto in quelle ipotesi dove tale aspetto non sia stabilito, neppure in via generale, all'interno dei regolamenti degli Enti di ricerca coinvolti.

Questa normativa speciale concernente la disciplina delle invenzioni delle Università è stata voluta al fine di stimolare l'attività di ricerca delle Università ma il legislatore sembra ignorare che il ricercatore universitario, salve eccezioni, è poco interessato allo sfruttamento delle invenzioni che può realizzare, e non intende investire in questa prospettiva neanche quelle risorse minime che occorrono per valutarne la brevettabilità e per seguire la procedura di brevettazione. Di conseguenza, se la titolarità delle invenzioni da lui realizzate gli viene attribuita, si ha un rischio elevato che queste invenzioni rimangano inattuato⁸³. Per contro, la crescente autonomia riconosciuta a Università e Enti pubblici di ricerca ha determinato anche una significativa perdita di finanziamento da parte dello Stato, mentre il trasferimento della titolarità esclusiva dell'invenzione in capo al ricercatore ha determinato per le Università la perdita di una possibile fonte di autofinanziamento derivante dallo sfruttamento economico delle invenzioni stesse⁸⁴.

La legge sviluppo n. 99/2009 aveva delegato il Governo a modificare, tra le altre, il regime di appartenenza delle invenzioni universitarie prevedendo che in caso di

⁸¹ G. Conti, M. Granieri, A. Piccaluga, *op. cit.*, 23-24. In ogni caso, quale che sia la regola di fondo sulla titolarità, ed anche in presenza di regolamenti interni all'ente che disciplinino la situazione relativa al personale non strutturato, è buona pratica quella di ottenere dai ricercatori che hanno realizzato un'invenzione la cessione dei diritti patrimoniali da essa derivanti, compreso il diritto di brevettare.

⁸² A. Fittante, M. Franzosi, M. Scuffi, *op. cit.*, 354. Al riguardo, tuttavia, osservano alcuni autori che il disposto del comma 5 risulta comunque incoerente con quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, il quale stabilisce che alle Università e alle pubbliche Amministrazioni compete determinare l'importo massimo del canone relativo allo sfruttamento dell'invenzione da parte di terzi, anche nel caso in cui l'invenzione sia il risultato di una ricerca sovvenzionata da finanziatori privati.

⁸³ V. Di Cataldo, A. Vanzetti, *op. cit.*, 424.

⁸⁴ V. Piccarretta, F. Terrano, *op. cit.*, 204. Il riguardo nei confronti dei ricercatori sarebbe sproporzionato in quanto, mentre è sicuramente accettabile che il professore o il ricercatore universitario possa godere di una congrua parte dei frutti economici dell'invenzione di cui è autore, non appare accettabile che ne sia proprietario esclusivo quando salari, supporti logistici e mezzi tecnici sono messi a disposizione e pagati dall'Università.

invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'Università o l'amministrazione attuasse la procedura di brevettazione acquisendo il relativo diritto sull'invenzione. Il Governo, tuttavia, con il D.lgs. 131/2010 ha disatteso tale delega pur mantenendo la regola introdotta nel 2005 che consente alle Università di disporre di queste invenzioni in caso di ricerche finanziate da terzi.

Così, da parte di alcuni autori si osserva come il mancato esercizio della delega abbia condotto l'Italia nella direzione opposta rispetto al resto dell'Europa ove si registra la tendenza a riservare la titolarità del brevetto in capo alle Università, facendo muovere la normativa speciale in senso opposto ai reali interessi degli EPR e dei suoi ricercatori; e questo è uno dei motivi per i quali se ne auspica da più parti la modifica⁸⁵.

4.5 Sintesi

Abbiamo esaminato ampiamente le norme che legittimano l'autonomia contrattuale degli Enti pubblici di ricerca nel campo della ricerca scientifica e tecnologica.

Abbiamo dedicato particolare attenzione alla problematica relativa alla titolarità dei risultati positivi della ricerca, esaminando nel dettaglio gli artt. 64 e 65 del Codice della proprietà industriale, in quanto, per poter usufruire appieno dell'autonomia contrattuale ad essi riconosciuta, gli Enti pubblici di ricerca devono innanzitutto poter disporre dei risultati generati dalla collaborazione con le imprese. Al riguardo, occorre osservare che i modelli contrattuali utilizzati dagli Enti pubblici di ricerca presuppongono l'esistenza di una disciplina che regola a monte i rapporti tra il personale ricercatore coinvolto nelle attività e l'Ente di appartenenza, la quale prevede la titolarità istituzionale dei risultati delle attività di ricerca.

La gestione della proprietà industriale da parte degli Enti pubblici di ricerca, come meglio vedremo, si pone oggi come una necessità in quanto tali Enti sono tanto più attraenti quanto riescono a mantenere la proprietà dei risultati generati per trasferirli verso la società e il mondo dell'impresa.

Vedremo ora, nei capitoli che seguono, come in concreto tali Enti utilizzano l'autonomia negoziale ad essi riconosciuta, guardando soprattutto a quelle che sono le *policy* e, più in generale, gli orientamenti programmatici degli Enti pubblici di ricerca nella negoziazione di quei contratti di collaborazione con le imprese che, soprattutto in questi anni, assumono un ruolo centrale nel processo di innovazione: i contratti di ricerca.

⁸⁵ V. Di Cataldo, A. Vanzetti, *op. cit.*, 425.

CAPITOLO III

IL CONTRATTO DI RICERCA

1. Inquadramento del fenomeno contrattuale

1.1. Le origini del contratto di ricerca

La locuzione “contratto di ricerca” sottende quella vasta categoria di accordi economici, sorti spontaneamente nella prassi, mediante i quali un soggetto detto “committente” affida ad un altro soggetto detto “ricercatore” l’incarico di svolgere un’attività di ricerca scientifica e/o tecnologica più o meno complessa, senza vincolo di subordinazione e in cambio di un corrispettivo¹.

Prima di procedere con l’esposizione del contenuto e delle caratteristiche strutturali di tale contratto, è necessario premettere che, ai fini del presente lavoro, per contratto di ricerca si intende il contratto posto in essere tra un’impresa privata ed un Ente pubblico di ricerca, in cui la commessa viene affidata al ricercatore dall’impresa allo scopo di studiare ed elaborare soluzioni tecniche innovative. Il contratto di ricerca oggetto d’esame, dunque, risponde soprattutto alla domanda di ricerca e consulenza dell’impresa e si riferisce, in particolare, alle attività cosiddette “su commessa”.

Secondo l’opinione dominante in dottrina, il contratto di ricerca è un contratto “atipico” in quanto non è disciplinato né dal codice civile, che non lo prevede tra i tipi espressamente regolati, né dalle leggi speciali, che si limitano a menzionarlo e a regolarne alcuni aspetti particolari.

Una diversa opinione dottrinarie ritiene, invece, che il contratto di ricerca sia privo di una propria autonomia sotto il profilo causale, in quanto l’attività di ricerca può essere oggetto di diversi contratti tipici: lavoro subordinato, contratto d’opera, contratto d’appalto².

In via generale, possiamo dire che il contratto di ricerca è contratto sinallagmatico, oneroso, di durata, di fatto a forma scritta, e caratterizzato dall’*intuitus personae*, che viene regolato in primo luogo dalla disciplina che risulta dalle clausole predisposte

¹ A. Candian, *Ricerca (contratto di)*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, XVII, Torino 1998, 518.

² A. Nuzzo, *Le Obbligazioni dei ricercatori nel contratto di ricerca*, in *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia*, Milano 1987, 544.

dalle parti, e quindi da quella delle disposizioni codicistiche di cui al Titolo II “Dei contratti in generale”, Libro IV “Delle obbligazioni”³.

Se l’affidamento a terzi di un’attività di ricerca da svolgere dietro compenso e senza vincoli di subordinazione costituisce la ragione principale per la quale il contratto di ricerca viene utilizzato, questa non è anche la sola operazione per la quale oggi si ricorre a tale schema contrattuale.

Visti gli elevati costi e l’importanza strategica che certe ricerche possono avere per l’intera collettività, infatti, diversi organismi nazionali e sovranazionali hanno deciso di promuovere il progresso tecnico e scientifico concorrendo finanziariamente alle indagini altrui, avvalendosi per tale concorso dello strumento contrattuale in commento⁴.

Inoltre, l’elevato costo delle ricerche e la disponibilità presso organizzazioni di ricerca ed aziende diversi delle attrezzature e del personale necessari a svolgerle, inducono con sempre maggior frequenza Enti pubblici di ricerca e imprese ad unire i loro sforzi per eseguire in modo coordinato indagini di comune interesse. Ed anche in questi casi, la collaborazione è organizzata per mezzo di contratti di ricerca.

A ciascuno di questi fini, corrispondono diverse tecniche negoziali che, seppure nella prassi hanno assunto una denominazione propria che vale a distinguerle le une dalle altre, rientrano tutte nella più ampia categoria dei contratti di ricerca.

L’impiego della tecnica negoziale allo scopo di promuovere il progresso scientifico e tecnologico è da tempo diffuso in tutta la tradizione giuridica occidentale, ma sebbene negli ultimi tempi il legislatore sia intervenuto più volte in questa complessa materia, nessuna delle figure di contratti di ricerca presenti nella nostra esperienza è provvista di una organica e specifica disciplina.

L’interesse ad una tipizzazione e ad un inquadramento sistematico del contratto di ricerca, nasce dalla riconosciuta importanza della ricerca scientifica applicata per l’industria di qualsiasi livello. Oggi, infatti, l’impresa non è più un ente statico mirante alla produzione secondo uno schema predeterminato, ma è sempre più un ente dinamico che continuamente evolve i suoi strumenti per rimanere competitiva sul mercato e non soccombere alla concorrenza.

L’inserimento della ricerca tra gli strumenti che l’impresa ha per raggiungere i suoi fini, costituisce un aspetto che ha rivoluzionato completamente i rapporti tra ricerca e

³ M. Bessi, *Risoluzione e recesso nel contratto di ricerca*, in *Recesso e risoluzione nei contratti* a cura di G. De Nova, Milano 1994, 598-600.

⁴ M. Basile, *Ricerca scientifica (contratto)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano 1989, 412. Il contratto di ricerca si presenta come un mezzo idoneo a vincolare il beneficiario del finanziamento ad eseguire il programma stabilito e allo stesso tempo anche a far partecipare l’ente finanziatore, e tramite questo la collettività, ai frutti delle indagini.

impresa; basti considerare che in un primo momento l'impresa si limitava a comprare le idee che trovava disponibili sul mercato, mentre oggi è essa stessa a stimolare la produzione di quelle idee di cui ha bisogno.

In Italia, questa evoluzione è legata alle condizioni tecniche, politiche ed economiche esistenti nel ventennio '50-70: ci si riferisce, in particolare, al basso costo della mano d'opera e delle materie prime, al buon mercato delle licenze di brevetti e di know-how e, più in generale, all'espansione del mercato. Tutte queste condizioni hanno avuto quale diretta conseguenza una totale trascuratezza della ricerca da parte della produzione. A partire dagli anni '70, però, si registra un'inversione di tendenza dovuta all'aumento dei costi della mano d'opera e delle materie prime nonché della concorrenza che hanno comportato complessivamente una notevole diminuzione degli utili delle imprese. Ciò conduce ad una diversa attenzione nei confronti della ricerca, anche dovuta al fatto che, specialmente in alcuni settori, chi è in possesso di validi brevetti e know-how preferisce sfruttare in proprio i trovati piuttosto che cederli. Non è un caso, infatti, che in quegli stessi anni gli unici bilanci che non chiudono in passivo sono quelli dei tre Paesi che da decenni dedicano una parte del loro bilancio alla ricerca: USA, Germania e Giappone⁵.

La capacità del progresso tecnico-scientifico di accrescere la produzione da un punto di vista qualitativo e quantitativo, e quindi di battere la concorrenza, induce dunque l'industria a destinare una quota sempre maggiore degli investimenti all'innovazione. E se la strada più rapida per raggiungere questo obiettivo è l'acquisto di brevetti e di licenze di know how da terzi, l'avvio di nuove indagini, come correttamente osservato da parte di alcuni autori, è sicuramente la più stimolante⁶.

In quegli anni, sono soprattutto le piccole e le medie imprese ad accogliere con difficoltà il principio per il quale la ricerca scientifica è uno strumento necessario per consentire certi fini, e tale difficoltà è dovuta oltre che alla carenza di precisi strumenti legali cui ricorrere per usufruire di una certa ricerca, anche alla scarsità di esperienza visto che la ricerca finalizzata dall'industria è un fenomeno recente per l'epoca di riferimento.

In realtà, da un punto di vista prettamente storico, possiamo osservare che la ricerca applicata è stata sempre apprezzata ed utilizzata, ancor prima della rivoluzione industriale, nel campo dell'esercito. Sin dal principio, infatti, i generali si sono resi conto che l'esercito che riesce vittorioso è quello che ha saputo dedicare una parte delle sue energie alla ricerca di nuovi mezzi, in modo da superare la potenzialità produttiva delle forze armate contrapposte.

⁵ M.C. Del Re, *Contratto di ricerca: contributo ad una definizione*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1979, 195-197.

⁶ M. Basile, *op. cit.*, 411.

Il primo fondamentale contratto di ricerca applicata, infatti, venne predisposto proprio nel campo delle armi belliche ed ebbe come protagonista nella veste di contraente “ricercatore” Leonardo Da Vinci. Egli fu assunto dal Duca di Milano, Ludovico il Moro, con una vera e propria convenzione che riguardava le ricerche nel campo dei cannoni, e la sua attività di ricerca, proprio come accade negli odierni contratti di ricerca, era vincolata a determinati indirizzi predisposti dal contraente “committente”.⁷

In Occidente, alla diffusione dei contratti di ricerca ha contribuito la politica militare degli Stati Uniti; in particolare, il proposito del Governo americano di accelerare l’approfondimento delle conoscenze nel campo della fisica nucleare durante la corsa alla produzione della bomba atomica apertasi verso la fine della seconda guerra mondiale. L’affidamento ad istituti accademici e ad imprese industriali specializzate nel compito di approfondire le indagini ha costituito il mezzo più rapido ed efficace per costruire l’ordigno, e il successo di tale scelta operativa ha contribuito a indurre i responsabili della politica americana a seguire la medesima strategia nel periodo post-bellico estendendola anche ad altri settori, come in particolare quello aerospaziale. Si è in tal modo diffusa la prassi di affidare incarichi di ricerca alle maggiori imprese al fine di poter scoprire e produrre nuovi materiali e strumenti ad elevato contenuto tecnologico⁸.

Al di là degli USA, l’opportunità che lo Stato rimetta a terzi il compito di svolgere attività di studio e ricerca dietro compenso in denaro, viene avvertita in ogni paese moderno, e questa necessità viene appunto fronteggiata attraverso accordi con imprese ed organizzazioni di ricerca pubbliche e private provviste di grandi laboratori.

Con specifico riferimento al panorama italiano, la letteratura sul contratto di ricerca fino a venti anni fa presentava una certa laconicità. Tale dato rifletteva il vuoto non solo legislativo e giurisprudenziale in materia, ma anche la scarsa diffusione di tale modello nella prassi. In breve tempo, però, il panorama è apparso decisamente mutato in quanto la dottrina giuridica ha iniziato ad interessarsi a tale schema contrattuale.

Il contratto di ricerca, come già asserito, non è disciplinato dalla legge in modo organico ma viene soltanto menzionato da alcune leggi speciali che, tuttavia, si

⁷ M.C. Del Re, *op. cit.*, 197-198.

⁸ M. Basile, *op. cit.*, 410-411. Negli USA il grande utilizzo del fenomeno contrattuale è stimolato, per un verso, dall’aspirazione dei governanti alla massima efficienza dell’attività amministrativa che giustifica il ricorso alla collaborazione di organi extrastatali ogniqualvolta questa consenta di realizzare nel modo migliore e più rapido gli interessi pubblici, e, per altro verso, dalla vitalità degli istituti universitari e delle imprese in concorrenza che permette di conseguire obiettivi di alto livello scientifico a costi relativamente contenuti.

limitano solo a regolarne alcuni aspetti particolari. Le leggi speciali più importanti, di cui abbiamo dato conto anche nel precedente capitolo, sono:

- la legge 2 marzo 1963, n. 283, che all'art. 6 ha espressamente riconosciuto al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) il potere di concludere accordi e convenzioni con le amministrazioni pubbliche, le Università, gli Enti ed i privati interessati per l'espletamento dei propri compiti di promozione e coordinamento della ricerca scientifica, nonché il D.P.C.M. 26 gennaio 1967, che all'art. 20 ha stabilito che il CNR opera anche concedendo finanziamenti ad Enti o studiosi per lo svolgimento di determinati programmi mediante contratti di ricerca da concludere secondo schemi generali approvati dal Consiglio di Presidenza e dalla Giunta amministrativa;

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con il quale è stata realizzata la riforma universitaria, che all'art. 66 rubricato "Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi" ha ribadito in termini ampi la possibilità per le Università di stipulare contratti o convenzioni concernenti lo svolgimento di attività di ricerca e consulenza per conto di soggetti privati. Il regolamento di applicazione della suddetta legge, precisa poi che i contratti o convenzioni in questione disciplinano rapporti in base ai quali le Università, avvalendosi delle proprie strutture, eseguono prestazioni che non rientrano nei loro compiti istituzionali e nelle quali l'interesse del committente sia prevalente⁹. La materia è attualmente rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare le norme contenute nel D.P.R. in commento alla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da esse emanate.

- la legge 17 febbraio 1982, n. 46 - e sue antecedenti - ove il legislatore, nell'istituire un apposito fondo a sostegno delle attività di ricerca a carattere fortemente innovativo, individua lo strumento negoziale come mezzo per fare eseguire tali ricerche. In particolare, l'art. 9 prevede che il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può stipulare contratti di ricerca per l'esecuzione di programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo con imprese industriali, Enti pubblici economici, società di ricerca, Centri di ricerca industriale, consorzi tra imprese industriali e tra imprese industriali ed Enti pubblici, Istituti ed Enti pubblici di ricerca a carattere regionale. La legge è stata poi seguita dai decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984, che contengono rispettivamente lo schema di convenzion- tipo e lo schema di capitolato tecnico-tipo. Tali decreti costituiscono il primo esempio di condizioni generali di contratto che lo

⁹ G. Aghina, *I contratti di ricerca*, in *Riv. dir. ind.*, VI, 1995, 294.

Stato ha predisposto per coordinare l'azione pubblica con l'iniziativa delle imprese di ricerca;

- la legge 11 novembre 1986, n. 770, che all'art. 1 consente alle amministrazioni dello Stato la stipulazione di contratti di ricerca e sviluppo con Università, con il CNR, con Istituti pubblici nonché con imprese ed associazioni anche temporanee di imprese «aventi adeguata capacità tecnologica»¹⁰.

E' necessario tuttavia precisare che la materia dei contratti di ricerca si presenta diversamente strutturata a seconda che si tratti di ricerca commissionata e finanziata dall'amministrazione pubblica, come nel caso dei contratti di ricerca rientranti nell'ambito del finanziamento statale di cui alla più volte richiamata legge 46/1982 e sue antecedenti, oppure sia stipulato tra privati, tra privato ed Università ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 382/1980, o anche tra privato e Ente o Istituto di ricerca, ma in ogni caso al fuori di quello schema.

I contratti che intervengono nel primo gruppo, infatti, sono per così dire a "rime obbligate" perché devono rispondere agli schemi dettati dalla legge speciale di volta in volta intervenuta a disciplinarli. I contratti di cui alla legge 46/1982, ad esempio, devono rispondere per l'oggetto agli schemi di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1983 sui programmi nazionali di ricerca finalizzati, e contenere le disposizioni di cui allo schema di convenzione-tipo del 27 luglio 1983 e di cui allo schema di capitolato tecnico-tipo del decreto ministeriale del 21 dicembre 1984. Detti decreti, infatti, dettano i principi basilari che regolamentano le commesse finanziate dall'amministrazione pubblica.

All'autonomia contrattuale, in questo caso, non viene lasciato alcuno spazio in quanto la volizione contrattuale è molto vincolata, tanto che la dottrina specialistica ritiene che i contratti di ricerca stipulati ex l. 46/1982 non siano contratti atipici ma vadano ricondotti al sottotipo contrattuale dell'appalto, il quale risulta disciplinato in via principale dalla legge n. 46 del 1982 e dai relativi decreti ministeriali, ed in via residuale dagli artt. 1655 e ss., c.c.¹¹ Da questo punto di vista, a noi sembra fondato ritenere che per i contratti ex l. n. 46/1982 la tipizzazione trovi un fondamento giuridico nei principi dell'organizzazione amministrativa.

Più in generale, possiamo dire che tutte le volte in cui una legge speciale interviene a disciplinare anche parzialmente il contenuto di un contratto, ci troveremo dinanzi ad

¹⁰ A. Candian, *op. cit.*, 519, la quale chiarisce che la ragione sottesa a tale norma è quella di consentire alle amministrazioni dello Stato di procacciarsi le conoscenze necessarie ai fini di «acquisire materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia»

¹¹ D. Sarti, *Profili contrattuali nel finanziamento pubblico della ricerca tecnologica*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1988, 412 ss.

un contratto “tipico”, il quale sarà disciplinato in primo luogo dalla legge speciale che ad esso si riferisce e poi dalle disposizioni codicistiche “Dei contratti in generale”.

Nell’ipotesi di contratti stipulati tra privati, o tra privato ed Università ai sensi dell’art. 66 D.P.R. 1980/382, così come per i contratti stipulati tra impresa ed alto Ente o Istituto di ricerca in cui la commessa viene affidata da un’impresa, invece, poiché l’interesse sotteso al rapporto giuridico è di natura privatistica, la determinazione contrattuale è libera. Le parti, in assenza di specifica disciplina legislativa, non sono infatti obbligate a seguire gli schemi-tipo dettati dalla legge, salvo l’osservanza dei principi di ordine pubblico come per esempio, nel diritto di invenzione, l’obbligo di non privare l’inventore del diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione, e dunque trova ampio spazio l’autonomia privata.

Invero, seppure la legge consenta alle Università ed agli altri Enti o Istituti di ricerca di darsi dei regolamenti autonomi che dettino in qualche modo le linee guida che devono essere osservate per la redazione di un contratto di ricerca, le parti, nell’ambito della loro autonomia privata, possono sempre disporre diversamente dei loro interessi in quanto tali regolamenti hanno efficacia normativa interna. Università, Enti e Istituti ricerca (come ad es. il CNR e l’INFN), infatti, dispongono solitamente di regolamenti che illustrano lo schema generale di un contratto-tipo di ricerca; si tratta tuttavia di schemi che servono soprattutto a fornire indicazioni all’interno delle stesse strutture che se ne avvalgono, ma la predisposizione del negozio, in tali casi, è in ogni caso il risultato della collaborazione fra le parti. In tali tipi di contratti, pertanto, la determinazione contrattuale è vincolata solo all’osservanza del regolamento contrattuale posto spontaneamente in essere tra le parti, oltre che all’osservanza dei principi di ordine pubblico.

Nel caso dei contratti di ricerca stipulati al di fuori dello schema previsto per la ricerca commissionata o finanziata dall’amministrazione pubblica, dunque, la tipizzazione non trova fondamento giuridico nei principi dell’organizzazione amministrativa, ma è il risultato di una prassi ricorrente che ne ha permesso l’emersione nel nostro ordinamento come “tipo sociale”¹².

Poste queste indispensabili premesse, ci soffermeremo ora sulle diverse fattispecie contrattuali che vengono ricomprese nella più vasta categoria dei contratti di ricerca.

¹² V. Zeno – Zencovich, *I contratti di ricerca ed il loro «tipo sociale» in una analisi di alcuni dei modelli più diffusi*, in *Giurisprudenza italiana*, IV, 1988, 142 ss.

2. Tipologia dei contratti di ricerca

Sotto il *nomen* “contratto di ricerca” si collocano una serie di tecniche negoziali che la dottrina specialistica raggruppa in due categorie: le c.d. commesse di ricerca (dette anche «conto terzi») ed i contratti c.d. di promozione della ricerca.

Il *discrimen* fra le due fattispecie negoziali risiederebbe nello scopo del negozio, in quanto i primi sarebbero destinati a commissionare l'attività di ricerca ad un soggetto determinato nell'interesse del committente stesso, mentre i secondi avrebbero lo scopo di promuovere la ricerca scientifica nell'interesse dell'intera collettività, e quindi non per particolari scopi del soggetto committente.

I contratti di ricerca, come già detto, sono privi di un'apposita disciplina per cui il problema centrale consiste nello stabilire se siano riconducibili a categorie negoziali già previste nel diritto comune, oppure costituiscano dei negozi atipici.

Al riguardo, abbiamo già avuto modo di esaminare come la tendenza della dottrina e della giurisprudenza, di fronte ad un contratto atipico, sia quella di ricondurre la fattispecie negoziale di volta in volta esaminata a categorie negoziali tipiche. E tale operazione è stata eseguita anche in riferimento ai contratti di ricerca.

I rapporti giuridici aventi ad oggetto la prestazione di attività di ricerca scientifica o tecnica, ovvero la promozione e il finanziamento di questa attività, non possono avere una disciplina unitaria in quanto l'attività di ricerca viene in considerazione in diversi contesti che non sono sufficientemente omogenei, e quindi non sono tali da poter essere ricondotti ad unità. Ciononostante, il contratto di ricerca presenta degli elementi sempre ricorrenti nei diversi schemi contrattuali adoperati nella prassi.

2.1. Le commesse di ricerca

Le commesse di ricerca, dette anche «conto terzi», rientrano nell'ambito di quel settore che per comodità espositiva possiamo chiamare della “ricerca commissionata”.

Il paradigma generale di tale tipologia contrattuale, postula un'impresa committente che affida ad un Ente pubblico di ricerca l'esecuzione di un'attività di studio e ricerca in uno specifico settore, allo scopo di studiare ed elaborare soluzioni tecniche innovative.

Il dato qualificante delle commesse di ricerca è che, nella prospettazione delle parti, sul possibile interesse dell'esecutore della ricerca prevale quello del committente che, solitamente, è anche il soggetto che prende l'iniziativa contrattuale proponendo un determinato programma di ricerca. Rispetto alle altre tipologie

contrattuali, dunque, le commesse di ricerca si caratterizzano per la prevalenza dell'interesse del committente.

Entrambi i soggetti possono essere privati o pubblici, ma l'ipotesi più ricorrente è sicuramente quella che vede nella veste di committente l'imprenditore privato che incarica un Ente Pubblico di ricerca di svolgere un determinato programma di attività¹³. E se, come abbiamo visto, fino a qualche anno fa nella prassi del mondo industriale l'impresa di piccole o medie dimensioni preferiva ricorrere all'acquisto di tecnologie già confezionate mediante strumenti diversi da quello qui in commento, ad esempio ricorrendo al contratto di know-how, l'attuale tendenza è quella per cui anche le piccole e medie imprese ricorrono alle commesse di ricerca per proporre al ricercatore un programma di studio volto alla soluzione di problemi tecnici di volta in volta individuati dall'impresa¹⁴.

Le commesse di ricerca vanno distinte da un'altra tipologia di contratto, sempre rientrante nell'ampia categoria dei contratti di ricerca, che riguarda la collaborazione "istituzionale" e che, per distinguerla dall'ambito della ricerca commissionata, per comodità espositiva chiameremo "ricerca in collaborazione". Nelle collaborazioni di ricerca, a differenza di quanto accade nelle commesse, le parti concorrono a realizzare una ricerca congiunta di interesse comune, sulla base di un progetto di ricerca concordato che prevede la cooperazione del personale e l'utilizzazione dei laboratori e attrezzature di entrambe le parti contraenti.

Occorre premettere che le Università e gli altri Enti e Istituti pubblici di ricerca, separano nettamente le attività e le prestazioni svolte in collaborazione con amministrazioni, Enti pubblici o privati, per lo svolgimento di attività scientifica e tecnologica collegate ai propri compiti istituzionali e caratterizzate dall'interesse prevalente o concorrente dell'Università (c.d. attività istituzionale), da quelle attività e prestazioni che non rientrano nei loro compiti istituzionali e che sono caratterizzate dalla prevalenza di interesse di terzi (c.d. attività commerciale).

In tale contesto, la locuzione "ricerca commissionata" indica i contratti c.d. "conto terzi" i quali identificano, appunto, l'attività commerciale delle Università, mentre quando si parla di "ricerca in collaborazione" ci si riferisce a quei contratti con i quali le

¹³ A. Candian, *op. cit.*, 520. Meno frequente è il caso in cui il ricercatore sia una persona fisica in quanto l'attività di ricerca oggetto della prestazione dedotta in contratto necessita di strumentazione ad apparecchiature che ben difficilmente il singolo ricercatore può possedere.

¹⁴ A. Candian, *op. cit.*, 520. La scelta di ricorrere all'acquisto di tecniche già confezionate, in alcune condizioni, può rivelarsi certamente più efficiente, in quanto l'impresa che acquisisce conoscenze tecniche già realizzate non si trova a sopportare i costi della ricerca né i rischi connessi a tale attività, di cui il più temuto dall'impresa è sicuramente quello di non addivenire ad alcun risultato positivo.

parti concorrono a realizzare una ricerca congiunta di interesse comune, che identificano invece l'attività istituzionale.

Il differente interesse sotteso a ciascuna delle due tipologie contrattuali si riflette direttamente sulla relativa disciplina, ed infatti, commesse e collaborazioni si differenziano per quegli aspetti che in un contratto di ricerca possono ritenersi fondamentali e che attengono in particolare all'oggetto, all'impegno economico ed alla proprietà dei risultati.

Per quanto riguarda l'oggetto, nella ricerca commissionata l'impresa affida all'ente di ricerca, che accetta, lo svolgimento di una determinata attività di studio, mentre nella ricerca in collaborazione le parti si impegnano a realizzare, sulla base di un progetto di ricerca concordato, una determinata attività di ricerca nel comune interesse di entrambe.

In relazione all'impegno economico, nella ricerca commissionata l'importo che l'impresa corrisponderà all'Ente pubblico di ricerca è onnicomprensivo delle spese, e dunque include sia il corrispettivo per il lavoro svolto dai ricercatori, sia per la copertura di eventuali ulteriori costi sostenuti dall'Ente pubblico di ricerca nella esecuzione delle attività (quota parte spese generali, utilizzo di attrezzature, impianti e consumabili, spese per viaggi e spostamenti di persone e materiali, ecc.). Nella determinazione dell'impegno economico, poi, l'Ente pubblico di ricerca osserverà i propri regolamenti interni che disciplinano le modalità per il calcolo del corrispettivo e per la relativa ripartizione interna alla struttura, indicando le tipologie di voci da considerare.

Nella ricerca in collaborazione, diversamente, trattandosi di attività nella quale le parti realizzano la ricerca congiuntamente, non si prevede un corrispettivo economico, ma ognuna delle parti, nell'indicare quali competenze e quali risorse umane e materiali si impegna a mettere a disposizione e a supporto della realizzazione delle attività, potrà corrispondere un rimborso spese dei costi sostenuti in corso di realizzazione della ricerca. In un caso si parla dunque di "corrispettivo", nell'altro di "rimborso spese".

In merito alla proprietà dei risultati, infine, nella ricerca commissionata di solito si utilizza una tra le seguenti opzioni: a) titolarità congiunta in percentuale definita o in pari quota; b) titolarità attribuita all'Ente pubblico di ricerca esecutore (ipotesi applicabile soprattutto quando vi è un forte apporto di background da parte dell'Ente pubblico di ricerca); c) titolarità attribuita all'impresa committente. La scelta fra una delle tre opzioni dipende dall'interesse e dal peso negoziale delle parti, dall'apporto e dal contributo prestato da ciascuna alle attività e agli obiettivi che si intende conseguire.

Nella ricerca in collaborazione, invece, il regime di solito seguito è quello della titolarità congiunta in pari quota o in diversa quota percentuale, determinata in base all'apporto effettivamente fornito da ciascuna parte.

La tipologia di contratto risponde alle intenzioni delle parti e di essa va dato conto nell'intestazione del contratto di ricerca; tuttavia, la distinzione fra le due tipologie nella pratica non è così netta, ed anzi si assiste spesso ad una commistione di termini contrattuali caratteristici dell'una o dell'altra ipotesi, dalla quale non sempre è possibile evincere con chiarezza a quale delle due figure il contratto appartenga.

Per meglio comprendere le sfumature ed i risvolti applicativi che le commesse di ricerca, in particolare, assumono nell'ambito dell'autonomia negoziale delle Università, occorre partire dal più volte richiamato art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, rubricato "Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi", il quale stabilisce che le Università possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati. Con D.M. 30 dicembre 1981, il Ministero competente ha interpretato questa disposizione nel senso che tali contratti sono quelli che prevedono "prestazioni eseguite dalle Università, avvalendosi delle proprie strutture, che non rientrano nei compiti istituzionali delle Università stesse, ed in cui l'interesse del committente è prevalente".

L'attività commerciale e quella propriamente istituzionale ricevono una disciplina interna diversa: per le attività commerciali, come previsto dal 3° comma del citato art. 66, è prevista l'incentivazione del personale docente e non docente, ed è inoltre stabilito un prelievo in favore dell'amministrazione della struttura universitaria e dell'amministrazione centrale solitamente maggiore del prelievo previsto per l'attività istituzionale. Le attività in conto terzi, infatti, oltre al costo della ricerca prevedono solitamente una percentuale di utile calcolato in base ad una serie di voci e parametri prestabiliti da ciascun Ente con apposito regolamento¹⁵. Gli stessi regolamenti prevedono altresì modalità particolari di assegnazione del corrispettivo¹⁶.

¹⁵ L'art. 4 rubricato "Determinazione del corrispettivo" del "Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi" dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ad esempio, prevede che "(...) 4.2 Il corrispettivo deve essere determinato in modo da consentire comunque la copertura di tutti gli oneri derivanti dal contratto, al lordo degli oneri e imposte nella misura di legge, e considerando le limitazioni d'uso commerciale dei beni acquisiti dall'INFN per le proprie finalità istituzionali; in particolare: 1) costo per eventuale acquisto o noleggio di beni, materiali di consumo e servizi necessari allo svolgimento dell'attività; eventuale ammortamento e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche impiegate nella esecuzione; personale di cui all'art. 3, impegnato nell'esecuzione della prestazione, al lordo dei relativi oneri a carico dell'Istituto; eventuali spese di missione del personale coinvolto per l'esecuzione delle attività; eventuali contratti per prestazioni professionali o collaborazioni esterne, al lordo dei relativi oneri a carico dell'Istituto; eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività; nonché ogni altra spesa, non compresa nei punti precedenti, prevedibile e direttamente incidente sul costo complessivo della prestazione. 2) spese di carattere generale gravanti sulla struttura interessata, determinate forfettariamente in una misura non inferiore al 15 per cento

Ciò che dal punto di vista del diritto civile appare problematico, è proprio la nozione di “interesse prevalente” richiamato dalla suddetta normativa, la quale non detta un criterio legale atto a stabilire quando un interesse possa ritenersi prevalente rispetto ad un altro. Ora, generalmente un giudizio di prevalenza è richiesto quando bisogna decidere sul conflitto tra soggetti portatori di interessi tra loro diversi, ma a noi non sembra che in un contratto tra un’Università ed un altro soggetto possa parlarsi di conflitto tra interessi, fra i quali preferire uno piuttosto che l’altro.

Allora, il significato proprio dell’espressione deve essere ricercato nel particolare contesto della legislazione universitaria e non del diritto privato. In tal senso, è utile sapere che l’art. 66 del D.P.R. n. 382/1980 nell’impianto originario, costituiva una limitazione alla capacità negoziale delle Università; infatti, se da una parte si affermava la capacità negoziale delle Università, dall’altra la capacità di essere parti di contratti doveva esplicarsi nel rispetto delle finalità didattiche e scientifiche proprie degli atenei.

Tale cautela, all’epoca dell’emanazione della legge appariva necessaria soprattutto in riferimento a quei contratti da considerare eccezionali rispetto a quella che era considerata la normale attività degli atenei, ovverosia l’attività istituzionale di cui parla il D.M. 30 dicembre 1981. I contratti da considerarsi eccezionali sono, appunto, quei contratti che hanno per oggetto attività di ricerca e, più in generale, di consulenza, dietro pagamento di un corrispettivo, qualificato “provento” nella terminologia adottata dall’art. 66¹⁷.

Il decreto ministeriale di attuazione e la normativa degli atenei, quando richiedono la prevalenza dell’interesse del committente, indicano quei contratti in cui l’interesse

dell’importo dei costi effettivi individuati di cui al precedente punto 1). 4.3. Oltre agli oneri di cui al precedente capoverso, il corrispettivo deve tener conto anche del valore dell’eventuale cessione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività. 4.4 Il corrispettivo deve inoltre prevedere una percentuale di utile non inferiore al 20 per cento dell’importo delle voci individuate ai precedenti capoversi 4.2 e 4.3, tenuto conto del numero del personale direttamente coinvolto, nonché della qualità e quantità dell’impegno richiesto da ciascuno”.

¹⁶ L’art. 5 rubricato “Assegnazione del corrispettivo” del “Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi” dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ad esempio, prevede che “la parte del corrispettivo relativa alle voci di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 sarà iscritta tra le entrate del bilancio dell’INFN. La restante parte, corrispondente all’utile di cui al punto 4.4, sarà utilizzata anche per la costituzione di un fondo di incentivazione del personale la cui destinazione terrà conto dell’apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti. La relativa deliberazione sarà assunta dal Consiglio Direttivo, previa consultazione con le Organizzazioni Sindacali. Gli uffici competenti liquideranno tale compenso in favore del personale interessato previa disposizione del Presidente, dopo la riscossione totale dei corrispettivi”.

¹⁷ R. Cippitani, *Gratuità e finanziamenti pubblici*, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Milano 2008, 103. Tra questi contratti eccezionali, in particolare, l’autore richiama il contratto d’opera ex art. 2222 c.c., e il contratto di appalto ex art. 1655 c.c. che nella previsione legislativa in commento sono i soli a generare risorse che possono essere utilizzate per il pagamento dei compensi aggiuntivi al personale e per la copertura delle spese generali dell’ateneo.

del committente è ricevere l'opera o il servizio dall'Università, mentre quello dell'ateneo consiste soprattutto nella percezione di una somma di denaro. Allora, la prevalenza dell'interesse caratterizzante il rapporto è insita nel fatto stesso che è il committente a richiedere l'opera o il servizio dell'Università.

L'art. 4, 5° co., legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante la "Disciplina della materia da parte delle single Università" prescrive che "la materia di cui all'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, è rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate", così determinando un'autonoma capacità applicativa da parte degli atenei.

Sulla scia di questa disposizione, la maggior parte delle Università e degli Enti pubblici di ricerca in generale si sono dotati di appositi regolamenti che dettano una disciplina particolare delle attività in conto terzi, in cui le attività che esulano da quelle istituzionali vengono espressamente elencate.

L'art. 2 rubricato "Definizioni" del "Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi" dell'INFN, ad esempio, dispone che "per attività e prestazioni si intendono, in via esemplificativa, le attività e prestazioni di ricerca, studio, lavorazioni e trattamenti di materiali, analisi, misurazioni, tarature e prove, consulenza e formazione non rientranti nei compiti istituzionali dell'INFN e caratterizzati dalla prevalenza dell'interesse dei terzi"¹⁸.

L'art. 1 rubricato "Ambito di applicazione" del "Regolamento convenzioni e contratti per attività in collaborazione o per conto terzi" del Politecnico di Torino, invece, indica tra le prestazioni che il Politecnico può svolgere per conto di terzi "prestazioni di ricerca, di consulenza, di didattica e di servizi, cessioni di risultati di ricerca (..) l'esecuzione di analisi, prove, tarature"¹⁹.

Per tutti gli altri Enti pubblici di ricerca, però, non sempre è facile stabilire la linea di confine che passa tra il contratto c.d. conto terzi, caratterizzato dagli elementi che abbiamo descritto, da quelle che nella prassi delle Università e degli Enti o Istituti pubblici di ricerca vengono chiamate "collaborazioni di ricerca".

Come abbiamo visto, le collaborazioni di ricerca a differenza dei contratti conto terzi sarebbero caratterizzate dalla concorrenza dell'interesse del ricercatore con quello del committente nell'attività di ricerca oggetto del contratto. L'impresa, ad esempio, con tale tipologia contrattuale può voler arricchire il proprio bagaglio

¹⁸ *Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare*, in GU n. 124 del 30 maggio 2006, 2.

¹⁹ *Regolamento convenzioni e contratti per attività in collaborazione o per conto terzi del Politecnico di Torino*, emanato con D.R. n. 379 del 28.9.2007, in vigore dall'1.10.2007, 3.

tecnologico al fine di migliorare la produzione, mentre per l'Ente pubblico di ricerca l'esecuzione delle indagini può costituire l'espletamento di un servizio di interesse generale²⁰. Ed è proprio a fronte di questa comunanza di interesse e del relativo concorso nello svolgimento delle attività che l'impegno economico assunto dall'impresa viene qualificato come "rimborso spese" piuttosto che come "corrispettivo". Invero, se dal contratto non emerge la prevalenza dell'interesse di una parte sull'altra, e lo stesso è visto come uno strumento di collaborazione tra le parti per giungere a risultati sperati e voluti da entrambe, non si giustifica la ricomprensione di un margine di utile tra le voci di costo che compongono il compenso.

A parte il contesto universitario e degli Enti e Istituti pubblici di ricerca in generale, in cui, come abbiamo visto, l'autonomia regolamentare permette di disciplinare per il tramite di apposito regolamento i contratti di ricerca (conto terzi e collaborazioni di ricerca) e di determinarne, altresì, in modo specifico il contenuto, in mancanza di specifici limiti legislativi i contraenti possono stabilire il contenuto delle commesse con notevole libertà. Le commesse di ricerca, tuttavia, possiedono degli elementi costanti che valgono a identificarle sul piano economico-sociale, e che nello specifico andremo ad esaminare nel prossimo capitolo di questo lavoro; in particolare, il loro contenuto tipico si incentra nell'indicazione del programma di ricerca e dei correlativi diritti spettanti al committente, nonché del compenso da questi dovuto al ricercatore.

L'autonomia contrattuale di cui godono le parti nelle commesse dette anche "conto terzi" che intervengono fra impresa ed Ente pubblico di ricerca, così come nelle collaborazioni di ricerca, è un dato che vale a distinguerle nettamente dalle altre figure negoziali pure rientranti nella più ampia categoria dei contrattili ricerca. Ci riferiamo, in particolare, alle commesse di ricerca affidate dall'amministrazione statale o da altri Enti pubblici nonché ai contratti di promozione della ricerca stipulati dai soggetti cui per legge sia attribuito il ruolo di "promotore" della ricerca, sulla base di una legge speciale intervenuta a disciplinarne, seppure solo per alcuni aspetti particolari, il contenuto. In questo caso, infatti, non ha senso parlare di "atipicità": il contratto è "tipico" e l'autonomia negoziale non trova spazio perché costretta entro le prescrizioni legislative dettate in merito al contenuto dei contratti da stipulare con il promotore o con il committente pubblico.

In generale, possiamo dire che quando la commessa è pubblica e, soprattutto, vi è una legge che detta la disciplina anche parziale del contratto in ordine ai suoi aspetti essenziali (soggetti beneficiari, corrispettivo, titolarità dei risultati), ci troviamo di fronte ad un contratto "tipico" in cui l'autonomia negoziale della parti non trova

²⁰ M. Basile, *op. cit.*, 421. Secondo l'autore, tuttavia, all'art. 66 D.P.R. 382/1980 si dice inesattamente che tali ricerche non rientrano nei compiti istituzionali delle Università.

spazio, se non entro confini ben circoscritti individuati di volta in volta dalla specifica legge in questione.

Lo stesso non può dirsi per le commesse di ricerca oggetto del presente lavoro; per esse, infatti, non essendo ancora intervenuta una disciplina legislativa e salvo quanto osservato in relazione alla normativa interna agli Enti pubblici di ricerca, le parti sono libere di determinare il contenuto del negozio secondo la propria volizione. Solo per questa categoria può dunque sostenersi l'atipicità del contratto di ricerca.

La tipologia paradigmatica delle commesse pubbliche configurantesi come contratto tipico sono i contratti stipulati dall'Istituto Mobiliare Italiano (IMI) ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istitutiva del fondo per l'innovazione tecnologica (FIT) presso il Ministero dell'industria a sostegno delle attività di ricerca a carattere fortemente innovativo. In tal caso, come ampiamente illustrato nel paragrafo 3.2 b) del capitolo secondo, la tipizzazione trova un fondamento giuridico nei principi dell'organizzazione amministrativa.

Secondo la dottrina rientrano tra le commesse pubbliche di ricerca anche i contratti affidati dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770. Tale legge, in particolare, consente alle amministrazioni dello Stato di stipulare contratti di ricerca con Enti pubblici o privati al fine di acquisire nuove conoscenze tecniche necessarie per adempiere ai loro compiti istituzionali e, in particolare, per soddisfare proprie esigenze in relazione a materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia. La legge disciplina anche in questo caso alcuni aspetti essenziali del contratto, come il regime di titolarità dei risultati, stabilendo al riguardo che "l'amministrazione committente acquisisce il diritto allo sfruttamento pieno ed esclusivo dell'invenzione industriale e di ogni altro risultato che derivi dalla ricerca". L'assolutezza di questa disposizione, tuttavia, è temperata prevedendo che il diritto di sfruttamento possa essere ceduto preferendo, a parità di condizioni, l'impresa che ha eseguito la ricerca, riservandosi in ogni caso l'amministrazione il diritto non esclusivo di fare uso dei risultati per le proprie esigenze dirette, senza obblighi di pagamento²¹.

2.1.1. Disciplina giuridica delle commesse di ricerca

La dottrina qualifica le commesse di ricerca talvolta come contratti d'opera *ex art.* 2222 c.c., argomentando dall'autonomia riconosciuta al ricercatore nell'esecuzione del contratto nonché facendo leva sulla circostanza in base alla quale egli, secondo quanto

²¹ G. Aghina, *op. cit.*, 299.

normalmente stabilito nella prassi contrattuale, non risponde della produzione dei suoi risultati, talaltra come appalto *ex art. 1655 c.c.*, partendo dalla constatazione che normalmente la ricerca è affidata a imprese o Istituti pubblici i quali, per definizione, posseggono un'organizzazione di mezzi e uomini tale da far sì che sia il ricercatore stesso ad accollarsi i rischi dell'impresa.

Il contratto d'appalto e il contratto d'opera nel codice previgente venivano ricondotti nella categoria unitaria della *locatio*; nella legislazione attuale, invece, le due figure giuridiche hanno assunto un'autonoma configurazione formando, altresì, oggetto di una distinta disciplina. Tuttavia, i due negozi presentano ancora elementi in comune dovuti alla comune matrice da cui hanno avuto origine: innanzitutto la corrispettività delle prestazioni, in secondo luogo l'indipendenza del debitore, e infine la correlativa assunzione del rischio economico. Ciò che secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie contraddistingue il contratto d'appalto dal contratto d'opera è l'entità dei mezzi utilizzata per conseguire il risultato promesso: l'appalto, infatti, presuppone l'esistenza di un'organizzazione a carattere imprenditoriale con prevalente impegno di lavoro subordinato; il contratto d'opera si svolge mediante il lavoro prevalentemente proprio dell'assuntore e dei membri della sua famiglia.²²

Al criterio distintivo descritto fa eccezione il contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. il quale, anche se la prestazione viene eseguita mediante un'organizzazione di impresa, non può mai configurarsi come un appalto in ragione della peculiarità della natura e della prestazione in esso dedotta²³.

Per quanto riguarda l'appalto, in particolare, la nozione di tale tipo contrattuale è fornita dall'art. 1655 c.c., che lo definisce "contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro". Si tratta, dunque, di un contratto a prestazioni corrispettive con il quale l'assunzione da parte dell'appaltatore dell'obbligo di compiere un'opera o un servizio a favore del committente, viene compensata con un corrispettivo in denaro.

Ma l'elemento caratterizzante il tipo è costituito dall'obbligazione di compimento di un'opera o di un servizio con assunzione del rischio del risultato, il che configurerebbe l'impegno negoziale dell'assuntore come obbligazione di risultato.

²² G. Iudica, D. Rubino, *Appalto*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, art. 1655-1677, Bologna-Roma 2007, 27-28. Precisa l'autore che in realtà anche i prestatori d'opera di cui all'art. 2222 c.c., quando si tratta di opere o servizi materiali, sono piccoli imprenditori ai sensi dell'art. 2083, per cui quando si parla di organizzazione imprenditoriale, al fine di segnare il confine sostanziale fra appalto e contratto d'opera, occorre specificare che l'espressione allude esclusivamente alla media e grande impresa.

²³ G. Iudica, D. Rubino, *op. cit.*, 30.

Altro elemento caratterizzante è quello dell'organizzazione dei mezzi occorrenti per l'adempimento di detta obbligazione²⁴.

In relazione alla gestione a proprio rischio, c'è subito da precisare che il rischio insito nell'appalto è un rischio economico, inerente al normale rischio d'impresa, che non ha nulla a che vedere con il rischio giuridico che caratterizza il contratto aleatorio. Il rischio dell'appaltatore, infatti, è il rischio del lavoro, cioè il costo effettivo dell'opera o del servizio rispetto al costo originariamente previsto e calcolato nel prezzo. Dunque, la gestione a proprio rischio implica e sottintende che, normalmente, l'appaltatore non ha diritto ad aumenti del corrispettivo pattuito, anche se il costo effettivo dell'opera supera quello previsto e calcolato²⁵.

L'organizzazione dei mezzi necessari, invece, va intesa nel senso che le scelte relative ai fattori della produzione - dunque a persone, capitali, beni e diritti - ed alla loro modularità all'interno dell'impresa, fanno totalmente carico all'appaltatore, il quale ha il diritto-dovere di organizzarli autonomamente. È proprio in relazione a questo aspetto che l'appalto si definisce un "contratto d'impresa"²⁶.

Una parte della dottrina, adduce l'impossibilità di equiparare sotto il profilo giuridico la ricerca scientifica alla prestazione dovuta dall'appaltatore assumendo che la prima, in quanto attività intellettuale, sarebbe strettamente personale, mentre la seconda, in quanto attività d'impresa, avrebbe carattere impersonale; e ancora che la ricerca scientifica, per la sua natura essenzialmente aleatoria, si esaurisce nella prestazione di una condotta, mentre la prestazione dovuta dall'appaltatore comprende anche il conseguimento di un certo risultato. Ma allo stesso tempo, osserva come nessuno dei suddetti rilievi sarebbe decisivo contro la fondatezza del richiamo all'appalto²⁷.

²⁴ L.V. Moscarini, *Il contratto di appalto e le figure affini*, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno-E. Gabrielli, I, *contratti di appalto privato*, Milano 2011, 9-10.

²⁵ M.C. Cervale, *La struttura dell'appalto*, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno-E. Gabrielli, I, *contratti di appalto privato*, Milano 2011, 105-106. Il contratto di appalto rientra nella categoria dei contratti commutativi in cui i contraenti sin dal momento della conclusione del contratto sanno, o almeno prevedono, l'entità obiettiva dell'altrui prestazione ma non il valore economico della stessa. Nel senso che l'entità obiettiva delle prestazioni delle due parti è sempre determinata o almeno determinabile in base a criteri obiettivi prestabiliti e non in funzione di fatti futuri e incerti. Si differenziano dai contratti aleatori perché in questi ultimi il guadagno o la perdita di una delle parti è rimessa al caso, all'alea, a qualcosa di oggettivamente imprevedibile. Nel contratto aleatorio, è incerta l'entità obiettiva della prestazione che, per una delle due parti, può addirittura essere inesistente.

²⁶ M.C. Cervale, *op. cit.*, 103-104. L'appaltatore deve necessariamente essere un imprenditore la cui attività si esplica nel dirigere e coordinare i lavori e quindi nel procurarsi i capitali necessari ed i materiali, nell'assumere gli operai o nell'utilizzare il proprio personale, nel sorvegliare i lavori e curare i rapporti con i terzi.

²⁷ M. Basile, *op. cit.*, 440.

Nel dimostrare come il carattere intellettuale dell'attività oggetto del contratto e la sua natura tipicamente aleatoria non valgano ad escludere la riconducibilità delle commesse di ricerca all'appalto, questa dottrina fa leva su un duplice ordine di ragioni.

Riguardo alla personalità/impersonalità delle prestazioni dovute, muove dal rilievo che il particolare impegno mentale che esige l'attività di ricerca non impedisce alla ricerca scientifica di divenire oggetto di un appalto ma, tuttalpiù, giustifica qualche adattamento della disciplina dettata per la prestazione dell'appaltatore alla specifica natura dell'attività investigativa. D'altronde, lo stesso art. 2238, co. 1, c.c. ammette che una prestazione intellettuale divenga elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa²⁸.

Riguardo invece al secondo assunto, quello a tenore del quale le commesse non sarebbero riconducibili all'appalto in quanto la prestazione del ricercatore si esaurirebbe in una condotta, mentre quella dell'appaltatore comprenderebbe anche il conseguimento di un certo risultato, questi stessi autori rilevano come in realtà il contenuto di un obbligo, così come quello di ogni altra situazione giuridica soggettiva, consiste sempre in una condotta umana; quel che nei diversi contratti varia, dal punto di vista del debitore, è la natura e l'ampiezza della condotta vincolata, non l'esistenza o meno di un obbligo in ordine all'effettivo conseguimento da parte del creditore dell'utilità cui egli aspira. Questo significa che quel determinato risultato che costituisce il fine pratico del rapporto obbligatorio, è giuridicamente protetto solo nella misura in cui è vincolabile e vincolata la condotta del debitore e, per conseguenza, sono privi di tutela quegli interessi in funzione del cui soddisfacimento non viene vincolata alcuna condotta. Con quanto detto, la tesi dottrinarina in commento non intende escludere che sul debitore possa gravare il rischio del mancato conseguimento di un certo risultato da parte del creditore, ma vuole piuttosto evidenziare che la garanzia di tale evento da parte del debitore costituisce un effetto giuridico ulteriore rispetto all'obbligo di prestazione, e che sussiste solo se ed in quanto sia specificamente prevista dalla legge o dal contratto²⁹.

²⁸ M. Basile, *op. cit.*, 440. Il carattere intellettuale di un'iniziativa non esclude che essa, se ha valore economico, prenda forma di impresa; d'altronde, è la legge stessa che prevede vere e proprie società di ricerca

²⁹ M. Basile, *op. cit.*, 440-441. L'assunto secondo il quale le commesse non sarebbero riconducibili all'appalto perché la prestazione del ricercatore si esaurirebbe in una condotta mentre quella dell'appaltatore comprenderebbe anche il conseguimento di un certo risultato, fa leva su presupposti teorici che attingono all'esperienza culturale di altri Paesi, e in particolare dalla Germania. L'assunto, in particolare, presuppone che si debbano distinguere i contratti aventi ad oggetto la prestazione di una certa condotta da quelli aventi ad oggetto il conseguimento di un certo risultato: ovvero, che si debbano distinguere delle obbligazioni di mezzi, in cui il debitore risponderebbe verso il creditore solo dell'esecuzione del proprio comportamento, e delle obbligazioni di risultato, in cui invece il debitore risponderebbe anche del verificarsi dei risultati del proprio comportamento. Ed è su questi presupposti

Secondo la suesposta ricostruzione, dunque, il carattere aleatorio proprio delle attività previste nel programma di ricerca oggetto del contratto non impedirebbe di ricondurre le commesse all'appalto, per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, anche nelle commesse il raggiungimento dei risultati della prestazione costituisce il fine del rapporto obbligatorio; inoltre, nulla esclude che il ricercatore garantisca anche il raggiungimento di certi risultati, specialmente quando il tasso di aleatorietà delle indagini sia relativamente basso³⁰.

Il contratto d'opera, invece, è definito dall'art. 2222 c.c. come quel contratto col quale una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente. La prestazione del ricercatore, più precisamente, viene qualificata dalla dottrina maggioritaria come prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c., la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella prevista per il contratto d'opera, eccetto talune disposizioni che si ricollegano al necessario obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi, nonché per quanto riguarda la diligenza richiesta nell'operato del buon professionista.

In ordine alla prima eccezione, un'attenta dottrina ha ritenuto di precisare che ai fini della qualificazione data è influente l'iscrizione del ricercatore esercente attività intellettuale in un albo professionale. Secondo la prevalente dottrina, invero, le norme di cui agli artt. 2230 e ss. c.c., si applicano ad ogni contratto d'opera intellettuale indipendentemente dall'esistenza della c.d. "protezione" delle professioni. Se è vero che spesso il ricercatore è iscritto in un albo professionale, il che costituisce prova della specifica capacità e qualifica professionale, ciò non vale infatti per tutti i settori: si pensi ad esempio ai fisici, che addirittura non hanno albi professionali³¹.

Il contratto d'opera intellettuale si distingue nettamente dal contratto d'opera manuale, in quanto le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, di regola, sono obbligazioni di mezzi e non di risultati, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non anche a conseguirlo, mentre l'obbligazione del prestatore d'opera manuale è un'obbligazione di risultato³².

che si ritiene che la ricerca scientifica possa rientrare solo in un "contratto di attività" ovvero in un contratto dal quale derivi un'obbligazione di mezzi.

³⁰ M. Basile, *op. cit.*, 442.

³¹ A. Nuzzo, *op. cit.*, 546.

³² F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Napoli 2011, 1169. Quando la prestazione professionale si risolve in un'opera, tuttavia, l'obbligazione è di risultato, come nel caso di un progetto architettonico o una protesi dentaria.

Ed è proprio facendo leva sulla modalità con la quale si configura la prestazione oggetto del contratto che una parte della dottrina ha tentato di superare le difficoltà di inquadramento sistematico delle commesse di ricerca, rilevando che, soprattutto quando si tratti di ricerca applicata e di ricerca fondamentale, la prestazione consiste in un'obbligazione di mezzi in quanto il risultato inventivo non costituisce elemento essenziale del contratto; è più frequente invece nei contratti di ricerca e sviluppo che il ricercatore accetti che il contratto preveda un obbligo anche di risultato. In tali casi, infatti, in base al tipo di attività da svolgere è ben possibile che il risultato possa essere ragionevolmente conseguito con adeguato impiego di mezzi, di materiali e di tempo.

La soluzione proposta da questa dottrina al riguardo, è quella di ricondurre i contratti di ricerca con obbligo di mezzi ai contratti d'opera intellettuale e i contratti di ricerca con obbligo di risultato ai contratti di appalto o di opera³³.

Altra dottrina, invece, propone quale criterio discrezionale per l'applicazione dell'una o dell'altra disciplina la complessità dell'opera o del servizio da compiere, e quindi dell'impegno che esige la loro esecuzione. Se ne desume che, quando il bene cui il committente aspira può essere compiuto con mezzi materiali e personali relativamente semplici, si farà ricorso al contratto d'opera ed alla relativa disciplina; quando il bene cui si tende può essere compiuto solo mediante una consistente organizzazione di mezzi e di persone, allora si applicherà la disciplina relativa al contratto d'appalto, qualificandosi la fattispecie nell'ambito di tale tipo contrattuale.

Occorre notare, tuttavia, che nella pratica la linea di confine tra i due contratti è molto sfuggente, e soprattutto che, come abbiamo visto, sussistono alcune non trascurabili differenze tra le stesse commesse di ricerca, dunque, a prescindere dall'adesione all'una o all'altra delle suesposte tesi, sembra ragionevole non ricondurre tutte le commesse di ricerca all'appalto o al contratto d'opera, bensì valutare di volta in volta l'opportunità di un accostamento all'uno o all'altro schema a seconda della prestazione di ricerca programmata e della qualità del soggetto investito della sua esecuzione³⁴.

Il problema, semmai, potrebbe porsi in quelle ipotesi in cui il regolamento negoziale sia incompleto. La dottrina, in proposito, ha fornito alcuni indici mediante i quali risalire alla presumibile volontà delle parti e da qui al tipo negoziale nominato più affine dal quale trarre le regole mancanti. Ad esempio, se l'obbligo di porre in essere la prestazione di ricerca viene adempiuto dal ricercatore per il tramite del proprio lavoro

³³ G. Aghina, *op. cit.*, 290-291.

³⁴ M. Basile, *op. cit.*, 439-440, fa notare che nella pratica la tendenza alla "spersonalizzazione" e alla multidisciplinarietà della ricerca, così come il continuo aumento dei suoi costi, hanno portato alla progressiva riduzione delle ipotesi in cui le commesse abbiano i connotati del contratto d'opera intellettuale, e l'aumento delle ipotesi in cui esse si presentano come appalti.

autonomo con l'utilizzo di mezzi materiali semplici, dovrà essere richiamata la disciplina del contratto d'opera; laddove la ricerca, per la sua intrinseca complessità, richieda un'organizzazione imprenditoriale di mezzi e di uomini, si verterà in tema di contratto d'appalto, sempre che dal regolamento negoziale sia possibile evincere che la gestione dell'attività di ricerca sia a rischio del ricercatore³⁵.

A noi sembra che le commesse di ricerca presentino maggiori affinità con il contratto d'opera intellettuale piuttosto che con l'appalto, e ci sentiamo di dissentire da quella dottrina che vorrebbe sussumere le commesse e la relativa disciplina giuridica all'interno di tale tipo negoziale.

Infatti, se è vero che normalmente il ricercatore è un Ente pubblico di ricerca che dispone di personale altamente specializzato, di strutture ed apparecchiature sofisticate per svolgere le attività di ricerca commissionate - e dunque ben si potrebbe sostenere che l'Ente in questione organizza autonomamente i mezzi necessari per svolgere l'attività di ricerca - non è raro che alle attività di ricerca partecipi anche personale dell'impresa committente, la quale spesso mette a disposizione delle attività i propri macchinari ed i propri laboratori. Le commesse di ricerca, infatti, spesso assumono la forma di una vera e propria collaborazione caratterizzata da un reciproco apporto delle parti, seppure non paritetico, di personale, strumenti, locali e attrezzature, senza necessariamente sfociare in quelle che vengono chiamate "collaborazioni di ricerca". Abbiamo visto, infatti, come il confine fra la ricerca commissionata e la ricerca in collaborazione sia incerto e non ben delimitato, tanto che risulta spesso difficile dalla lettura del testo contrattuale inquadrare la fattispecie nell'una o nell'altra figura negoziale.

Si vede subito, allora, come le commesse di ricerca siano un contratto a prestazioni corrispettive caratterizzate dal fatto che, per quanto riguarda il committente, la corrispettività non è dovuta solo dal pagamento del prezzo pattuito ma, altresì, dalla messa a disposizione del ricercatore di una determinata quantità di beni e persone, e, più in generale, delle conoscenze e delle competenze specifiche di cui anche il committente stesso dispone.

Ma ciò che sicuramente allontana la fattispecie delle commesse di ricerca dal contratto di appalto è la prestazione dedotta in oggetto. Il contratto di ricerca, come abbiamo visto, è un contratto caratterizzato dal fatto di avere ad oggetto una prestazione consistente nel compimento di una determinata attività di studio e di ricerca che prescinde dai risultati che ne potrebbero derivare.

³⁵ A. Candian, *op. cit.*, 521.

L'attività di ricerca, infatti, è per sua natura un'attività imprevedibile, che presenta dunque un certo grado di aleatorietà: se è sicuramente vero che il committente è spinto a commissionare una certa attività di ricerca nella speranza di conseguire un qualche risultato positivo dall'attività stessa, d'altra parte, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, le parti sono ben consapevoli del fatto che il risultato sperato potrebbe non essere raggiunto, tanto che un simile inciso è sempre presente nei contratti di ricerca utilizzati nella prassi degli Enti pubblici di ricerca. In particolare, negli schemi contrattuali adoperati si rileva con una certa frequenza l'uso di clausole che richiamano l'attenzione del committente sulla natura tipicamente sperimentale delle attività oggetto della ricerca, le quali, pertanto, vengono eseguite senza alcuna garanzia esplicita o implicita in ordine al conseguimento di un certo risultato.

Il committente, dunque, si impegna a pagare un determinato corrispettivo per la sola attività di ricerca e di studio commissionata in un determinato campo di suo interesse, e non anche per i possibili ed eventuali risultati positivi che ne potrebbero derivare. Tant'è che i contratti prevedono espressamente, qualora dalle attività di ricerca dovessero derivare risultati suscettibili di brevettazione o di sfruttamento economico, il rinvio ad un apposito atto scritto che ne definisca le modalità di gestione, di sfruttamento e la definizione dei costi ad essi relativi. In tal senso, possiamo dunque sostenere che l'obbligazione dedotta in prestazione è senz'altro un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Le argomentazioni che, a nostro avviso, giustificano la parziale applicazione della normativa dettata per il contratto d'opera intellettuale in ragione dell'affinità fra le due fattispecie, sono incentrate sull'obbligazione dedotta in prestazione. Se questa, infatti, consiste nell'esecuzione di un programma di ricerca prestabilito dal committente in comune accordo con il ricercatore, ma non anche nel conseguimento del risultato auspicato, allora il ricercatore che non raggiunge tale risultato non può essere considerato inadempiente.

Ora, se l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato sperato dal committente, ne discende che deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale, proprio come accade per il contratto d'opera intellettuale. Ci riferiamo, in particolare, al dovere di diligenza c.d. professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., per cui, in luogo del criterio del buon padre di famiglia, a trovare applicazione è il parametro della diligenza professionale, diligenza che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale va valutata anche con riguardo alla natura

dell'attività espletata, tenuto conto della perizia, dell'abilità e delle conoscenze che un professionista medio deve possedere in quel determinato campo³⁶.

L'inadempimento del professionista, altresì, deve essere valutato alla stregua del dovere di informazione, la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale e del conseguente obbligo di risarcimento del danno³⁷.

Dunque, il mancato o inesatto raggiungimento del risultato della prestazione non sostanzia propriamente l'inadempimento, ma costituisce il danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione attuata in maniera negligente ed incurante. Si vuole cioè dire che nelle obbligazioni in cui l'oggetto è l'attività, in particolare, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione, tanto che nei contratti di ricerca le parti sono solite specificare che il ricercatore metterà a disposizione del committente tutte le competenze e le conoscenze necessarie di cui dispone al fine del migliore svolgimento delle attività di ricerca.

Abbiamo visto come le affinità tra il contratto d'opera e il contratto di ricerca derivino soprattutto dalla circostanza che l'obbligazione principale del ricercatore dedotta in contratto consiste nello svolgimento di un'attività di studio e di ricerca sussumibile nel genere delle obbligazioni di mezzi e non di risultato; tuttavia, occorre sin da ora anticipare che di recente la Cassazione a Sezione Unite ha stabilito che la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, specialmente se applicata alle ipotesi di prestazione d'opera intellettuale, è da ritenersi superata, tenendo conto che un risultato è comunque dovuto in tutte le obbligazioni: da questo punto di vista, secondo l'argomentazione proposta dal Supremo Collegio, la distinzione in argomento avrebbe una valenza meramente prescrittiva e non dogmatica. In ogni obbligazione, infatti, si richiede la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, anche se in proporzione variabile. Ne deriva, secondo la sentenza in commento, che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. di comportamento non è qualunque inadempimento ma solo quello che costituisce causa efficiente del danno. Competerà al debitore, dunque, dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa dell'evento dannoso³⁸.

Vedremo meglio in seguito, quando parleremo in modo specifico dell'oggetto del contratto di ricerca, come tale "risultato dovuto" si atteggi nella fattispecie esaminata,

³⁶ Ciò è valido a meno che la prestazione professionale da eseguire non involga in concreto la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuata configurandosi solo nel caso di dolo o colpa grave.

³⁷ F. Gazzoni, *op. cit.*, 1169. Il professionista, ad esempio, ha l'obbligo di buona fede di informare la controparte dell'eventuale inutilità della prestazione richiesta.

³⁸ Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 577, in *Riv. Danno e responsabilità*, VIII-IX, 2008, 778.

tenuto conto che, nel particolare campo della ricerca scientifica e tecnologica, il risultato cui l'attività di ricerca conduce ben può essere un risultato negativo, risultato che, per quanto ridotta possa essere la sua pratica realizzabilità, mette in evidenza il profilo più caratteristico del fenomeno che sta nel peculiare rapporto esistente fra l'attività investigativa e i suoi esiti.

Alla luce di quanto esposto, e al di là delle maggiori o minori affinità con l'uno o l'altro tipo contrattuale, concordiamo con l'orientamento dottrinario secondo cui la qualificazione di un contratto di ricerca non può essere effettuata *ex ante* ma deve essere realizzata in concreto, volta per volta, esaminando lo specifico regolamento posto in essere tra le parti³⁹.

Dunque, in ragione dello specifico testo contrattuale predisposto dai contraenti, il contratto di ricerca potrà essere talora accostato al tipo del contratto di appalto, talaltra al tipo del contratto d'opera.

2.2. I contratti di promozione della ricerca

Al fine di promuovere la ricerca scientifica, negli ultimi decenni il legislatore è intervenuto con una serie di provvedimenti tra i quali, senza pretesa di completezza, si possono richiamare:

- la legge 2 marzo 1963, n. 283, sulla organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia;
- la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che istituisce il fondo speciale presso l'IMI;
- la legge 17 febbraio 1982, n. 46, sugli interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale;
- il D.M. 27 luglio 1983 per la ricerca scientifica e tecnologica con lo schema di convenzione-tipo da utilizzare nella stipulazione dei contratti di ricerca;
- il D.M. 16 dicembre 1983 che determina oggetti specifici delle ricerche finalizzate allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di applicazione industriale nel medio periodo;
- il D.M. 21 dicembre 1984 con lo schema di capitolato tecnico tipo da allegare ai contratti di ricerca stipulati tra l'IMI e i soggetti che svolgono attività di ricerca in esecuzione di programmi nazionali⁴⁰.

³⁹ A. Candian, *op. cit.*, 521, osserva che i confini fra le due fattispecie negoziali sono molto labili, sicché solo un accurato esame del testo contrattuale da svolgersi volta per volta nel caso concreto, permetterà di stabilire la disciplina da applicarsi.

⁴⁰ G. Aghina, *op. cit.*, 299, nota n. 57.

I richiamati provvedimenti, si configurano come concreta applicazione dell'impegno dello Stato di promuovere lo sviluppo e la ricerca sancito dall'art. 9 della nostra Costituzione. Tali provvedimenti, in particolare, prevedono un'articolata serie di aiuti e di strumenti per la loro concessione, tra i quali figurano contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato, contributi alle spese, nonché assunzione di partecipazioni al capitale di società di ricerca.

Ciò premesso, il contratto di promozione della ricerca è una particolare tipologia contrattuale rientrante nella più ampia categoria dei contratti di ricerca, che si caratterizza per lo scopo ad esso sotteso, consistente nel promuovere la ricerca scientifica nell'interesse dell'intera collettività (e dunque non del committente), e per l'assenza di fini di lucro da parte del promotore, il quale è normalmente un'Amministrazione statale o un Ente pubblico cui il ruolo di promotore sia attribuito per legge.

In generale, nello schema negoziale dei contratti di promozione non si ravvisa l'esistenza di un preciso rapporto sinallagmatico, posto che le somme erogate dall'Ente promotore non vengono determinate in rapporto di corrispettività con il valore delle prestazioni che il ricercatore si è impegnato a compiere né, tantomeno, con i risultati scientifici eventualmente raggiunti; il parametro solitamente utilizzato per fissare il corrispettivo, infatti, è il costo delle prestazioni e non già il loro valore di scambio⁴¹.

Il ruolo promozionale esercitato dal soggetto erogante, lungi dal costituire un semplice motivo della stipula del negozio, entra in pieno nella causa dell'accordo e viene salvaguardato non imponendo l'equivalenza fra l'apporto del promotore e la sua partecipazione ai frutti della ricerca, e non obbligando il ricercatore a restituire l'apporto ricevuto⁴².

Tra i contratti di promozione rientrano innanzitutto quelli stipulati dall'IMI ai sensi della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, di cui abbiamo dato conto nel secondo capitolo di questo lavoro. Con la legge 1089/1968, ricordiamo, è stato istituito un fondo speciale presso l'IMI allo scopo di "accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate", utilizzabile per finanziare progetti di ricerca, programmi nazionali di ricerca, iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali, nonché per ricerche proposte da Amministrazioni pubbliche.

Ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge, il fondo può essere erogato, tra l'altro, "sotto forma di interventi nella spesa (in una percentuale massima non superiore al 70%) dei progetti di ricerca sottoposti da imprese industriali e di ricerca e loro

⁴¹ A. Candian, *op. cit.*, 521.

⁴² M. Basile, *op. cit.*, 443.

consorzi, disciplinati da convenzioni o contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca, ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati all'IMI"⁴³.

L'esecuzione dei progetti di ricerca, dunque, viene affidata mediante contratti di ricerca stipulati tra l'IMI, che risulterà essere il committente la ricerca, ed i soggetti beneficiari. Lo stesso articolo aggiunge poi che la precedenza negli interventi dell'IMI è data alle società costituite dagli Enti pubblici economici, le imprese e loro consorzi, che dispongono di personale e laboratori di ricerca attrezzati "per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale"⁴⁴.

I contratti stipulati dall'IMI in base alla legge 1089/1968, secondo la dottrina, possono essere considerati contratti di promozione dell'attività di ricerca che, quando prevedano «interventi alla spesa», utilizzano il particolare criterio del successo della ricerca per l'attribuzione dei suoi risultati⁴⁵. In caso di successo della ricerca, infatti, il finanziamento dovrà essere rimborsato e i risultati apparterranno al soggetto che ha effettuato la ricerca, mentre in caso di insuccesso gli studi e i risultati parziali conseguiti apparterranno all'IMI.

Ma la tipologia paradigmatica di tale fattispecie è rappresentata sicuramente dai contratti di ricerca finanziati dal CNR. Si è già visto come l'art. 20, comma 2 n. 1 DPCM 16 gennaio 1967, autorizzi il Consiglio a concedere finanziamenti per lo svolgimento di determinati programmi mediante contratti di ricerca ad Enti o studiosi, da concludere secondo schemi generali approvati dal Consiglio di Presidenza e dalla Giunta Amministrativa.

Al riguardo, alcuni studiosi hanno escluso che nel caso dei contratti di promozione stipulati dal CNR si sia in presenza di meccanismi pattizi di natura privatistica, a causa della forte commistione tra gli elementi pubblicistici e le speciali regole che presiedono ai contratti del CNR. In particolare, essi pongono l'accento sull'atto amministrativo di finanziamento pubblico che in tali casi assume un'importanza preponderante. Tuttavia, autorevole dottrina osserva come né l'esistenza di tali norme, né il fatto che la volontà del contraente Ente pubblico si manifesti attraverso una delibera di natura

⁴³ G. Guglielmetti, *I diritti di autore e di inventore risultanti dal contratto di ricerca*, in *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia*, Milano 1987, 556.

⁴⁴ R. Franceschelli, *Contratto di ricerca scientifica e tecnologica ed obbligo di comunicazione dell'andamento e dei risultati della stessa*, in *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia*, Milano 1987, 593.

⁴⁵ G. Aghina, *op. cit.*, 305. In relazione agli «interventi nella spesa» la legge 1089/1968 stabilisce che, in caso di successo della ricerca, il finanziamento dovrà essere rimborsato e i risultati apparterranno al soggetto che ha effettuato la ricerca, mentre in caso di insuccesso gli studi e i risultati parziali conseguiti apparterranno all'IMI.

amministrativa sono di per sé sufficienti a far ritenere che si sia al di fuori di qualunque tipologia contrattuale⁴⁶.

Sebbene nel D.P.C.M. 16 gennaio 1967 si parli indifferentemente di “sovvenzione”, “contributo” o di “finanziamento”, la ricorrenza di un atto concessorio cui i contratti di promozione accederebbero sembra dubbia. Come osservato da una parte della dottrina, nel caso di specie si ravvisa piuttosto una delibera della Giunta amministrativa di “accoglimento integrale del programma e del relativo finanziamento”, che costituisce la manifestazione di volontà dell’Ente in ordine alla stipula del contratto di ricerca⁴⁷.

Alla normativa richiamata si ispirano anche i contratti che il CNR stipula con Enti di ricerca pubblici, e soprattutto con le Università, con i quali il Consiglio si impegna a mettere a disposizione di questi Enti dei fondi da utilizzare per le spese necessarie a svolgere determinati programmi. In realtà, osservano alcuni autori, lo scopo promozionale di queste erogazioni risulta attenuato dalla predisposizione di varie clausole favorevoli al CNR, come ad esempio da quella che gli riconosce la proprietà degli apparecchi, dei libri e degli altri beni mobili acquistati con i fondi erogati, o da quella che stabilisce l’obbligo del ricercatore di restituire eventuali somme residue⁴⁸.

Finalità promozionali hanno anche i contratti di collaborazione che l’ENEA stipula con le industrie ai sensi della legge 5 marzo 1982, n. 84, i quali, rispetto ai contratti del CNR, si caratterizzano per il più alto grado di cointeressenza e di cooperazione che mirano a favorire tra i contraenti. Con tali contratti, in particolare, l’ENEA mira a conseguire nuove conoscenze e ad assicurare un cospicuo apporto finanziario alla ricerca industriale, in vista del successivo sfruttamento dei suoi risultati. In questi contratti, l’esecuzione delle attività di ricerca è affidata prevalentemente all’impresa industriale sulla base dell’indirizzo programmatico predisposto dall’ENEA il quale mantiene ampi poteri di controllo in merito al loro svolgimento. La collaborazione tra le parti emerge soprattutto da quelle disposizioni che consentono a ciascuna di avvalersi delle attrezzature e della strumentazione dell’altra, nonché dalla possibilità di inviare nell’altrui sede proprio personale per lo svolgimento delle attività. Tutti gli oneri relativi al personale, agli impianti, ai macchinari e ad ogni altra risorsa impiegata nelle attività gravano sui contraenti in proporzioni percentuali. L’ENEA si impegna a

⁴⁶ A. Candian, *op. cit.*, 521, il quale osserva che la tendenza della dottrina italiana ad escludere le categorie civilistiche ogni volta che si assiste ad una commistione tra diritto pubblico e privato non poteva certo mancare in un campo d’indagine come quello dei contratti di promozione del CNR, ove non c’è dubbio che l’atto di autonomia privata sia soggetto anche a norme di diritto pubblico. Tali elementi, tuttavia, non sono sufficienti a farci concludere che, nel caso di specie, si sia al di fuori di qualunque tipologia contrattuale.

⁴⁷ M. Basile, *op. cit.*, 435-436.

⁴⁸ M. Basile, *op. cit.*, 432.

rimborsare al partner industriale le spese compiute secondo gli stati di avanzamento dei lavori e, infine, dettagliate clausole stabiliscono la partecipazione dei partner ai risultati della ricerca⁴⁹.

Nei contratti di promozione della ricerca, è stato osservato, manca il nesso sinallagmatico che si ravvisa nelle commesse di ricerca, in quanto la somma erogata dall'Ente finanziatore non è il corrispettivo dovuto per la prestazione di ricerca posta in essere dal ricercatore, ma rappresenta un contributo alle spese da sostenere per lo svolgimento delle attività di ricerca, e ciò si riflette inevitabilmente sul regime di titolarità dei risultati della stessa⁵⁰.

Al riguardo è importante sottolineare che, a differenza di quanto accade nelle commesse, e salvo alcuni casi specifici espressamente disciplinati dalle leggi speciali, il contratto di promozione mira ad assicurare la compartecipazione del finanziatore ai risultati della ricerca. Spesso infatti, i promotori la ricerca offrono il loro supporto economico allo scopo di realizzare l'interesse pubblico al promuovimento della ricerca scientifica, e non in regime di corrispettività con l'attività di ricerca dei soggetti finanziati, ed in questo è possibile ravvisare una certa simmetria con quanto accade nelle collaborazioni di ricerca esaminate nel paragrafo 2.1⁵¹.

In linea generale, nei contratti di promozione l'individuazione del regime della proprietà e del diritto d'uso dei risultati è lasciata all'autonomia negoziale delle parti, salvo che questo regime sia imposto da schemi contrattuali che devono essere utilizzati da parte degli Enti pubblici cui per legge sia affidato il ruolo di promotori delle attività di ricerca⁵².

Nei contratti di promozione ove il promotore è un'Amministrazione statale oppure un Ente pubblico cui per legge è stato affidato il ruolo di promotore della ricerca, non viene lasciato spazio all'autonomia contrattuale delle parti in quanto gli aspetti essenziali del contratto sono imposti da schemi contrattuali che, come abbiamo visto per i contratti di promozione dell'IMI, del CNR e dell'ENEA, devono essere utilizzati dagli Enti promotori della ricerca. In questi casi, dunque, l'autonomia contrattuale viene costretta entro le prescrizioni legislative dettate in merito al contenuto dei contratti da stipulare con il soggetto finanziatore.

⁴⁹ M. Basile, *op. cit.*, 433.

⁵⁰ A. Candian, *op. cit.*, 521.

⁵¹ A. Candian, *op. cit.*, 525, secondo la quale le pretese di profilo patrimoniale e morale del finanziatore vengono soddisfatte attraverso il riconoscimento di una quota di partecipazione sugli utili, nonché attraverso specifiche clausole in cui al ricercatore viene imposto il dovere di menzionare nei risultati il contributo ottenuto dal finanziatore.

⁵² G. Aghina, *op. cit.*, 302.

Per quanto riguarda la legislazione in tema di Università, abbiamo visto come le norme in materia contrappongano un'attività commerciale ad un'attività istituzionale; in tale quadro, i programmi di finanziamento sono generalmente considerati proprio come attività di carattere istituzionale. Per essi, dunque, l'interesse prevalente di cui al D.M. 30 dicembre 1981 sarebbe quello dell'Università e non già del committente, oppure i due interessi sarebbero posti sullo stesso piano.

La normativa in materia più volte richiamata, e in particolare l'art. 66 D.P.R. n. 382/1980, non prende in considerazione il tema dei programmi di finanziamento in quanto per il legislatore nel 1980 i finanziamenti, soprattutto quelli comunitari, non rivestivano per le Università l'importanza che hanno acquistato oggi.

Si potrebbe porre allora, secondo alcuni autori, il problema se le Università possano stipulare contratti di finanziamento, e soprattutto se, sulla falsariga di quanto è disposto per i contratti c.d. conto terzi, sia possibile attribuire compensi al personale che partecipa alla loro esecuzione e se le amministrazioni centrali delle Università possano applicare una ritenuta per la copertura delle spese generali. Ma tali problemi sembra possano essere agevolmente superati⁵³.

Innanzitutto, oggi si riconosce una più generale autonomia contrattuale degli atenei che emerge sia dalla disciplina interna delle Università che dalla normativa nazionale e da quella comunitaria. È soprattutto per l'impulso del diritto dei programmi comunitari che alle Università viene oggi riconosciuta una capacità generale, che non può essere limitata ad una tipologia di contratti, e dunque anche le questioni relative all'incentivazione e al prelievo possono essere affrontate senza un necessario collegamento con i contratti conto terzi. Ciò detto, secondo alcuni autori appare allora anacronistico operare ancora una distinzione tra attività commerciale e attività istituzionale, mentre sarebbe meglio affermare in modo esplicito la capacità generale delle Università di stipulare contratti con gli Enti finanziatori, qualunque sia la tecnica di spesa adottata⁵⁴.

2.2.1 Disciplina giuridica dei contratti di promozione della ricerca

⁵³ R. Cippitani, *op. cit.*, 104-105.

⁵⁴ R. Cippitani, *op. cit.*, 105. Verrebbe meno, secondo l'autore, l'eccezionalità dello strumento contrattuale come mezzo di reperimento delle risorse, anche se continua a valere il principio che l'attività contrattuale deve essere finalizzata a raggiungere gli obiettivi istituzionali. Secondo l'autore, infatti, tutte le attività svolte dall'Università sono istituzionali in quanto perseguono le finalità previste dalla legge. Anche i compensi accessori e la quota di spese generali potranno essere determinate ogniquale volta l'attività dell'Università generi risorse, indipendentemente dalla tecnica di spesa adottata, siano essi appalti o sovvenzioni.

L'inquadramento sistematico dei rapporti instaurati tra i soggetti che operano come promotori e finanziatori dell'attività di ricerca presenta difficoltà e incertezze superiori rispetto a quelle che si pongono in relazione alle commesse di ricerca.

Nella ricostruzione della disciplina dei contratti di ricerca, il primo dato da considerare è la frequente partecipazione al contratto di soggetti pubblici, i quali prendono la veste di committenti o quella di esecutori della ricerca. Nei contratti di promozione della ricerca, in particolare, assumono per lo più il ruolo di erogatori ma talvolta anche quello di destinatari del finanziamento. Spesso, poi, sono soggetti pubblici entrambe le parti del rapporto. Diviene quindi opportuno chiedersi se, in questi casi, gli atti siano sottoposti a particolari norme che possano indurre a qualificarli come contratti di diritto pubblico. Se per le commesse di ricerca sembra chiara la non configurabilità come contratti di diritto pubblico, per i contratti di promozione occorre qualche spiegazione in più⁵⁵.

Nei contratti di promozione della ricerca, secondo l'impostazione prevalente, l'erogazione patrimoniale non è determinata in rapporto di corrispettività con la prestazione dovuta dal ricercatore, né in misura equivalente ai risultati conseguibili o conseguiti dal finanziatore. L'erogazione di una somma di denaro, piuttosto, ha una funzione di rilevanza generale caratteristica del diritto pubblico, ovverosia il sostegno ad un'attività di interesse collettivo. Proprio questi profili funzionali potrebbero indurre a ritenere che i contratti di promozione abbiano oggetto dotato di natura pubblicistica, ma anche a ravvisare alla loro base un atto amministrativo di sovvenzionamento.

Tuttavia, va osservato che un ruolo di promozione scientifica di fatto viene svolto anche da soggetti privati come da fondazioni culturali; perciò i negozi in esame non possono sicuramente considerarsi ad oggetto pubblico in senso proprio. Più solido sembrerebbe invece l'assunto che i contratti di promozione siano di natura pubblicistica in quanto accederebbero ad un atto concessorio. Addirittura, l'assunto sembrerebbe trovare conferma nelle norme che disciplinano il contratto di ricerca del CNR: l'art. 20, 2° co., n. 1 del D.P.C. 16 gennaio 1967, come abbiamo visto nel precedente paragrafo 2.2, autorizza il CNR a concedere finanziamenti per lo svolgimento di determinati programmi mediante contratti di ricerca. Nella specie,

⁵⁵ M. Basile, *op. cit.*, 434-435. Ai fini della qualificazione giuridica di un'attività in senso pubblicistico, non sono di per sé decisivi né la natura del soggetto agente o dei suoi scopi istituzionali, né il carattere degli interessi che quell'attività mira a soddisfare. Decisiva, piuttosto, è la soggezione dell'ente (in ordine all'attività considerata) ad una disciplina che gli conferisca un carattere fortemente autoritativo. Con riguardo ai contratti degli Enti pubblici, la maggior parte della dottrina nega la legittimità della categoria del contratto di diritto pubblico, escludendo che nella loro disciplina siano ravvisabili i tipici connotati pubblicistici, a partire dall'attribuzione all'ente di poteri autoritativi o imperativi.

tuttavia, la ricorrenza di un atto concessorio preliminare al contratto sembra dubbia, ravvisandosi qui soltanto una delibera di accoglimento integrale del programma e del relativo finanziamento. Tale delibera, osserva un importante autore, potrebbe anche avere natura di atto amministrativo ma costituisce comunque la manifestazione di volontà dell'Ente in ordine alla stipula del contratto di ricerca. La tesi più plausibile, dunque, è quella di mantenere i contratti di ricerca nell'ambito del diritto comune⁵⁶.

Va osservato che nell'area del diritto privato, mentre sono molti i tipi negoziali previsti e regolati per assicurare lo scambio tra un *facere* e un compenso in denaro, non esiste un tipo che assolve ad una funzione mista, tra l'altro fortemente marcata dall'interesse collettivo, come quella dei contratti di promozione della ricerca, e questo fa sì che la ricostruzione della loro disciplina presenti difficoltà superiori rispetto a quelle che sorgono in relazione alle commesse.

Facendo leva sulla cooperazione e sulla comunione di interessi che si crea fra i contraenti, la dottrina maggioritaria ha inquadrato i contratti di promozione nella categoria dei contratti associativi e, in particolare, dell'associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 ss. c.c. Tramite queste forme associative, un soggetto cointeressa alla propria attività economica un altro soggetto che gli garantisca un apporto, in genere di natura pecuniaria, riconoscendogli il diritto di partecipare agli utili di tale attività. La gestione dell'impresa o dell'affare rimane in capo all'associante, che la svolge però con il controllo del *partner*.

Nei contratti di promozione, in realtà, il soggetto che si impegna ad effettuare l'erogazione pecuniaria, piuttosto che partecipare agli utili economici, partecipa agli eventuali risultati tecnici dell'attività di ricerca finanziata. Abbiamo visto che il ruolo promozionale del soggetto erogante costituisce causa del contratto e che tale ruolo viene salvaguardato non imponendo l'equivalenza fra l'apporto del promotore e la sua partecipazione ai frutti della ricerca, e non obbligando il ricercatore a restituire l'apporto ricevuto. Ma, a ben vedere, un simile profilo promozionale è assente nelle diverse forme di associazione in partecipazione dove, di regola, il finanziatore partecipa agli utili in misura corrispondente all'entità del suo apporto ed ha diritto ad aver restituito tale apporto o il suo equivalente allo scadere del negozio. È proprio la presenza dell'aspetto promozionale nei contratti di ricerca che, secondo alcuni autori, denuncia la loro atipicità e deve indurre il giurista a ricostruirne la normativa avvalendosi anche dei principi che governano l'attività promozionale pubblica, in particolare quella di sovvenzionamento, estendendoli anche ai rapporti di ricerca promossi da soggetti privati nell'interesse generale. Tra questi principi, in particolare,

⁵⁶ M. Basile, *op. cit.*, 435-436. Ciò non esclude, tuttavia, che per la natura pubblica di una o entrambe le parti, per alcuno di tali contratti o per il rapporto che ne deriva, valgano delle norme di diritto speciale.

assumono rilevanza quelli che obbligano il destinatario delle somme ricevute ad impiegarle nell'attività sovvenzionata, quelle che attribuiscono all'Ente erogante incisivi poteri di controllo su tale attività e lo autorizzano a sciogliere il rapporto in caso di inosservanza degli obblighi fondamentali gravanti sul destinatario dell'erogazione⁵⁷.

Secondo altri autori, quando la concessione di un finanziamento è effettuata in vista di una specifica utilizzazione finalizzata allo svolgimento di un'attività attraverso la quale si soddisfa un interesse comune ai contraenti, è preferibile ricondurre questi contratti ai c.d. mutui di scopo o di destinazione. La funzione economico-sociale di questi contratti non si esaurisce nel consentire al beneficiario il godimento del finanziamento, ma concerne la destinazione dello stesso, essendo la disponibilità dei mezzi forniti dal promotore strumentale all'interesse di perseguire la finalità preordinata per legge o per volontà delle parti. Da tale impostazione ne deriva, tra l'altro, che il contratto stipulato con l'intesa che il finanziamento sarà utilizzato per finalità diverse da quelle formalmente indicate è nullo; che il corrispettivo non dovrà necessariamente prevedere interessi, potendo consistere in una prestazione di fare anche aleatoria; che il beneficiario sarà obbligato ad utilizzare il finanziamento per la destinazione convenuta, svolgendo l'attività prevista con la dovuta diligenza ed efficienza secondo idonei criteri tecnici, finanziari ed economici⁵⁸.

2.3. Conclusioni

La rassegna svolta nelle pagine che precedono ha mirato a fornire un'idea sulla molteplicità dei contratti di ricerca, e soprattutto ha tentato di spiegare la necessità di ricostruirne la disciplina muovendo dalla specifica funzione che ciascuno di essi assolve. Ma mostra anche come la sovrapposizione degli interessi che la ricerca scientifica soddisfa, e in particolare la coesistenza di profili pubblicistici e privatistici, sia tale da rendere molto impegnativo stabilire in quale misura le attività di ricerca oggetto del contratto servano all'uno o all'altro contraente.

Come abbiamo visto, infatti, non sempre è chiaro quando l'interesse dell'organizzazione di ricerca sia diretto a ricavare un utile dall'erogazione finanziaria dell'altra parte, a poter beneficiare dei possibili risultati derivanti dalla ricerca, a poter assolvere meglio i propri compiti istituzionali, oppure a tutti questi obiettivi insieme.

Allo stesso modo, non è sempre agevole accertare se un Ente pubblico di ricerca, quando decide di sostenere totalmente o parzialmente gli oneri economici di un'attività di ricerca altrui, lo faccia per beneficiare dei suoi risultati, per dare un aiuto

⁵⁷ M. Basile, *op. cit.*, 443.

⁵⁸ G. Aghina, *op. cit.*, 301.

finanziario all'organizzazione di ricerca, per promuovere il progresso dell'intera collettività, oppure per più di questi fini insieme. Per conseguenza, non sempre risulta facile inquadrare le fattispecie di volta in volta in esame tra le commesse di ricerca o tra i contratti di promozione.

La complessità del fenomeno costituisce uno dei motivi per i quali spesso si crea nella pratica una sorta di dissociazione tra forma del contratto e realtà del rapporto di ricerca, e queste ambiguità si riflettono negativamente anche sul modo di risolvere uno dei problemi cruciali in materia: quello della partecipazione dei contraenti ai risultati delle ricerche.

A nostro avviso, per definire con chiarezza il sistema degli interessi in campo, occorrerebbe un intervento del legislatore che precisi la fondamentale bipartizione tra negozi destinati a commissionare ricerca e negozi destinati invece a promuoverla.

CAPITOLO IV

IL CONTENUTO-TIPO DEI CONTRATTI DI RICERCA

1. Premesse

Nei capitoli che precedono, abbiamo avuto modo di osservare come quella dei contratti di ricerca sia una categoria molto ampia che ricomprende una serie di tecniche negoziali le quali, pur condividendo il medesimo *nomen*, si differenziano tra loro per aspetti sostanziali in quanto sottendono interessi e fini differenti. Abbiamo visto, altresì, che la dottrina specialistica raggruppa tali contratti in due categorie di cui abbiamo ampiamente dato conto: le commesse di ricerca, dette anche conto terzi, ed i contratti di promozione della ricerca. Sappiamo poi che la caratteristica tipica del diritto dei contratti nel sistema giuridico italiano è l'autonomia dei consociati, ed abbiamo avuto modo di analizzare il fondamento dell'autonomia negoziale delle Università e degli altri Enti e Istituti pubblici di ricerca.

Vediamo ora, nel dettaglio, come il principio dell'autonomia privata operi in concreto concentrandoci sulle clausole "tipiche" che le parti di un contratto di ricerca ritengono solitamente congrue con lo scopo da esse perseguito, attraverso un'analisi di quella che è la prassi degli Enti pubblici di ricerca quando negoziano un contratto con un'impresa privata.

Al fine di determinare il contenuto-tipo di un contratto di ricerca, sono stati selezionati un certo numero di Enti pubblici di ricerca appartenenti al territorio nazionale, aventi in comune il fatto di essere tutte organizzazioni attive nel campo del trasferimento tecnologico.

E' importante sin da ora sottolineare che l'indagine oggetto del presente lavoro è basata su di un criterio di scelta arbitrario, senza alcun riferimento al merito o alla maggiore operatività di una struttura piuttosto che dell'altra, ed è basata per lo più sull'esperienza acquisita in tre anni di lavoro a servizio di due diversi Enti pubblici di ricerca.

L'indagine è stata condotta attraverso l'esame comparato degli schemi-tipo utilizzati dagli Enti pubblici ricerca selezionati, e rispecchia situazioni e tendenze realmente esistenti. Infatti, della maggior parte degli Enti coinvolti, ho potuto seguire in prima persona il percorso che, partendo dalle trattative, ha condotto alla formazione e successiva sottoscrizione del contratto di ricerca.

Nell'analisi che si condurrà, faremo riferimento ai soli contratti di ricerca che nella prassi vengono qualificati "commesse di ricerca" o "conto terzi", non occupandoci dei

contratti di promozione della ricerca i quali, pur ispirandosi ad uno schema contrattuale sostanzialmente analogo a quello delle commesse, presentano una disciplina parzialmente differente che deriva dalla logica ad essi sottesa. I contratti di promozione, infatti, nella loro più ampia accezione rappresentano uno strumento di promovimento del progresso scientifico da parte dello Stato, il quale, più che promotore della ricerca, in tale contesto assume il ruolo di finanziatore della stessa.

I contratti di cui ci occuperemo in questa sede, invece, sottendono un interesse totalmente privatistico e le attività di ricerca, piuttosto che mediante finanziamenti pubblici, vengono effettuate per il tramite dei “proventi” erogati dall’impresa committente. Tali proventi vengono utilizzati dagli Enti pubblici di ricerca ripartendoli secondo un regolamento approvato dagli appositi organi competenti e costituiscono entrate nel bilancio degli Enti medesimi.

Allo stesso modo, non prenderemo in considerazione i contratti di collaborazione di ricerca, seppure la linea di confine fra questi e le commesse di ricerca, come già osservato, sia molto sottile, tanto che nella prassi si assiste spesso ad una commistione di termini contrattuali caratteristici dell’una e dell’altra tipologia dalla quale non sempre è possibile evincere con chiarezza a quale delle due figure il contratto appartenga.

2. La struttura tipica di un contratto di ricerca

2.1. Le parti e le premesse

Sotto il profilo soggettivo, le parti di un contratto di ricerca sono un’impresa nella posizione di committente e un Ente pubblico di ricerca nella veste di esecutore. Tutte le parti sono persone giuridiche, mancando casi in cui l’esecutore è una persona fisica, singolo ricercatore. Infatti, data la natura scientifica dell’oggetto della ricerca, in genere funzionalmente orientata verso soluzioni altamente innovative, è inevitabile che il suo adempimento necessiti di apparecchiature sofisticate quanto costose, che ben difficilmente possono essere nella disponibilità del singolo ricercatore.

Le premesse rappresentano una costante nei contratti di ricerca; con esse, le parti danno atto dei motivi per i quali si inducono a contrarre rendendo manifesta in modo espresso la volontà di concludere un contratto con uno specifico soggetto.

In particolare, tale necessità si manifesta in modo evidente per le Università e per alcuni Enti pubblici di ricerca come l’INFN e il CNR, i quali devono dar conto delle ragioni che li inducono a concludere un contratto (meglio: quello specifico contratto avente un dato contenuto con un soggetto determinato) nella deliberazione a

contrarre, provvedimento amministrativo che costituisce la prima fase del procedimento dei contratti ad evidenza pubblica¹. Infatti, per tali Enti la stipula dei contratti viene autorizzata con deliberazione dai rispettivi organi decisionali in apposita seduta, e di essa viene dato atto nelle premesse stesse del contratto, proprio in quanto la deliberazione costituisce l'atto formale di autorizzazione a contrarre.

Le premesse, solitamente, descrivono le finalità dell'Ente pubblico di ricerca, l'ambito operativo del committente ed il suo interesse nei confronti della ricerca svolta nel Dipartimento o Centro dell'Ente medesimo, concludendosi con una congiunta manifestazione di interesse nei confronti dell'attività che verrà eseguita in base allo stipulando contratto.

Per quanto il nome dato dalle parti all'accordo debba ritenersi sostanzialmente indicativo, si può rilevare che la maggioranza di questi contratti porta in intestazione la specificazione "contratto di ricerca". Come abbiamo visto, tuttavia, la locuzione sottende una vasta gamma di tecniche negoziali tra le quali rientrano le collaborazioni di ricerca ed i contratti di promozione della ricerca; ed è proprio da una lettura delle premesse, coordinata con l'intero contenuto del testo contrattuale, che è possibile inquadrare il contratto di ricerca in questione in una delle due suddette figure. Sempre dalle premesse è possibile poi evincere la prevalenza dell'interesse di una parte su quello dell'altra o una cointeressenza nei confronti del tema oggetto della ricerca.

In linea generale, possiamo dire che il contratto di ricerca si presenta come un contratto *intuitus personae* poiché la scelta del contraente, com'è naturale, è motivata dalla sua competenza e dalle conoscenze specialistiche che egli ha acquisito in un determinato settore. È dunque determinante, in tale tipo di contratto, l'affidamento che la persona e la capacità professionale del ricercatore suscita nel committente. Il carattere *intuitus personae* del contratto, sul piano della disciplina, incide inevitabilmente su alcuni aspetti rilevanti, quali ad esempio il divieto di cessione e, in alcuni casi, nel divieto di "subaffidamento" dell'incarico di svolgere la ricerca. In alcuni casi, tale carattere incide anche sullo scioglimento stesso del contratto: così accade, da parte del committente, nel caso in cui il responsabile della ricerca o l'*equipe* contrattualmente individuata venisse per una qualsiasi ragione sostituita, oppure, da parte del ricercatore, nel caso in cui si verificasse una fusione o uno scioglimento della società².

¹ G. Ferrari, R. Garofoli, *Manuale di diritto amministrativo*, diretto da G. Alpa e R. Garofoli, Roma 2012, 1483.

² A. Candian, *Ricerca (contratto di)*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Sezione Civile, XVII, Torino 1998, 521-522.

2.2. La forma

Nei casi esaminati, i contratti hanno sempre la forma della scrittura privata, eventualmente registrata in caso d'uso, mentre non è dato rinvenire atti pubblici.

I contratti sono tutti redatti per iscritto e sottoscritti con firma autografa. Invero, nonostante le disposizioni di cui al D.lgs 7 Marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii, che ha introdotto nel nostro ordinamento la firma digitale ed elettronica avanzata, gli Enti pubblici di ricerca prediligono l'autografia della firma.

2.3. L'oggetto del contratto

Il contratto di ricerca, come già detto, è strettamente legato all'esigenza che le imprese hanno di creare esse stesse le idee di cui abbisognano, piuttosto che limitarsi ad acquistare i trovati già presenti sul mercato. Il risultato inventivo però, non costituisce l'oggetto del contratto né può qualificarsi come un elemento essenziale dello stesso.

Oggetto del contratto, invece, è l'attività di ricerca descritta solitamente in un allegato tecnico costituente parte integrante e sostanziale del contratto.

La ricerca può poi anche condurre ad un'invenzione e/o ad un'invenzione brevettabile, ma, pure nei settori delle invenzioni brevettabili la ricerca può fallire e quindi l'invenzione non esserci; non per questo, però, il contratto di ricerca potrà dirsi invalido o inadempito³.

Secondo alcuni autori, l'oggetto del contratto di ricerca è rappresentato innanzitutto da un'attività rivolta ad una scoperta, finalità che conferisce al contratto una caratteristica di incertezza dato che la scoperta, per sua natura, indica qualcosa di ancora sconosciuto che non può essere programmato *ex ante* dalle parti⁴.

Il risultato verso cui tende l'attività investigativa, in questo caso la scoperta, consiste nel conseguimento di una nuova conoscenza scientifica che dal punto di vista qui considerato assume rilievo come oggetto, cognizione o frammento di sapere che è fonte di utilità, perciò come bene. È stato detto che la scoperta scientifica è un "bene di cultura", formula con la quale si designano quei valori che fanno parte del patrimonio di civiltà di un popolo e sono perciò fruibili da un'intera collettività. Da questo punto vista, le scoperte avrebbero sia il carattere della universale fruibilità che

³ G. Guglielmetti, *I diritti di autore e di inventore risultanti dal contratto di ricerca*, in *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia*, Milano 1987, 555.

⁴ A. Candian, *op. cit.*, 517.

quello della immaterialità. Questo connotato, tuttavia, non esclude il materializzarsi del prodotto intellettuale in un supporto fisico, quindi in una cosa che funge da mezzo di esteriorizzazione della scoperta e che, a seconda della natura di questa, può consistere in un documento, in un prototipo, in un modello e così via⁵.

A seguito della propria attività investigativa, il ricercatore può dar vita anche ad altri beni intellettuali e, segnatamente, ad invenzioni. Ed è proprio su tale ultimo caso che si concentra il presente lavoro di tesi, in occasione del quale mi occuperò dei soli contratti di ricerca che diano luogo ad un risultato configurantesi come invenzione brevettabile, o meglio, dei contratti in cui le intenzioni dei contraenti siano rivolte a tale scopo.

Solitamente, i contratti di ricerca definiscono in modo molto accurato cosa debba intendersi per “risultato”, ed in esso sono generalmente ricomprese le opere dell’ingegno, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del D.lgs n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto del contratto e in ragione di esso. Tali risultati, nella terminologia adoperata nella prassi dei contratti di ricerca, vengono qualificati come “*foreground*” e rappresentano tutto ciò che è possibile o auspicabile attendersi dalla collaborazione posta in essere tra le parti con lo specifico contratto.

Poste queste premesse, nella realtà dei contratti è ben possibile che le indagini, seppur condotte in modo scientificamente ineccepibile, non conducano ad alcun risultato tangibile. Può dirsi, in tal caso, che le indagini non abbiano prodotto alcun risultato scientifico? Secondo alcuni autori, alla domanda deve darsi risposta negativa in quanto le indagini avranno piuttosto condotto ad un risultato negativo, nel senso che, nel settore definito dal programma di ricerca svolto, allo stato attuale del sapere non sono acquisibili nuove conoscenze. Ed è proprio l’ipotesi del risultato negativo che mette in luce il profilo più caratteristico del fenomeno, che sta nel particolare rapporto esistente fra l’attività di ricerca ed i suoi esiti⁶.

Nella ricerca, infatti, fra l’attività ed il risultato esiste un rapporto aleatorio mancando “ogni nesso prevedibile e praticabile, perché garantito da costanti esperienze”⁷. Se questo è ciò che viene comunemente asserito, è necessario

⁵ M. Basile, *Ricerca scientifica (contratto)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano 1989, 414.

⁶ M. Basile, *op. cit.*, 415.

⁷ M. Basile, *op. cit.*, 415, anzi il risultato sarebbe doppiamente incerto, nel senso che non è possibile prestabilire il tempo in cui sarà raggiunto né è possibile dire se sarà mai raggiunto in un tempo qualunque.

comunque precisare, e in un certo qual modo limitare, l'assunto in quanto se si adottasse una accezione assoluta della imprevedibilità dei risultati scientifici, si potrebbe giungere alla conclusione estrema di considerare impossibile la programmazione di ogni ricerca e perciò di negare in radice la possibilità che la ricerca stessa possa divenire oggetto di un negozio o di un obbligo giuridico.

È importante sottolineare, infatti, che l'incertezza e l'imprevedibilità dei risultati variano in relazione al tipo di attività investigativa considerata. In tal senso, secondo alcuni autori, acquista rilevanza la distinzione di cui abbiamo dato conto nel secondo capitolo di questo lavoro tra ricerca pura, ricerca applicata e sviluppo sperimentale. Fra i due estremi della ricerca-pura libera, dove l'incertezza sarebbe massima, e la ricerca-sviluppo, dove l'incertezza sarebbe invece minima, si possono distinguere vari gradi di prevedibilità e di programmabilità della ricerca.

Questo, a nostro avviso, a prescindere dalla classica tripartizione, è sicuramente vero in quelle ipotesi in cui oggetto del contratto è l'esecuzione di un'analisi, di una misura o la realizzazione di un prototipo. In questi casi, invero, è agevole individuare il tipo di attività da compiere ed i mezzi da impiegare per svolgerla, con conseguente riduzione del margine di aleatorietà. E in questi casi, è ben possibile che il ricercatore oltre ad assumere l'incarico di effettuare la prestazione richiesta ben possa garantire altresì il risultato.

Nei modelli esaminati, l'oggetto si sostanzia in una formula estremamente sintetica con la quale il committente affida all'Ente pubblico di ricerca l'esecuzione di una ricerca successivamente precisata. La laconicità dell'espressione, genericamente richiamante una prestazione di fare, va necessariamente integrata con la specificazione dell'oggetto della ricerca. Da questo punto di vista, al contrario, i testi sono molto dettagliati: solitamente, il contratto detta le grandi linee della ricerca rinviando ad un corposo allegato tecnico, facente parte integrante e sostanziale del contratto stesso, che ne illustri i dettagli.

In tal modo, si tende a spostare l'accento sulla prestazione principale dedotta in contratto descrivendo con la maggior precisione possibile l'obbligazione di ricerca.

A ciò si aggiunge la ricorrente indicazione dell'obiettivo che si prefigge il committente o l'interesse specifico che egli ha nella ricerca. Tali richiami, oltre che per la identificazione dell'obbligazione e della sua natura, possono valere anche per la sua valutazione alla luce dei parametri della liceità, possibilità, determinatezza e, più in generale, alla meritevolezza dell'interesse sotteso⁸.

⁸ V. Zeno – Zencovich, *I contratti di ricerca ed il loro «tipo sociale» in una analisi di alcuni dei modelli più diffusi*, in *Giurisprudenza italiana*, IV, 1988, 144.

In via generale, dunque, possiamo affermare che l'oggetto del contratto è rappresentato dall'esecuzione del programma scientifico concordato tra le parti.

Il contenuto dell'obbligo, tuttavia, è molto vario e dipende dalle previsioni contrattuali che di volta in volta disciplinano modi, condizioni e termini di espletamento della ricerca: può trattarsi di attività di studio e di ricerca in un campo ben determinato per la soluzione di problemi tecnici individuati dal committente, ma può trattarsi anche di lavorazioni e trattamenti di materiali, analisi, misurazioni, tarature e prove, oppure di prestazione di consulenza.

Al riguardo, autorevole dottrina osserva che anche in lavori di tipo ricognitivo, in cui la ricerca si riduce ad attività di reperimento dei dati e delle informazioni relative al tema affidato, l'attività personale del ricercatore si traduce in elaborazioni necessariamente originali, e ciò in adempimento dei generali principi che presiedono all'esecuzione della prestazione. Infatti, correttezza, buona fede e diligenza sono principi che, in via generale, impongono al ricercatore quel contributo personale qualificato che specifica la prestazione e le conferisce un carattere originale idoneo a consentire la realizzazione dell'interesse del committente⁹.

Il ricercatore deve svolgere le attività in conformità al programma di ricerca concordato ma, se ed in quanto non comportino un rilevante mutamento dell'equilibrio delle prestazioni, sono consentite le modifiche al programma necessarie o utili alla migliore esecuzione dell'attività.

Le clausole contrattuali possono determinare e qualificare le condizioni ed i modi attraverso cui il lavoro di ricerca deve essere compiuto; laddove la disciplina della prestazione del ricercatore è meno puntuale vi è però spazio per la discrezionalità tecnica del ricercatore. Infatti, se è vero che nell'esecuzione della prestazione il ricercatore deve principalmente attenersi a quanto richiesto dal committente, egli gode comunque di una certa discrezionalità che, nel caso di specie e in analogia con quanto previsto per il contratto d'opera, si atteggia in termini di discrezionalità tecnica. Il ricercatore è tenuto, cioè, al rispetto delle regole dell'arte, ovvero regole di prudenza e perizia nelle scelte che costituiscono specificazione del generale dovere di diligenza e delle condizioni stabilite nel contratto¹⁰.

⁹ A. Nuzzo, *Le Obbligazioni dei ricercatori nel contratto di ricerca*, in *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia*, Milano 1987, 547.

¹⁰ A. Nuzzo, *op. cit.*, 547. Si tratta dunque di limiti alla libertà ed alla autonomia decisionale del ricercatore, i quali derivano dai principi della scienza e dai principi che devono governare la propria coscienza professionale. In particolare, agire secondo scienza significa rispettare le norme specifiche di diligenza, prudenza e perizia proprie della professione o dell'arte che si esercita per l'esecuzione della ricerca, ai sensi dell'art. 2224 c.c.

Uno dei caratteri imprescindibili del contratto di ricerca, in ragione della particolare attività in esso dedotta, è sicuramente la modificabilità del suo oggetto nel corso della sua esecuzione, modificabilità la cui iniziativa può venire sia dal ricercatore che, più frequentemente, dal committente. Il *jus variandi* che il committente è solito riservarsi, si spiega facilmente se teniamo conto del fatto che l'attività di ricerca necessita spesso in corso d'opera di una ridefinizione degli obiettivi che le parti intendono conseguire, necessità che emerge solitamente dallo stato di avanzamento dei lavori e dai risultati che ne derivano, i quali, a volte, possono suggerire una revisione dell'oggetto per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati.

2.3.1. L'obbligo di ricerca.

L'obbligazione principale del ricercatore consiste nello svolgere il programma scientifico concordato con il committente; dunque, è innanzitutto un'obbligazione di comportamento, e più precisamente, quella di eseguire l'attività commissionata con correttezza e diligenza, nonché secondo le regole fondamentali che la perizia impone.

A tal proposito, si è sempre discusso in dottrina se l'obbligo di ricerca consista in una obbligazione di mezzi o di risultato, e la scelta maggioritaria è sempre stata nel senso di una obbligazione di mezzi in ragione dell'alea connessa ai risultati della ricerca. Il risultato inventivo non costituisce, dunque, un elemento essenziale del contratto di ricerca in quanto la ricerca può anche non condurre ad un'invenzione.

Infatti, similmente a quanto si è sempre sostenuto per le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, l'obbligazione del ricercatore sarebbe una obbligazione di mezzi e non di risultato in quanto il professionista-ricercatore, assumendo l'incarico di svolgere la ricerca commissionata, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Con la particolarità, da tenere sempre in considerazione, che il risultato sperato presenta generalmente un certo margine di aleatorietà.

In realtà, la dottrina italiana già da tempo ha avvertito come la dicotomia di cui si è detto abbia perso consistenza. Se si assume, infatti, che la prestazione è sempre un comportamento diretto al soddisfacimento del credito, si deve anche ammettere che tale soddisfacimento dipenderà pure dall'oggetto, perché ad esso si commisura la rilevanza giuridica dell'interesse del creditore. Tale premessa, come osservano alcuni autori, non consente di istituire una netta separazione fra obbligazioni di mezzi e di risultato, ma serve a mettere in rilievo che il nesso tra l'attività ed il risultato può

atteggiarsi in modo diverso e che l'esame deve essere necessariamente condotto caso per caso, anche alla luce del regolamento contrattuale redatto dalle parti¹¹.

Secondo alcuni autori, la qualifica dell'obbligo di ricerca come obbligazione di mezzi apparirebbe poco proficua e il merito da riconoscere ai suoi fautori sarebbe soltanto quello di aver messo in evidenza l'elevata aleatorietà dell'opera investigativa. Osservano questi autori che tra i caratteri dell'obbligo di ricerca, c'è quello del regime della responsabilità contrattuale il quale, nei contratti di ricerca, poggia sul principio della colpa. Qui il grado o il tipo di diligenza cui deve attenersi il debitore non dipendono dal livello di incertezza del risultato dell'attività dovuta o dalla circostanza che il debitore risponda o meno del verificarsi di tale risultato, bensì dalla natura della prestazione. In tal senso, l'aleatorietà della ricerca offrirebbe al ricercatore spazio per fornire la prova della mancanza di colpa, dimostrando ad esempio che la causa a lui non imputabile che ha reso la prestazione impossibile è consistita nell'infruttuosità delle indagini dedotte in contratto. Occorrerà allora dimostrare che le indagini si sono rivelate inidonee a far acquisire le nuove conoscenze e gli altri risultati previsti, sebbene eseguite con la dovuta diligenza. Si sarà dunque di fronte non ad un inadempimento del ricercatore ma ad un risultato negativo, nel senso sopra spiegato, dunque ad un caso di estinzione dell'obbligo per inutilità della prestazione¹².

Il problema della natura della prestazione dovuta, come osserva un importante autore, ha scarsa rilevanza se riferito al contratto di ricerca. Infatti, pur trattandosi di obbligazione di comportamento o di mezzi, la prestazione presuppone un risultato obiettivo che deve identificarsi nell'esecuzione della ricerca, indipendentemente dal fatto che ciò abbia o meno condotto alla realizzazione di risultati nuovi secondo l'apprezzamento delle parti. In conclusione, ribadiamo che l'attività di ricerca è convenuta come oggetto del contratto non per assicurare un risultato, ma senz'altro in vista di un risultato. Ed è in questa luce che deve valutarsi l'adempimento delle obbligazioni da parte del ricercatore, tenuto conto dei richiamati principi di diligenza, perizia, correttezza e buona fede, i quali, dinanzi ad un generico *facere* dedotto in contratto, concorrono a determinare la prestazione dovuta¹³.

¹¹ A. Candian, *op. cit.*, 523.

¹² M. Basile, *op. cit.*, 445. In tal caso, semmai, si porrà il problema di stabilire se ciò avrebbe potuto essere individuato inizialmente, e se quindi ci sia stata cattiva predisposizione del programma di ricerca della quale il ricercatore debba rispondere per averla causata o per non averla tempestivamente rilevata e resa nota al creditore.

¹³ A. Nuzzo, *op. cit.*, 552. Riguardo alla responsabilità civile, secondo l'autore, vale il principio dettato nell'art. 2236 c.c., secondo il quale quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. Si applicherebbe, altresì, l'art. 2232 c.c. che prevede la responsabilità del prestatore d'opera per il fatto degli ausiliari o sostituti di cui si avvalga, nei limiti in cui tale possibilità gli sia riconosciuta dal committente e dall'oggetto della propria prestazione.

Per ciò che attiene il grado di diligenza richiesta al ricercatore, in particolare, in via generale si può affermare che non potrà essere quella ordinaria ma, in ragione della natura dell'attività di ricerca, a costui sarà normalmente richiesta una diligenza di tipo tecnico-professionale. Il grado di diligenza richiesta, dunque, non è dovuto al fatto che l'obbligo di ricerca sia un'obbligazione di mezzi, ma esclusivamente alla natura dell'attività dovuta.

A noi sembra che di obbligazioni di risultato, semmai, potrebbe eventualmente parlarsi soltanto in quei casi in cui l'oggetto della ricerca è rappresentato dall'esecuzione di un'analisi, di una misura o taratura, dalla realizzazione di un prototipo o anche dalla prestazione di una consulenza (c.d. prestazioni tariffate). In tali casi, a nostro avviso, la mancata esecuzione della misura o della realizzazione del prototipo, la mancata prestazione della consulenza richiesta, possono ben determinare l'inadempimento del ricercatore. Ad esso, nei casi descritti, è infatti richiesta una mera prestazione di fare in cui non è incluso, o normalmente non si attende, il raggiungimento di un risultato ulteriore rispetto a quello oggetto della prestazione, la quale di volta in volta consisterà nella consegna della misura, della prova, della taratura, del prototipo o del parere. Il risultato del quale stiamo parlando, ovvero sia quello al quale normalmente tende colui che investe nella ricerca, è la soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico del committente, soluzione che possa consentirgli di rimanere competitivo sul mercato e di battere la concorrenza. Tale soluzione, in particolare, si identifica con un'invenzione suscettibile di protezione attraverso la procedura prevista per il rilascio di un brevetto.

Da ultimo, occorre ricordare la recente sentenza della Cassazione a Sezione Unite del 2008, n. 577, la quale ha fatto proprio un orientamento che nell'ultimo decennio si è progressivamente consolidato, stabilendo che la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, specialmente se applicata alle ipotesi di prestazione d'opera intellettuale, è da ritenersi superata, tenendo conto che un risultato è comunque dovuto in tutte le obbligazioni: a questo riguardo, aggiunge il Collegio, la distinzione in analisi può avere, al più, una mera utilità descrittiva.

Il risultato dovuto, si afferma, è in ogni caso richiesto in generale dall'art. 1218 c.c. che fissa l'impossibilità come unica causa di esonero dalla responsabilità del debitore.

La tradizionale dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato comporterebbe una sostanziale violazione dell'art. 1218 c.c. che pare proprio non permettere questa distinzione, e viene criticata sul presupposto della unitarietà delle obbligazioni. Osservano alcuni autori che la giurisprudenza ha in passato seguito questa distinzione perché utile ai fini della prova e perché quasi spaventata dal significato non giuridico del termine "risultato". In effetti, come osservano questi stessi autori, un risultato

dovuto è presente in ogni obbligazione e il problema, semmai, consiste nel distinguere il risultato sempre presente dal “risultato del risultato”, che rappresenterebbe in tale senso una sorta di garanzia¹⁴.

L'errore che si annida nell'idea di obbligazione di mezzi, come osservano gli autori che hanno commentato la sentenza, consiste nel soggettivizzare il dovere del debitore staccandolo dalla sua corrispondenza con la sfera creditoria, e quindi dal bisogno che ha dato origine al rapporto stesso. Proprio il requisito della corrispondenza della prestazione all'interesse del creditore ex art. 1174 c.c., invero, fa esigere di considerare l'oggetto dell'obbligazione come un risultato che si possa misurare in relazione a una valutazione di utilità o di convenienza per il creditore¹⁵.

La considerazione del risultato dovuto, dunque, mette in evidenza il profilo obiettivo dell'oggetto dell'obbligazione facendo distinguere la responsabilità che ne deriva, fondata sull'inadempimento, dalla responsabilità extracontrattuale fondata sulla colpa.

Le Sezioni Unite, in proposito, affermano che tutte le obbligazioni sono disciplinate dalla regola generale dell'art. 1218 c.c., comprese le obbligazioni professionali, salvo un atteggiamento di minore severità per l'errore tecnico quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di grave difficoltà¹⁶.

Ne deriva, riprendendo un orientamento ormai consolidato in tema di onere della prova in caso di inadempimento o inesatto adempimento, che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. di comportamento non è qualunque inadempimento ma solo quello che costituisce causa efficiente del danno. Competerà al debitore, dunque, dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa dell'evento dannoso.

2.4. Il Responsabile della ricerca

I contratti esaminati, individuano un esponente dell'Ente ricercatore quale responsabile della ricerca, detto anche “*Principal Investigator*”, ovvero colui che materialmente dirigerà la ricerca oggetto del contratto. Allo stesso modo, il

¹⁴ G. Ponzanelli, *Responsabilità civile del professionista intellettuale*, in *Nuova Giur. civ. comm.*, II, 2010, 523.

¹⁵ A. Nicolussi, *Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. La responsabilità del medico*, in *Danno e responsabilità*, VIII-IX, 2008, 873.

¹⁶ A. Nicolussi, *op. cit.*, 872. L'art. 1218 c.c. detta una regola generale e l'art. 1176, comma 2 c.c. non limita l'oggetto dell'obbligazione del professionista, ma, al contrario, correda la diligenza tecnica, cioè la perizia dovuta, all'affidamento generato dalla qualità professionale dell'attività esercitata.

committente indica il nominativo di un referente che per l'azienda farà da interlocutore per tutto lo svolgimento del rapporto.

I contratti in questione, tuttavia, non offrono molti spunti sul ruolo del responsabile: spesso egli sottoscrive il documento per «presa visione» ma non sembra, comunque, che questi possa in tal senso considerarsi parte del contratto con tutte le conseguenze in ordine alle responsabilità che ne conseguono.

L'individuazione di un responsabile della ricerca per ciascuna parte, piuttosto, sembra doversi collegare all'*intuitus personae* che determina la scelta del contraente-ricercatore e che è caratteristica propria del contratto di ricerca. Naturale conseguenza dell'*intuitus personae* è che il venir meno del soggetto responsabile legittima in linea teorica un recesso del committente; e proprio da tale rischio gli Enti di ricerca coinvolti nell'indagine si tutelano prevedendo nel contratto la possibilità di sostituire il responsabile della ricerca, previa comunicazione data per iscritto ed entro un certo termine al committente, qualora per una qualsiasi ragione questo non potesse continuare a svolgere il progetto.

2.5. La durata

Il contratto di ricerca è un contratto di durata. La prestazione del ricercatore, infatti, è per sua natura continuativa e il distribuirsi dell'esecuzione del programma di ricerca nel tempo costituisce il carattere peculiare del contratto. In particolare, il contratto di ricerca è un contratto ad esecuzione continuata in quanto la prestazione di svolgere la ricerca è unica ma ininterrotta¹⁷.

I contratti esaminati indicano una durata oscillante fra un anno e due. La durata è in alcuni casi ripartita in più fasi e talvolta prorogabile, senza costi aggiuntivi posti a carico del committente. I testi analizzati specificano poi che la proroga può essere accordata ove ciò sia reso necessario od opportuno in considerazione degli sviluppi della ricerca nonché dei risultati ottenuti.

Si distingue poi tra rinnovo prima della scadenza, per il quale è previsto un semplice scambio di lettere fra le parti o, in alcuni casi, una lettera scritta e debitamente motivata da far prevenire all'altra parte mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro un certo termine, e rinnovo dopo la scadenza, per il quale è necessario un apposito accordo scritto. Clausole come quella che prevede la possibilità per le parti di prorogare il termine senza aggravio di spesa per il committente realizzano una soddisfacente composizione tra l'interesse del committente ad un

¹⁷ M. Bessi, *Risoluzione e recesso nel contratto di ricerca*, in *Recesso e risoluzione nei contratti* a cura di G. De Nova, Milano 1994, 587.

fruttuoso svolgimento della ricerca e l'interesse del ricercatore ad una sufficiente libertà di indagine¹⁸.

Si fa riferimento a volte anche alle cause di forza maggiore che potrebbero impedire il regolare svolgimento della ricerca; in tal caso, è stabilito che il contratto sarà prolungato per un periodo pari a quello dell'interruzione stessa.

Tuttavia, il termine entro il quale debba concludersi l'attività di ricerca non pare essere inteso dalle parti quale termine essenziale. Si dice che il contratto si risolve di diritto *ex art. 1457 c.c.* quando contiene un termine essenziale, cioè quando il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, dove l'essentialità del termine può derivare dalla natura del termine e dalle modalità della prestazione (essentialità oggettiva) oppure essere espressamente o tacitamente convenuta dalle parti (essentialità soggettiva).

In mancanza di una esplicita indicazione in senso contrario, il termine finale va inteso come non perentorio perché, si osserva in dottrina, l'interesse del committente di massima non è colpito da un lieve protrarsi della ricerca¹⁹.

La durata delle attività, in conclusione, sembra dunque rispondere più alle esigenze del ricercatore, struttura pubblica o privata legata anche ai ritmi delle altre attività istituzionali, che a quelle del committente non essendosi rinvenuta in nessuno dei contratti esaminati l'indicazione di alcun termine essenziale.

2.6. Luogo e modalità di esecuzione della ricerca

I contratti presi in esame prevedono l'indicazione del luogo in cui dovranno essere effettuate le attività di ricerca che generalmente è individuato nei locali dell'Ente pubblico di ricerca, in alcuni casi sotto la supervisione del referente aziendale. In altri casi, invece, le parti prevedono la possibilità che alcune fasi delle attività di ricerca siano svolte presso i locali del committente, avvalendosi dunque delle strutture, degli impianti e delle attrezzature messe a disposizione del committente stesso.

L'esecuzione della ricerca è resa possibile proprio grazie alla messa a disposizione, da parte dell'Ente, di personale, attrezzature e laboratori, tanto che nei contratti esaminati quella di mettere a disposizione delle attività di ricerca il personale, la strumentazione ed i locali necessari per la migliore esecuzione del programma

¹⁸ M. Bessi, *op. cit.*, 579.

¹⁹ M. Bessi, *op. cit.*, 578, l'autrice osserva, infatti, che l'adozione del termine risolutorio non si confà alle caratteristiche strutturali dei contratti di ricerca, nei quali l'opportunità di una revisione dei tempi originariamente previsti si palesa spesso solo nel corso dell'esecuzione, e nei quali una troppo rigida disciplina del termine finirebbe per comprimere eccessivamente l'autonomia del ricercatore e vanificare le aspettative del committente al raggiungimento dei risultati.

rappresenta una vera e propria obbligazione per l'Ente pubblico di ricerca, obbligazione che, in alcuni casi, può gravare anche sul committente. Al riguardo, alcuni autori hanno correttamente avanzato l'ipotesi che la verifica dell'esatto adempimento può dunque essere effettuata anche sulla base dell'impiego delle risorse umane e materiali da parte dell'Ente ricercatore²⁰.

Solitamente, il numero del personale e il tipo di apparecchiature non vengono indicati con precisione, lasciando alla discrezionalità del ricercatore, e più in generale della parti, la possibilità di integrarli con parziali modifiche all'allegato tecnico oppure mediante semplice scambio di lettere tra i responsabili della ricerca. Non si tratta, tuttavia, di una situazione potestativa in quanto la valutazione è in ogni caso legata al fine che la ricerca sia portata ad esecuzione entro il termine pattuito e finché sia raggiunto l'obiettivo prefissato.

Alcuni Enti, altresì, prevedono in contratto la possibilità di stipulare per lo svolgimento delle attività connesse all'esecuzione della ricerca, contratti di collaborazione per l'attribuzione di assegni di ricerca, borse di studio o contratti per incarichi di ricerca a tempo determinato.

Altra costante dei contratti di ricerca è la previsione secondo cui il personale di una parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza vigenti presso la struttura ospitante. Le parti, a tal fine, si impegnano affinché al personale impiegato nelle attività di ricerca vengano fornite informazioni in merito ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2.7. Report

L'obbligazione principale del ricercatore consiste nello svolgere il programma scientifico concordato con il committente, ma il suo compito non si arresta al semplice *facere* in quanto egli è tenuto anche a comunicare al committente i risultati conseguiti, e ciò allo scopo di soddisfare l'interesse primario di quest'ultimo²¹.

L'obbligo di comunicazioni periodiche, costituisce un'obbligazione accessoria per il ricercatore che si fonda sul rapporto di affidamento instauratosi tra le parti, ed è dunque legato al carattere dell'*intuitus personae*.

²⁰ V. Zeno-Zencovich, *op. cit.*, 145.

²¹ A. Nuzzo, *op. cit.*, 546. Non bisogna dimenticare, infatti, che l'opera di ricerca viene svolta per conto e nell'interesse di colui che al ricercatore la commette.

Tali comunicazioni hanno in genere una funzione ricognitiva dell'attività svolta e di mera informazione del committente. La ricerca è di per sé finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze, rimangono queste a livello puramente mentale oppure si sostanziano in un *corpus* che ne sia il risultato; si chiede, pertanto, che l'Ente pubblico di ricerca metta a disposizione del committente tutte le conoscenze ed i risultati conseguiti nel corso della ricerca.

Il responsabile delle attività, a tal fine, è tenuto a comunicare, spesso con scadenza periodica, anche i risultati provvisori ed intermedi ottenuti nelle fasi di avanzamento dei lavori, in modo che il committente da un lato possa conoscere anche i risultati parziali, e dall'altro sia in grado di verificare il grado di avanzamento del programma scientifico stabilito²².

In alcuni casi, l'adempimento è rafforzato da clausole che consentono ad un referente del committente di seguire direttamente le attività di ricerca o le sue fasi più salienti.

Il momento centrale delle attività dell'Ente è costituito dall'obbligo di redazione di una relazione finale contenente la descrizione delle attività svolte, i risultati ottenuti e le eventuali invenzioni brevettabili conseguite. Infatti, operi il committente in una logica di mercato, oppure per l'assolvimento di un interesse pubblico, l'individuazione di possibili invenzioni brevettabili permane un aspetto essenziale del contratto di ricerca²³. L'obbligo di indicazione, cui si accompagna una specifica disciplina relativa alla titolarità dei risultati, costituisce una costante di tutti i modelli esaminati.

La relazione di cui si è detto, pertanto, riveste grande importanza nella dinamica contrattuale in quanto è proprio su di essa che avviene la verifica, da parte del committente, dell'esatto adempimento dell'obbligo di ricerca²⁴.

Spesso, infatti, tali contratti prevedono che il pagamento del corrispettivo da parte del committente sia subordinato alla verifica di un report finale e dei risultati in esso contenuti, da sottoporre al committente entro un breve periodo dal termine ultimo di conclusione delle attività. In alcuni casi, due sono i report richiesti all'Ente: il primo da consegnare entro 12 mesi dall'inizio delle attività, detto "*Mid Term Report*", e l'ultimo da consegnare alla scadenza del contratto, detto "*Final Report*".

²² A. Candian, *op. cit.*, 524.

²³ V. Zeno-Zencovich, *op. cit.*, 144, il quale spiega che nel primo caso le invenzioni brevettabili costituiscono un risultato auspicato dal committente, il quale vi individua spesso una duplice fonte di profitto in quanto gli consente, da un lato, di migliorare la competitività della propria impresa e, dall'altro, gli offre la possibilità di lucrare sulla concessione della privativa industriale mediante lo strumento della licenza. Nel secondo caso, quello in cui il committente opera per l'assolvimento di un interesse pubblico, si consegue un accrescimento del patrimonio scientifico dello Stato.

²⁴ V. Zeno-Zencovich, *op. cit.*, 144.

In una forma diversa, si osserva che un dovere di informativa del ricercatore emerge anche nella fase precontrattuale, poiché ai sensi dell'art. 1337 c.c. le parti devono comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. In effetti, osserva un importante autore, quello di informare il committente sulle possibilità di espletamento della ricerca e sulla prevedibile natura del risultato finale deve anch'esso ritenersi un obbligo del ricercatore²⁵.

2.8. Corrispettivo e modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo costituisce la principale obbligazione del committente. Nella maggior parte dei casi, viene erogato in versamenti frazionati corrispondenti alle diverse fasi della ricerca. Di solito, alla firma del contratto è corrisposta una percentuale variabile tra il 20% ed il 50%, mentre a conclusione della ricerca deve essere versata la rimanente quota.

L'importo che l'impresa corrisponde all'Ente pubblico di ricerca, solitamente è onnicomprensivo delle spese, e dunque include sia il corrispettivo per il lavoro svolto dai ricercatori sia per la copertura di eventuali ulteriori costi sostenuti dall'Ente pubblico di ricerca nella esecuzione delle attività, come ad esempio la quota parte spese generali, l'utilizzo di attrezzature, di impianti e consumabili, le spese per viaggi e spostamenti di persone e materiali, ecc. Nella determinazione dell'impegno economico, in ogni caso, l'Ente pubblico di ricerca osserva i propri regolamenti interni che disciplinano le modalità per il calcolo del corrispettivo e per la relativa ripartizione interna alla struttura, indicando le tipologie di voci da considerare.

In relazione a tale clausola, non si scorgono sostanziali differenze in quella che è la prassi degli Enti pubblici di ricerca esaminati in cui l'importo può venir corrisposto in unica soluzione oppure essere subordinato al raggiungimento di determinate *milestones*, o ancora suddiviso in due soluzioni di cui, solitamente, la prima corrisposta al momento della sottoscrizione del contratto e la seconda al termine delle attività e subordinatamente alla presentazione di un *report* finale.

Il corrispettivo, in tal senso, è utilizzato in una duplice funzione: verificare da un lato l'andamento dei lavori di ricerca, evitando di anticipare oltre il necessario somme che in caso di inadempimento potrebbe esser difficile recuperare, e dall'altro incentivare l'Ente ricercatore al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni.

²⁵ A. Nuzzo, *op. cit.*, 548. Si tratta di quei doveri di informativa che competono alla parte esperta e tecnicamente qualificata al fine di rendere edotta l'altra parte sul tipo e sul contenuto della prestazione che allo stato si ritiene di essere in grado di fornire.

Mancano, invece, obblighi di fornire garanzie bancarie per le somme anticipate; tali clausole sono infatti tipiche delle commesse fra soggetti entrambi imprenditoriali.

2.9. Titolarità dei diritti di proprietà industriale

Nodo centrale della struttura del contratto di ricerca è costituito dall'attribuzione dei diritti di proprietà industriale che possono derivare dall'attività di ricerca.

Generalmente, i contratti disciplinano con molta attenzione questo aspetto e la prassi offre un quadro molto articolato di possibili soluzioni che, solitamente, ruotano intorno alle seguenti opzioni: a) titolarità congiunta in percentuale definita o in pari quota; b) titolarità attribuita all'Ente pubblico di ricerca; c) titolarità attribuita all'impresa committente. La scelta fra una delle tre opzioni dipende dall'interesse e dal peso negoziale delle parti, dall'apporto e dal contributo prestato da ciascuna alle attività e agli obiettivi che si intende conseguire.

Nel costruire la struttura del contratto in rapporto alle esigenze del caso concreto, gli Enti pubblici di ricerca esaminati utilizzano una diversa impostazione sulla ripartizione dei diritti di proprietà industriale derivanti dalle attività di ricerca, e, in particolare, del diritto al rilascio del brevetto, che rispecchia le rispettive *policy* di ciascuno. Tutti i modelli esaminati, inoltre, presuppongono l'esistenza di una disciplina che regoli a monte i rapporti tra il personale ricercatore coinvolto nelle attività e l'Ente pubblico di ricerca di appartenenza, che prevede la titolarità istituzionale dei risultati delle attività di ricerca.

Lo schema adottato dai vari contratti esaminati è abbastanza lineare: tutti i risultati della ricerca spettano, in prima istanza, all'Ente ricercatore con possibilità, in alcuni casi, di prevederne una titolarità congiunta ed in pari quota con il committente. Da un esame degli schemi-tipo utilizzati dagli Enti oggetto d'indagine, infatti, emerge che molto difficilmente essi si spogliano della titolarità delle invenzioni di cui sono autori se non in misura molto limitata. L'opzione della titolarità esclusiva attribuita all'Ente ricercatore, in particolare, viene applicata quando vi è un forte apporto di *background* da parte dell'Ente pubblico di ricerca.

Per contro, tuttavia, si prevede che al committente sia concessa una licenza d'uso nelle diverse forme della opzione e del diritto di prelazione sulla negoziazione della licenza. Al riguardo, occorre considerare che, a dispetto dell'assunto che l'impresa committente sia sempre e solo interessata alla titolarità dei risultati, la stessa spesso mira piuttosto ad ottenere il diritto di sfruttamento in esclusiva, magari limitato al campo d'uso di suo interesse, rinunciando alla titolarità.

Solitamente, la clausola contrattuale relativa alla ripartizione della titolarità dei diritti distingue tra diritti relativi al “*background*”, al “*sideground*” e al “*foreground*”, dove per “*background*” si intende comunemente il complesso dei diritti di proprietà intellettuale di cui una o entrambe le Parti siano titolari o contitolari prima dell’avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il contratto, per “*sideground*” si intende il complesso dei diritti di proprietà intellettuale realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia del contratto, ma non rientranti tra gli obiettivi previsti dal contratto medesimo, e per “*foreground*” si intende, infine, il complesso dei diritti di proprietà intellettuale realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto del contratto e in ragione di esso.

Per quanto attiene al *background*, la comune tendenza che si riscontra nella prassi è quella di prevedere che ciascuna parte rimanga proprietaria delle conoscenze pregresse di cui già era titolare, ma che ciascuna di esse si impegni in ogni caso a mettere a disposizione dell’altra il proprio *background* in via gratuita e non esclusiva al solo fine dello svolgimento delle attività oggetto del contratto.

In relazione al *sideground* ed al *foreground* si riscontrano diverse soluzioni che, tuttavia, si muovono intorno a due possibili alternative: titolarità esclusiva di una delle due parti e titolarità congiunta, in eguale o diversa misura di entrambe le parti. Tenzialmente, gli Enti pubblici di ricerca mirano a mantenere per sé la titolarità dei diritti derivanti dallo svolgimento delle attività ma non è raro che, in alcuni casi, il diritto al rilascio del brevetto o altro titolo di privativa venga attribuito al committente.

La comune tendenza è quella di distinguere tra risultati inventivi sviluppati congiuntamente dalla parti e risultati conseguiti autonomamente dal personale di una di esse. Si parla solitamente di risultati conseguiti congiuntamente quando l’attività inventiva è il frutto delle risorse apportate in modo più o meno equivalente da entrambe le parti in termini di personale, strutture, attrezzature o fondi, mentre si parla di risultati sviluppati autonomamente da una parte quando l’attività inventiva è stata svolta grazie all’apporto determinante od esclusivo di quest’ultima.

Nella pratica, però, accade anche che il committente, in quanto finanziatore delle attività di ricerca, riesca ad ottenere in via contrattuale l’attribuzione della titolarità dei risultati e, in questo caso, l’atteggiamento adottato dagli Enti pubblici di ricerca è diversamente articolato²⁶. Alcuni Enti adottano un’impostazione secondo la quale il committente, in sede di deposito della domanda di brevetto, si impegna ad indicare in ogni caso l’Ente di ricerca come contitolare della stessa a patto che, contestualmente

²⁶ Secondo la dottrina che si è occupata dello studio dei contratti di ricerca, la titolarità dei risultati dovrebbe spettare in prima istanza proprio al committente, in quanto soggetto assuntore di tutti i rischi ed i costi connessi all’attività di ricerca. Per tale aspetti, in particolare cfr A. Candian, *op. cit.*, 524.

al deposito della domanda, l'Ente ceda al committente la propria quota di titolarità del brevetto. Gli Enti pubblici di ricerca richiedono, per contro, che il committente si impegni a trascrivere l'atto di acquisto della piena titolarità solo dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, e la ragione è senz'altro quella di fare in modo che vi sia un documento della vita del brevetto in cui l'Ente appaia quale contitolare.

Policy di questo tipo, con molta probabilità vengono adottate dagli Enti pubblici di ricerca, e dalle Università in particolare, per far sì che, in sede di valutazione della capacità di ricerca dell'Ateneo da parte dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), questi possano vantare un maggior numero di risultati della ricerca conseguiti e, pertanto, essere valutati positivamente in sede di ripartizione del fondo di finanziamento statale ordinario.

Qualunque sia la sorte della titolarità dei diritti di proprietà industriale, tuttavia, negli schemi-tipo degli Enti esaminati si riscontra la tendenza a specificare che l'Ente pubblico di ricerca avrà in ogni caso il diritto di utilizzare quei medesimi risultati per i propri scopi istituzionali. Il fatto che l'Ente possa liberamente disporre di tali risultati sotto forma di *background* è garanzia dell'uso, per così dire, della conoscenza medesima. La ragione di tale precisazione è da ricercare nella volontà degli Enti di lasciarsi aperta la possibilità di utilizzare quei medesimi risultati in ulteriori attività di ricerca effettuate in collaborazione con altri Enti, sia di natura pubblica che privata. La specificazione non avrebbe altrimenti ragion d'essere considerando che già l'art. 68 CPI, rubricato "Limitazioni del diritto di brevetto", prevede che la facoltà di escludere i terzi attribuita dal diritto di brevetto non si estende, tra gli altri, "agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale".

I contratti di ricerca, nella sezione relativa alla titolarità dei diritti, solitamente includono anche clausole relative alla disciplina di eventuali licenze d'uso sulla tecnologia sviluppata; la comune tendenza è in questo caso quella di prevedere una disciplina di principio nel contratto di ricerca e di rinviare a successivi accordi la disciplina di dettaglio che descriva, in particolare, la tipologia di licenza (esclusiva o non esclusiva, onerosa o gratuita, limitata ad uno o più settori etc.), le modalità di calcolo del corrispettivo, la possibilità di concedere o meno il diritto di sublicenza. Tali contratti, inoltre, soprattutto quando la titolarità dei risultati è attribuita all'Ente pubblico di ricerca, prevedono sin dal principio la concessione al committente di un'opzione per l'acquisto di una licenza d'uso oppure per la cessione della quota di contitolarità dell'Ente, nonché di un diritto di prelazione per la concessione di licenze d'uso.

L'opzione, in particolare, secondo il disposto dell'art. 1331 c.c. è il contratto che attribuisce ad una parte il diritto di costituire il rapporto contrattuale finale mediante

una propria dichiarazione di volontà. La dichiarazione della parte vincolata si considera quale proposta irrevocabile per quanto attiene all'efficacia della revoca ed alla efficacia della dichiarazione, pur a seguito del decesso o della sopravvenuta incapacità del dichiarante. Dall'opzione scaturisce il potere dell'«opzionario» di formare il contratto finale, potere comunemente qualificato come diritto potestativo. La parte vincolata, dal suo canto, rispetto al potere dell'«opzionario» si trova in una posizione di soggezione e non di obbligo: essa, infatti, non è tenuta ad emettere altre dichiarazioni di consenso.

L'efficacia della dichiarazione viene meno con la scadenza del termine; in tal senso, la mancata indicazione del termine dell'opzione comporta che, ove non si raggiunga un accordo, la sua determinazione sia rimessa al giudice.

L'opzione dà luogo alla formazione del contratto non secondo lo schema classico proposta-accettazione ma secondo lo schema particolare contratto di opzione-esercizio del potere di accettazione. In tale sequenza, il contratto di opzione determina il contenuto del rapporto finale e rimette la costituzione di tale rapporto ad un atto unilaterale di una di esse; l'atto dell'«opzionario», infatti, è sufficiente a costituire il rapporto contrattuale finale senza che occorra un ulteriore accordo delle parti²⁷.

Mediante il patto di prelazione, invece, il promittente si obbliga a dare al promissario la preferenza rispetto ad altri, a parità di condizioni, nel caso in cui decida di stipulare un determinato contratto. A differenza dell'opzione, il promissario non ha alcun potere di costituire direttamente il rapporto contrattuale finale mediante una propria manifestazione di volontà né può riscontrarsi una correlativa soggezione del promittente.

Funzione del patto è quella di assicurare ad una parte il vantaggio della preferenza rispetto ad altri eventuali contraenti. La prelazione in questione conferisce un diritto di natura soltanto obbligatoria, non opponibile ai terzi; ciò significa che la violazione di tale diritto non comporta un potere di riscatto ma solo il rimedio del risarcimento del danno. Circa il contenuto del patto, a carico del concedente si ravvisa uno specifico obbligo positivo di denuncia, ovvero l'obbligo di comunicare al prelazionario la proposta che intende fare a terzi o quella ricevuta da terzi, una volta determinatosi alla conclusione del contratto. Il rifiuto o la mancata accettazione della proposta consentono al concedente di alienare al terzo alle stesse condizioni o a condizioni più gravose. In quanto il patto di prelazione comporta un vincolo di alienazione, è applicabile il principio di cui all'art. 1379 c.c. che consente il divieto di alienazione solo

²⁷ C.M. Bianca, *Il contratto*, III, Milano 2000, 262-265.

entro convenienti limiti di tempo, con conseguente nullità di un patto perpetuo o con termine eccessivamente lungo²⁸.

La scelta tra la concessione di un'opzione o di un diritto di prelazione è tuttavia legata a ragioni di opportunità che è possibile comprendere solo attraverso un esame accurato delle *policy* di ciascun Ente pubblico di ricerca.

2.10. Riservatezza

La riservatezza come clausola tipica di un contratto di ricerca è quella che attiene alle “informazioni” scambiate tra le parti in occasione dello svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

Con la clausola di riservatezza, tipicamente, le parti intendono scambiare informazioni confidenziali, spesso reciprocamente e nel comune interesse, senza che questo significhi però cederne la titolarità; infatti, le informazioni scambiate nell'ambito di un tipico contratto di ricerca sono e rimangono di proprietà della parte che le rivela e, per effetto della rivelazione, nessuna parte acquisisce diritti di proprietà intellettuale né concede alcuna licenza d'uso del *know how*, di una domanda di brevetto o di un brevetto o segreto commerciale di titolarità dell'altra.

Cosa si intenda effettivamente per “informazione riservata” è lasciato alla discrezionalità delle parti le quali, in sede di contrattazione, definiscono nelle premesse oppure nell'articolato del testo cosa debba intendersi per riservatezza e quali informazioni debbano considerarsi aventi natura confidenziale o proprietaria.

Si tratta, solitamente, di informazioni non accessibili al pubblico ed espresse nelle forme più varie, dunque sia in forma orale che scritta oppure grafica, le quali possono avere carattere tecnico, commerciale o semplicemente privato, ed includere, a titolo semplificativo e non esaustivo, informazioni tecniche e d'affari riguardanti il prototipo realizzato o i suoi ulteriori possibili sviluppi, informazioni finanziarie, programmi di vendite e di marketing, clienti e venditori attuali o potenziali.

Ciò che conta, al di là della natura o della forma di espressione, è che tali informazioni siano espressamente qualificate come “confidenziali”, “riservate” o simili nel momento in cui vengono rivelate alla parte ricevente, oppure, se trasmesse in forma orale, confermate per iscritto nei giorni successivi alla rivelazione (solitamente entro 30 giorni) con la dicitura di cui si è detto.

Clausole di questo tipo riprendono in larga parte il contenuto degli “Accordi di riservatezza”, denominati anche “*Non disclosure agreement*” (NDA), utilizzati dalle

²⁸ C.M. Bianca, *op.cit.*, 266-271.

parti che si avviano ad iniziare una trattativa contrattuale proprio a tutela delle informazioni che, nell'ottica di una futura ed eventuale collaborazione, vengono nel frattempo scambiate tra le parti. Infatti, è già a partire dal primo incontro che le parti hanno la necessità di scambiarsi reciproche informazioni riservate al fine di valutare la fattibilità dell'incarico di ricerca da affidare e della prestazione da svolgere.

Gli accordi di riservatezza rivestono notevole importanza all'interno degli strumenti negoziali preparatori, in quanto sono destinati a governare sia lo scambio delle informazioni per il periodo delle trattative, sia il loro utilizzo in caso di fallimento del negozio od anche in fasi ulteriori. Spesso, infatti, obblighi di riservatezza vengono assorbiti anche in accordi successivi come licenze ed opzioni²⁹.

L'obbligo di riservatezza è un obbligo che può essere imposto sia unilateralmente che ad entrambe le parti contraenti; nella quasi totalità dei casi esaminati, grava su entrambe le parti del contratto, mentre in un solo caso risulta impostato unilateralmente.

La giustificazione di tale unilateralità, può essere ravvisata nel fatto che la finalità di accrescere la competitività dell'impresa committente implica necessariamente che sia imposto al ricercatore un obbligo di riservatezza che si estende non solo ai risultati della ricerca ma anche a tutti i dati forniti dal committente. Questo, infatti, per consentire il più proficuo svolgimento della ricerca, deve comunicare al ricercatore una serie di informazioni tecniche, commerciali e aziendali sul proprio conto, le quali possono rivestire natura molto delicata. Si tratta, peraltro, di una obbligazione ricorrente in tutti i rapporti contrattuali riconducibili all'impresa nei quali ad un soggetto esterno si consente di venire a conoscenza di informazioni particolari.

Correttamente, la maggior parte degli Enti esaminati prevede un medesimo obbligo anche in capo al committente data l'esigenza anche per questi di tutelare certe informazioni qualificate come confidenziali.

In particolare, l'obbligo di riservatezza che grava sul ricercatore opera su tre distinti piani: riserbo circa l'attività di ricerca affidata; riserbo circa le comunicazioni ed informazioni ricevute dal committente; riserbo circa le conclusioni dell'attività svolta.

Riguardo al primo punto, occorre osservare che in linea di principio il ricercatore non dovrebbe essere tenuto a mantenere segreta la circostanza di aver ricevuto l'incarico di condurre ricerche in un determinato settore. Solitamente la previsione è richiesta dal committente il quale potrebbe avere un interesse oggettivo a tale riserbo per ragioni di concorrenza con altre imprese. Tale obbligo, anche in mancanza di una specifica clausola contrattuale in tal senso, dovrebbe ritenersi in ogni caso operante in

²⁹ G. Colangelo, F. De Michelis, M. Granieri, *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia*, Bari 2009, 57.

forza dei principi di deontologia professionale che impongono al ricercatore di non rivelare fatti che possano recar danno al committente e che violino la sfera di riservatezza che questi ha diritto di mantenere con riguardo alla propria impresa³⁰.

La riservatezza nei confronti dei dati, cognizioni, informazioni, know-how, segreti industriali e, più in generale, delle notizie comunicate dal committente in occasione dello svolgimento delle attività di ricerca ed a tal fine, costituisce sicuramente un'obbligazione accessoria del ricercatore. Il fine per il quale tale divulgazione viene effettuata, è proprio quello di consentire l'ottimizzazione del lavoro di ricerca e dei suoi risultati.

Altra obbligazione accessoria per il ricercatore, è quella di mantenere la riservatezza in merito alle conclusioni raggiunte con l'esecuzione della ricerca. A ben vedere, tuttavia, non potrebbe ritenersi preclusa al ricercatore ogni successiva utilizzazione delle proprie cognizioni, e soprattutto di quelle sviluppate in occasione della ricerca svolta, per nuove ulteriori applicazioni delle stesse a vantaggio proprio o di terzi, in quanto il ricercatore per l'esecuzione dell'opera commessa impiega la propria scienza: dunque, le esigenze di tutela del committente trovano un limite nel principio della libertà di esercizio della professione da parte del ricercatore³¹.

L'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni confidenziali, in ogni caso, non viene imposto nei confronti di quelle informazioni che comunque erano di dominio pubblico al momento della trasmissione o che lo siano divenute in seguito, erano già conosciute dal ricevente al momento della trasmissione, siano rivelate con l'approvazione data per iscritto del proprietario o siano state sviluppate dal ricevente in via autonoma ed indipendentemente dalla rivelazione del trasmittente.

Scopo principale della clausola è quello di evitare una divulgazione non autorizzata di quelle informazioni utili ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca, in quanto costituenti *know how* del proprietario o possessore, che le parti abbiano interesse a mantenere riservate. Tale interesse può derivare dal fatto che si tratta di informazioni che hanno ad oggetto dati, documenti o altro relativi ad un'invenzione per la quale si intenda depositare o sia stata depositata una domanda di brevetto o registrazione, oppure di informazioni relative a trovati che, pur avendo in astratto i requisiti di brevettabilità, l'Ente o l'impresa non deposita preferendo affidarsi al semplice sfruttamento in regime di segreto. Il riferimento è però soprattutto al *Know how*, ossia a quell'insieme riservato di informazioni, dati, accorgimenti ed esperienze, spesso vevoli ed utili non di per sé ma nel loro coordinamento sistematico, afferenti il processo produttivo ed organizzativo o l'organizzazione e gestione commerciale

³⁰ A. Nuzzo, *op. cit.*, 549.

³¹ A. Nuzzo, *op. cit.*, 550.

dell'impresa che, pur non brevettabili quali invenzioni, rappresentano un *quid novi* tale da attribuire al suo possessore un certo vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti³².

La tutela di tale tipo di informazioni o conoscenze è interamente affidata al segreto, ed infatti, l'esempio più significativo di segreto industriale è proprio quello del *Know how*. Le informazioni segrete, in particolare, rappresentano un diritto di proprietà industriale non incorporato in un titolo di protezione ottenibile mediante brevettazione o registrazione, ma destinato a trovare tutela solo nella ricorrenza dei presupposti specificamente indicati dal legislatore, il quale ne detta la relativa disciplina agli artt. 98 e 99 CPI.

Nello specifico, le informazioni segrete di cui all'art. 98 CPI sono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, nonché i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche. A ben vedere, la dizione "informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali" attua l'art. 39 del trattato TRIP's e riprende la dizione del Regolamento CE 1996, n. 240, relativo agli accordi di trasferimento di tecnologie che all'art. 10, n. 1, definisce il *know how* come un insieme di informazioni tecniche segrete, sostanziali ed identificate in una qualsiasi forma appropriata³³.

Tuttavia, affinché tali informazioni godano della tutela accordata dal seguente art. 99 CPI, è necessario innanzitutto che si tratti di informazioni soggette al legittimo controllo del detentore, ovvero dell'ideatore delle informazioni oppure di colui che le detiene legittimamente in quanto cessionario o licenziatario, o che ne usufruisce con il consenso del titolare. La norma richiede poi espressamente che le informazioni siano segrete, ma non è richiesta una segretezza assoluta essendo sufficiente che la loro acquisizione richieda sforzi non indifferenti e comunque superiori a quelli che si effettuerebbero con una accurata ricerca in letteratura. E' molto importante questa precisazione in quanto la segretezza delle informazioni è quella che ne determina il valore economico, nel senso che può dirsi che se c'è un valore economico nell'informazione è perché questa è riservata e non facilmente accessibile. Secondo la dottrina, il valore economico del segreto in particolare è rilevabile quando, per effetto

³² G. Bonelli, *Tutela del segreto di impresa e obblighi dell'ex dipendente*, in *Il Diritto industriale*, I, 2002, 66.

³³ A. Fittante, M. Franzosi, M. Scuffi, *Il codice della proprietà industriale D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30 Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, Padova 2005, 449-450.

della segretezza, lo sfruttamento dell'informazione pone l'Ente o l'impresa in una posizione privilegiata rispetto a quelle concorrenti che non possiedono la stessa informazione³⁴.

Chiaramente, si tratta di una segretezza relativa in quanto per esigenze aziendali è ad esempio consentito comunicare informazioni segrete a determinati terzi vincolati dalla confidenzialità, e non per questo tali informazioni sfuggono alla tutela normativa prevista dal CPI. Infine, deve trattarsi di informazioni che siano sottoposte da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Pertanto, occorrono sia un'adeguata protezione fisica, assicurata da idonei sistemi di sicurezza, sia una protezione giuridica, assicurata da un'adeguata informazione rivolta nei confronti dei terzi che vengono in contatto con le informazioni sul carattere riservato e sulla determinazione di mantenerlo, e da specifici impegni di segretezza³⁵.

In ogni caso, la tutela contrattuale del segreto imperniata sulla violazione dell'accordo di segretezza o della clausola di riservatezza contenuta in un diverso accordo, come appunto in un contratto di ricerca, è una tutela rigorosamente relativa nel senso che può essere fatta valere solo nei confronti di soggetti tenuti al mantenimento del segreto in forza di obblighi contrattuali³⁶.

È da osservare, inoltre, che riguardo all'obbligo di riservatezza nei confronti delle informazioni riservate dell'altra parte, qualora vengano in questione dati o notizie aventi valore di segreto, in particolare segreto scientifico o industriale, e dalla rivelazione possa derivare nocumento al suo titolare, l'obbligo è sanzionato anche penalmente ai sensi degli artt. 622 e 623 c.p.³⁷

Circa il periodo di possibile durata dell'obbligo di riservatezza, generalmente si oscilla fra i 2 ed i 5 anni dalla scadenza o risoluzione del contratto, ma si tratta comunque di una scelta discrezionale effettuata dai vari Enti pubblici di ricerca oggetto

³⁴ G. Floridia, *Il diritto al brevetto*, in *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, di AA.VV., Torino 2009, 194-195;

³⁵ A. Fittante, M. Franzosi, M. Scuffi, *op. cit.*, 452.

³⁶ Auteri P., *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Padova 1983, 319.

³⁷ Art. 622 c.p. "*Rivelazione di segreto professionale*". Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa; Art. 623 c.p. "*Rivelazione di segreti scientifici o industriali*". Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

d'esame che dipende soprattutto dal tipo di attività da svolgere, dunque dall'oggetto specifico del contratto.

2.11. Pubblicazioni scientifiche

Quella relativa alla pubblicazione dei risultati conseguiti dalle parti in occasione dello svolgimento di una determinata attività di ricerca è un'altra importante clausola comunemente inserita in un contratto di ricerca.

Quando parliamo di risultati, ci riferiamo in particolare a ciò che è stato prodotto in occasione dello svolgimento del progetto di ricerca oggetto del contratto. Si parla spesso anche di "*foreground*" per indicare i prodotti, incluse le informazioni, i materiali e la conoscenze generate in un dato progetto, a prescindere dal fatto che questi possano essere protetti.

La diffusione dei risultati, intesa come l'insieme dei processi e canali (conferenze, pubblicazioni scientifiche, seminari etc.) attraverso i quali i risultati della ricerca vengono presentati al pubblico, costituisce una delle possibili strategie e forme di valorizzazione dei risultati della ricerca perseguite da un Ente pubblico di ricerca. Strategie e forme di valorizzazione, invero, dipendono dall'approccio che l'Ente titolare della tecnologia assume circa i canali di divulgazione e valorizzazione della conoscenza, nonché dalla natura della conoscenza prodotta³⁸.

Una delle principali conseguenze della pubblicazione è che la conoscenza cade immediatamente in pubblico dominio, ed i contenuti delle pubblicazioni o delle presentazioni sono liberamente e gratuitamente utilizzabili da chiunque. Ciò, chiaramente, preclude la possibilità di proteggere in un secondo momento i risultati diffusi mediante le diverse privative industriali messe a disposizione dalla legge, dunque di non poter più vantare diritti di proprietà industriale, in quanto la pubblicazione fa venir meno il requisito della novità necessario per l'ottenimento di un valido brevetto. Ogni attività di diffusione, dunque, dovrebbe sempre essere sospesa fino a quando una decisione riguardo la sua possibile protezione sia stata presa in seno agli organi competenti dei vari Enti coinvolti.

I contratti di ricerca mirano ad accrescere il patrimonio inventivo del committente e dell'Ente ricercatore; tuttavia lo scopo di quest'ultimo non è soltanto quello di generare nuova conoscenza ma anche quello di divulgarla per il beneficio della collettività. A prescindere dalla titolarità dei risultati, è dunque sempre prevista in contratto la possibilità per l'Ente di pubblicare i risultati delle attività, previo accordo

³⁸ G. Conti, M. Granieri, A. Piccaluga, *La gestione del trasferimento tecnologico. Strategie, modelli e strumenti*, Milano 2011, 14.

con il committente e salvo l'obbligo di riservatezza gravante sul ricercatore in ordine alle informazioni riservate appartenenti allo stesso committente. Inoltre, quando la titolarità dei risultati spetta a quest'ultimo, al ricercatore è fatto altresì divieto di pubblicare, entro limiti temporali stabiliti, le conclusioni dell'attività svolta.

Gli interessi che si contrappongono sono, da un lato, quello dell'impresa di mantenere segreti i risultati della ricerca per non fornire elementi ai concorrenti, dall'altro quello dei ricercatori di veder resi pubblici tali risultati che accrescerebbero il prestigio di coloro che ad essi sono pervenuti³⁹. Nei contratti di ricerca, questi due interessi vengono generalmente bilanciati riconoscendo al committente un potere di intervento più o meno ampio in merito alla pubblicazione, e più in generale alla divulgazione, da esplicarsi mediante osservazioni scritte che possono arrivare ad escludere la pubblicità di alcune informazioni riservate appartenenti al committente o a ritardare la divulgazione dei risultati per il tempo occorrente al deposito un'eventuale domanda di brevetto.

Nel caso in cui i risultati non fossero brevettabili, invece, il vincolo di riservatezza potrebbe essere imposto al ricercatore anche per un periodo di tempo più lungo, ma sempre entro confini ragionevoli che non contrastino con il principio della libertà della scienza che in questo settore deve sempre essere tenuto presente⁴⁰.

La soluzione del conflitto, in ogni caso, è sempre lasciata all'autonomia negoziale delle parti.

Il *modus operandi* degli Enti oggetto di indagine nei confronti dell'attività di divulgazione scientifica è piuttosto uniforme: si procede sottoponendo preliminarmente all'attenzione del committente una bozza dell'articolo, manoscritto o simile, affinché questi possa esprimere osservazioni in merito entro il termine comunicatogli dall'Ente pubblico di ricerca.

Solitamente, tali clausole specificano che il consenso del committente può esser negato solo per giusta causa o per ragionevoli motivi, i quali sono comunemente individuati nella possibilità di proteggere i risultati ottenuti mediante privativa industriale ovvero nell'esigenza di tutelare segreti industriali o informazioni personali o comunque riservate del committente. Se poi il committente omette le sue osservazioni nei tempi stabiliti, è previsto che l'Ente proceda comunque con la pubblicazione delle attività o dei suoi risultati, garantendo in ogni caso al committente di essere citato in ogni pubblicazione quale partner delle attività di ricerca.

2.12. Uso dei segni distintivi delle parti

³⁹ G. Guglielmetti, *op. cit.*, 561.

⁴⁰ A. Candian, *op. cit.*, 525.

Qualora i risultati della ricerca siano all'altezza delle aspettative delle Parti è naturale che le stesse tendano a pubblicizzarli, esigenza maggiormente avvertita dal committente qualora ritenga di poterne trarre un profitto in termini di immagine.

D'altro lato, l'Ente pubblico di ricerca, mentre può avere interesse a vedersi riconosciuta all'esterno la paternità del proprio lavoro, può non gradire l'accostamento che potrebbe crearsi con l'impresa.

Per contemperare le opposte esigenze, i contratti esaminati contengono una duplice previsione: per un verso fanno obbligo al committente ed all'Ente pubblico di ricerca di citare il nome dell'altra parte ogni qual volta i risultati vengano diffusi al pubblico ma, nel contempo, gli vietano di utilizzarlo con scopi pubblicitari o reclamistici, quindi in una sede diversa da quella nella quale si è svolta l'attività di ricerca.

2.13. Responsabilità

I modelli esaminati contengono di solito una clausola in forza della quale l'Ente pubblico di ricerca si impegna a tenere indenne il committente da qualsiasi impegno e responsabilità a qualsiasi titolo che possa derivare nei confronti dei terzi nella esecuzione del contratto. L'ampio tenore della formula appare essenzialmente volto ad escludere, da un lato, rivendicazioni giuslavoristiche nei confronti del committente da parte dei soggetti impegnati nella ricerca e, dall'altro, a cautelarsi contro possibili azioni risarcitorie o in ordine a violazioni di privative industriali.

Talvolta, si rinviene una clausola con la quale è il committente ad esonerare l'Ente pubblico di ricerca da qualsiasi responsabilità verso i propri dipendenti coinvolti nella ricerca. La clausola, in alcuni modelli, è volutamente più ampia ed arriva a ricomprendere più in generale l'esonero da responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del contratto causati dal proprio personale.

Altre volte, le clausole di esonero da responsabilità sono formulate in termini di reciprocità, per cui ciascuna parte si impegna ad esonerare l'altra da qualunque richiesta, da chiunque avanzata, ed avente ragione, titolo o causa comunque connessa con le attività previste nello specifico contratto.

Una specifica clausola di esonero da responsabilità in favore dell'Ente pubblico di ricerca è in un caso prevista in ordine alla commerciabilità dei risultati. Si precisa, infatti, che il committente è in ogni caso consapevole che le attività oggetto della ricerca ed i risultati eventualmente conseguiti hanno natura tipicamente sperimentale;

per conseguenza, essi vengono forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità e/o di idoneità per un particolare scopo. Qualora il committente intenda immettere in commercio o comunque utilizzare a scopi commerciali, direttamente o indirettamente, i risultati ottenuti, questi sarà dunque l'unico responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle attività connesse alla immissione in commercio o, comunque, all'utilizzazione commerciale da parte di terzi, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata nei confronti dell'Ente.

A tal fine, si specifica che il committente si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente l'Ente e a mantenerlo indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi alla immissione in commercio o, comunque, alla utilizzazione commerciale dei risultati.

2.14. Risoluzione

Come osservato da alcuni autori, gli artt. 1453 e 1455 c.c. sono in linea di principio applicabili anche ai contratti di ricerca, ma in giurisprudenza non risultano casi editi in cui il committente si sia rivolto al giudice per chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del ricercatore⁴¹.

Lo studio dei modelli contrattuali rivela invece che, talora, le parti si cautelano dall'eventualità dell'inadempimento inserendo nel contratto clausole che gli consentano di ricorrere ai mezzi non giudiziali di risoluzione.

In via generale, tali mezzi sono rappresentati dalla diffida ad adempiere, dalla clausola risolutiva espressa e dal termine essenziale; tuttavia, non tutti vengono utilizzati con la stessa frequenza. Nei modelli considerati, ad esempio, mancano totalmente disposizioni sanzionatorie espresse sotto forma di termine essenziale, mentre in un solo caso si fa ricorso alla clausola penale.

Il prevalente inutilizzo di strumenti contrattuali di coazione appare confermare il forte *intuitus personae* che lega le parti, cui si aggiunge la qualità dei responsabili della ricerca, soggetti esponenti del mondo scientifico ed accademico, nei confronti dei quali alcune tradizionali forme di pressione potrebbero apparire controproducenti.

E' stato osservato che in tali contratti la tutela del committente si sposta all'indietro nel tempo ed esige una particolare cura nella scelta del contraente, in quanto la reale garanzia del committente è data dalla professionalità dell'Ente che

⁴¹ M. Bessi, *op. cit.*, 575.

svolge la ricerca. Infatti, anche in caso di difficile gestione del contratto, la conservazione di esso soddisfa l'interesse della parti più del suo scioglimento, cui si ricorrerà solo come *extrema ratio*⁴².

Le clausole che nei modelli esaminati ricorrono con più frequenza, sono la clausola risolutiva espressa e la diffida ad adempiere, le quali costituiscono un mezzo di risoluzione non giudiziale del contratto. In merito alla clausola risolutiva espressa, in particolare, i contraenti convengono solitamente che se una determinata obbligazione non sarà adempiuta con le modalità stabilite, il contratto si risolverà di diritto. Il contratto, in questo caso, secondo i principi generali si scioglie quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola. Per la configurabilità della clausola, tuttavia, le parti devono avere previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate. Non è sufficiente dunque un generico riferimento all'inosservanza del contratto ma occorre che la clausola risolutiva specifichi l'inadempimento in relazione alle singole obbligazioni contrattuali⁴³.

In particolare, nei contratti esaminati l'Ente si avvale dell'utilizzo di questa clausola nel caso in cui il committente non adempia all'obbligo di pagamento del corrispettivo nonché per grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dagli articoli relativi alla titolarità dei diritti di proprietà industriale, all'uso dei segni distintivi ed alla riservatezza. L'Ente conserva, altresì, diritto di risolvere il contratto nell'ipotesi in cui intervenga una variazione e/o modifica nel tipo, nella struttura o nell'assetto del committente, quali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o cessioni di ramo d'azienda.

Il committente, invece, si riserva il diritto di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Ente e concernenti l'oggetto del contratto nonché, anche in questo caso, la titolarità dei diritti di proprietà industriale, l'uso dei segni distintivi e la riservatezza.

Come già detto nell'introduzione del paragrafo, non si rinviene invece l'adozione del rimedio risolutorio di cui all'art. 1457 c.c. relativo al termine essenziale. Il rimedio, infatti, non è confacente alle caratteristiche strutturali dei contratti di ricerca nei quali la durata è elemento causale del contratto, ed in cui l'opportunità di una revisione dei tempi originariamente previsti spesso si palesa solo nel corso dell'esecuzione, in conseguenza delle prospettive d'indagine individuate dal ricercatore. Una disciplina troppo rigida del termine, pertanto, finirebbe per comprimere in modo eccessivo

⁴² M. Bessi, *op. cit.*, 581.

⁴³ C.M. Bianca, *La responsabilità*, Diritto civile V, Milano 1997, 314. Sull'argomento si rinvia anche a Cass. Sez. III, 26 luglio 2002, n. 11055, in *Cd-Rom Foro it.*, 1987-2002.

l'autonomia del ricercatore e per vanificare, allo stesso tempo, le aspettative del committente al raggiungimento del risultato⁴⁴.

In solo caso abbiamo riscontrato la presenza di una clausola penale, ovvero quella clausola con la quale le parti convengono che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti sia tenuto ad eseguire una determinata prestazione in favore dell'altro. La funzione della clausola è, da un lato, quella di liquidare preventivamente i danni da omesso o ritardato pagamento e, dall'altro, sanzionare l'inadempimento (cd. funzione punitiva della penale), in quanto la penale è dovuta indipendentemente dalla prova dell'esistenza del danno⁴⁵.

Nel caso analizzato, la penale ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro pari al 10% dell'importo per il quale i termini di pagamento non risultano rispettati; quindi, la clausola è utilizzata in funzione sanzionatoria del ritardo nell'adempimento del committente. Il meccanismo previsto dalla penale scatta, in questo caso, quando il ritardo nel pagamento eccede i 60 giorni dal termine convenuto.

2.15. Recesso

Tutti i contratti esaminati contengono, invece, una disciplina del recesso. Nella quasi totalità dei casi si tratta di recesso *ad nutum*, per cui a ciascuna parte è attribuito il diritto di recedere liberamente ed in qualsiasi momento dando un preavviso all'altra, la cui scadenza è rapportata alla durata del contratto stesso. In tal caso, la clausola prevede che al ricercatore spetti comunque il rimborso delle spese sostenute per le ricerche effettuate sino al momento del recesso.

In un solo caso, invece, è previsto il recesso per giusta causa ed anche in tale ipotesi il corrispettivo dovuto al ricercatore è sempre proporzionale alle attività svolte sino alla data di operatività del recesso.

Da un'analisi dei modelli esaminati, è possibile osservare tuttavia come la disciplina contrattuale del recesso sia più frequente di quella della risoluzione. Come già anticipato, però, non si rinvencono nella giurisprudenza controversie in materia di risoluzione e recesso, e questo è segno evidente che le parti preferiscono gestire i loro rapporti evitando un intervento del giudice.

2.16. Coperture assicurative e sicurezza

⁴⁴ M. Bessi, *op. cit.*, 587.

⁴⁵ V. Roppo, *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato* (a cura di) G. Iudica e P. Zatti, Milano 2011, 927-929.

Quasi la metà dei contratti esaminati contiene la disciplina relativa alle coperture assicurative ed alla sicurezza.

In tutti i casi, la clausola è formulata in termini di reciprocità, per cui è previsto che ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale, anche collaboratore esterno, che si trovi per qualsiasi ragione presso i locali dell'altra.

La copertura assicurativa, in alcuni casi, è relativa ad infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

In un solo caso è richiesto invece che il committente confermi, altresì, di essere munito di idonea polizza assicurativa a copertura, per tutto il periodo di validità del contratto, della responsabilità civile verso terzi ed a copertura dei rischi per danni (compresi quelli gravi e gravissimi) che dovessero eventualmente derivare dalle attività svolte a carico dei soggetti partecipanti in qualsiasi modo alle attività di ricerca.

In relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, invece, è previsto che le parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti, altresì, reciprocamente dichiarano e garantiscono che tutte le attività previste nel contratto saranno effettuate nel pieno rispetto del richiamato Decreto legislativo.

In particolare, si legge, ciascuna parte assume a proprio esclusivo carico tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale dell'altra parte, che si trovi per qualsiasi ragione presso i rispettivi locali di ciascuna.

2.17. La risoluzione delle controversie

Nei contratti oggetto di analisi è dato rinvenire in pari misura clausole compromissorie e indicazione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria competente.

La soluzione arbitrale delle controversie segue lo schema tipico della nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e del Presidente da parte dei due arbitri così designati, con rinvio al Presidente del Tribunale in caso di disaccordo.

Per il ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria, invece, i contratti indicano sempre il foro competente scelto talvolta dal committente ed altre volte dall'Ente pubblico di ricerca. In quasi in tutti modelli, prima di adire il Tribunale competente, è previsto in ogni caso che le parti tentino un'amichevole composizione della lite per mezzo dei rispettivi legali rappresentanti.

In un solo caso, tra quelli esaminati, è prevista una particolare procedura che prevede il ricorso ad una conciliazione obbligatoria. L'esperimento del tentativo di conciliazione, in questo caso, costituisce condizione di procedibilità della domanda esperibile in sede giudiziale. E' previsto in tale modello che la parte che intenda sollevare una controversia dovrà trasmettere all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, apposita comunicazione contenente una descrizione ragionevolmente documentata dell'oggetto della controversia. Le parti, a questo punto, tenderanno in buona fede di addivenire ad una composizione amichevole della controversia entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora invece le parti non riescano a comporre amichevolmente la controversia entro il termine indicato, rimetteranno la composizione della controversia ad un soggetto terzo definito "Conciliatore", nominato d'intesa tra le stesse. In caso di disaccordo tra le parti, il Conciliatore sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della città sede dell'Ente, su istanza della parte più diligente. Il Conciliatore, nel tentativo di comporre la controversia, svolgerà il proprio compito senza formalità procedurali, salvo l'obbligo di verbalizzare le dichiarazioni allo stesso rese dalle parti in sede di tentativo di conciliazione, di trasmettere a ciascuna parte copia dei verbali redatti e di comunicare per iscritto a ciascuna di esse l'esito del tentativo di conciliazione.

Il Conciliatore dovrà concludere la propria attività entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento dell'incarico e, decorso tale termine senza che sia stato possibile comporre la controversia, le parti avranno facoltà di esperire domanda in sede giudiziale.

2.18. Trattamento dei dati personali

Quasi tutti i contratti prevedono una clausola relativa al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In relazione al suddetto Decreto legislativo, le parti nel contratto dichiarano reciprocamente di essere informate che i "dati personali" forniti anche verbalmente per l'attività precontrattuale, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità del contratto medesimo mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e in alcuni casi, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima.

2.19. Miscellanea

In alcuni contratti si rinviene una clausola denominata “miscellanea” la quale, appunto, contiene un insieme di disposizioni prevalentemente relative alla cessione, modifica ed interpretazione del contratto. Si tratta di clausole abbastanza uniformi in quanto tutte prevedono che lo stipulando contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa, sia scritti che orali, tra le parti con riferimento al suo oggetto.

In relazione alla modifiche, invece, è stabilito che qualsiasi emendamento sarà valido ed efficace solo ove stipulato per iscritto e a seguito della sottoscrizione di entrambe parti, e lo stesso è stabilito in ordine alla cessione in quanto il contratto non può essere ceduto, né in tutto né in parte, se non previo consenso espresso per iscritto dell'altra parte.

2.20. Comunicazioni

La maggior parte dei contratti prevede l'inserimento di una clausola destinata a raccogliere i nominativi e gli indirizzi delle persone alla quali dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al contratto.

2.21. Registrazione e spese

I contratti di ricerca sono generalmente redatti mediante scrittura privata, registrata solo in caso d'uso, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”. Nella maggior parte dei contratti, si legge che le spese di bollo sono equamente condivise, mentre le spese per la registrazione sono a solo carico della parte che la richiede.

3. Conclusioni

L'analisi della prassi contrattuale degli Enti pubblici di ricerca si è rivelata indispensabile per costruire un'affidabile e serio inquadramento dei contratti di ricerca fra i tanti altri contratti, tipici e atipici, che popolano il mondo del diritto.

Se in via generale la ricostruzione di un modello giuridico, sotto il profilo fisionomico, difficilmente può venire realizzata attraverso l'esame esclusivo del diritto positivo legislativo, a maggior ragione una tale operazione mostra tutti i suoi limiti nel

caso del contratto di ricerca che, come si è visto, è caratterizzato da un notevole alone di incertezza difficilmente dissolvibile mediante regole generali e astratte⁴⁶.

Dall'analisi dei vari schemi contrattuali adoperati dagli Enti oggetto d'indagine, è emerso che, pur variando in funzione di numerosi fattori, i modelli presentano caratteri fondamentali comuni grazie ai quali è possibile affermare, avallando quella che è l'opinione dominante in dottrina, che il contratto di ricerca è oramai emerso nel nostro ordinamento come "tipo sociale".

⁴⁶ A. Candian, *op. cit.*, 519.

CAPITOLO V

ANALISI DEL CONTENUTO DELLO SCHEMA-TIPO DI CONTRATTO DI RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

1. Premessa

Giunti a questo punto della trattazione, al fine di dare al presente lavoro una dimensione pratica che può essere utile al lettore, si rende opportuna l'analisi di un testo contrattuale predisposto da un Ente di ricerca per regolare i suoi rapporti con le imprese nell'ambito della ricerca commissionata.

Abbiamo visto che i contratti di ricerca tra impresa ed Ente pubblico, fin'ora, non sono stati oggetto di puntuali norme di legge, così che l'autonomia negoziale per essi non trova alcun limite, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento, le norme cogenti e la necessaria meritevolezza di tutela dell'interesse di volta in volta perseguito con la singola stipulazione. Per comprendere dunque come si orienti la prassi e quali siano le soluzioni più frequentemente adottate, è necessaria la lettura dei testi contrattuali e degli altri documenti istituzionali, quali statuti e regolamenti di settore, indispensabili per capire gli orientamenti programmatici degli Enti pubblici di ricerca.

A questo fine, è stato utilizzato lo schema-tipo di contratto di ricerca di un importante Ente presente sul territorio nazionale, quale è la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). Il testo, in particolare, è stato ottenuto grazie alla cortesia dell'ufficio *Technology Transfer* dell'IIT e dei suoi dirigenti¹.

La scelta del testo contrattuale dell'IIT quale oggetto della nostra analisi, è stata determinata da diverse ragioni. Innanzitutto, dall'esperienza diretta maturata all'interno dell'Istituto, che ci ha permesso di esaminare da vicino diversi testi contrattuali predisposti da differenti tipologie di Enti, sia nazionali che internazionali, partecipando attivamente alla negoziazione dei contratti di ricerca con importanti imprese, e di coglierne analogie e differenze. Il contratto-tipo utilizzato dall'IIT, però, è interessante anche sotto un altro profilo, determinato dalla natura giuridica dello stesso Ente che lo ha elaborato. L'IIT, infatti, come abbiamo avuto modo di vedere nel paragrafo 3.2.2 e) del capitolo secondo, è una fondazione di diritto privato disciplinata dagli artt. 14 e ss. del codice civile, istituita con decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".

¹ Desidero ringraziare, al riguardo, lo staff dell'ufficio *Technology Transfer* della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e, in particolare, il Dott. Lorenzo De Micheli.

Sebbene la natura giuridica sia quella di una fondazione di diritto privato, l'IIT ha un patrimonio costituito interamente da apporti dello Stato, e questa sua doppia caratterizzazione gli consente di avere una struttura ed un'organizzazione sicuramente più dinamica rispetto a quella degli altri Enti di ricerca operanti sul territorio nazionale, assimilabile, nel suo assetto funzionale, a quelle che sono le organizzazioni pubbliche di ricerca che operano sulla scena internazionale.

Questa dinamicità, dovuta chiaramente alla sua natura giuridica, si riflette direttamente anche sui contratti commerciali di cui l'IIT si avvale per regolamentare i propri rapporti con i terzi. La procedura interna seguita in IIT per la stipula di questi contratti, a partire dalla negoziazione sino ad arrivare alla conclusione, è molto più snella rispetto a quelle che sono le regole classiche di amministrazione e funzionamento delle Università e degli altri Enti pubblici di ricerca. Il formalismo e la <<burocrazia>> che caratterizzano questi ultimi, infatti, è molto meno marcata in IIT, e questo fa sì che la procedura negoziale, a partire dalla proposta di contratto formulata dall'impresa, si concluda in tempi relativamente brevi. Ma il dato più interessante ai fini del presente lavoro, consiste proprio nel contenuto dei contratti utilizzati, contenuto in relazione al quale l'autonomia contrattuale trova massimo spazio e libertà.

Nei capitoli precedenti, abbiamo avuto modo di vedere come negli ultimi vent'anni la maggior parte delle Università e degli altri Enti pubblici di ricerca si sono dotati di appositi regolamenti che disciplinano il contenuto dei contratti di ricerca, dettando delle vere e proprie norme interne che rappresentano in un certo senso un "limite" per gli Enti stessi nella negoziazione di queste tipologie di contratti. Per poterne prescindere, infatti, spesso sono necessari passaggi interni di non poco conto che determinano un prolungamento non indifferente della negoziazione, e dunque della conclusione del contratto. Molti di questi regolamenti, infatti, includono un allegato contenente lo schema-tipo del contratto che deve essere utilizzato dall'Ente, e dispongono espressamente che qualsiasi modifica sostanziale rispetto allo schema-tipo necessita di specifica approvazione da parte degli organi deliberativi².

Anche la Fondazione IIT si è dotata di un proprio regolamento il quale, tuttavia, piuttosto che disposizioni, contiene delle linee guida cui ispirarsi nella negoziazione di un contratto di ricerca. Il modello analizzato, dunque, non rappresenta uno schema-tipo standard né vuole porsi come tale; piuttosto, è uno strumento utile ad indirizzare

² Il "Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi" dell'Università degli studi dell'Aquila, decretato dal suo Magnifico Rettore con atto Rep. n. 1916, prot. n. 27665, ad esempio, all'art. 4 dispone che "I contratti devono essere redatti sulla base dello schema-tipo contenuto nell'allegato A al presente Regolamento. Qualsiasi modifica non meramente formale rispetto allo schema-tipo deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione (...)".

l'impresa su quelli che sono gli orientamenti generali dell'Istituto. Il modello, dunque, si presta ad un'ampia negoziazione tra le parti, la cui autonomia contrattuale, soprattutto dal punto di vista dell'IIT, non trova limiti se non in quelle che sono le policy e le strategie dell'Istituto in termini di gestione e sfruttamento della proprietà intellettuale. Da questo punto di vista, dunque, il modello prescelto come oggetto della nostra analisi è perfettamente in linea con lo scopo del presente lavoro.

Prima di esaminare nel dettaglio il contratto, è importante premettere che si tratta di un modello elaborato considerando possibili situazioni generalizzate nella conclusione di un contratto di ricerca; necessariamente, dunque, il modello deve essere adattato al contesto e alle intenzioni della parti, ovverosia alla fattispecie concreta. Ciascun rapporto contrattuale, infatti, merita una specifica regolamentazione; per tale motivo, non si può intendere il modello come contratto standard ma, piuttosto, come una traccia da seguire, i cui contenuti dovranno essere di volta in volta definiti in conformità alle esigenze e alle caratteristiche del caso specifico.

Per comodità espositiva, il contratto è stato suddiviso in tre parti: 1) Frontespizio, contenente l'intestazione, l'individuazione delle parti e le premesse; 2) Clausole speciali, concernente la descrizione degli articoli da 1 a 6, che riguardano aspetti particolarmente rilevanti e sensibili nella negoziazione di un contratto di ricerca come l'oggetto, il responsabile del progetto, la durata, la modalità e il luogo di svolgimento delle attività, il corrispettivo, la proprietà intellettuale, le pubblicazioni, la riservatezza e l'uso dei segni distintivi; 3) Clausole generali, concernente la descrizione degli articoli da 10 a 18, che abbiamo chiamato clausole generali in quanto, pur rivestendo un ruolo essenziale nel regolare i rapporti tra le parti, richiedono un livello di negoziazione inferiore: recesso e risoluzione, copertura assicurativa, sicurezza e responsabilità, trattamento dei dati personali, adempimenti *ex lege* 231/2001, legge applicabile e foro competente, comunicazioni, clausola generale, registrazione e spese.

E' importante precisare, tuttavia, che non vi è una gerarchia in ordine di importanza tra le "clausole speciali" e le "clausole generali"; tutte le clausole di un contratto di ricerca, infatti, concorrono a disciplinare aspetti essenziali del regolamento negoziale, e la distinzione qui adottata per comodità espositiva, vuole solo circoscrivere alle clausole c.d. speciali il numero e la tipologia delle questioni su cui solitamente si concentra la negoziazione tra le parti di un contratto di ricerca.

2. Frontespizio

Il frontespizio si apre con l'indicazione della tipologia di contratto che si intende sottoscrivere e l'identificazione delle parti, riportandone la denominazione o ragione sociale, la sede, i codici di riferimento fiscale, la partita IVA ed ogni altro dato utile per l'individuazione dei contraenti, nonché il nominativo e la qualifica del soggetto persona fisica autorizzato alla sottoscrizione del contratto.

Seguono le premesse, nelle quali viene dato conto del settore di attività in cui opera l'impresa e del Dipartimento o Centro di IIT coinvolto nel progetto di ricerca, il quale viene individuato dalle parti sulla base delle competenze ed esperienze di ciascuna struttura di IIT e dell'affinità del campo di ricerca in esse perseguito con il settore operativo e le esigenze dell'impresa. Le premesse procedono con la manifestazione di interesse dell'impresa nell'affidare a IIT una o più attività di ricerca al fine di sviluppare soluzioni innovative nel suo campo di interesse, ed infine, con la manifestazione di interesse di IIT a svolgere l'attività di ricerca proposta, in quanto (e solo se) conforme ai propri obiettivi educativi e di ricerca, nonché in linea con le finalità di interesse pubblico da esso perseguite.

Rispetto ai contratti utilizzati dagli altri Enti di ricerca, il contratto-tipo predisposto dall'IIT non presenta sostanziali differenze per quanto attiene al frontespizio: tutti i contratti che ho avuto modo di esaminare, infatti, adottano la medesima impostazione. Qualche differenza formale si può rilevare nel *nomen juris* dato al contratto: in alcuni casi semplicemente "contratto di ricerca", in altri "contratto di ricerca per conto terzi", in altri ancora "contratto di ricerca di commissionata". Alcuni Enti, poi, sono soliti appesantire il frontespizio con le "Definizioni", normalmente contenute nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

3. Clausole speciali

In questa sezione si concentrano le clausole relative agli elementi più rilevanti ai fini della stipulazione di un contratto di ricerca, nonché la parte più impegnativa della negoziazione del contenuto di questi accordi. La sezione, infatti, comprende le clausole relative all'oggetto del contratto, al responsabile del progetto, alla durata, alla modalità e al luogo di svolgimento delle attività, al corrispettivo, alla proprietà intellettuale, alle pubblicazioni, alla riservatezza ed all'uso dei segni distintivi.

3.1 Art. 1 - Oggetto

Nell'articolo in commento viene indicata in maniera sintetica l'attività di ricerca che l'impresa affida a IIT, definita in tutto il contratto a partire dall'articolo 1 "Progetto di ricerca". Il dettaglio delle attività, invece, è descritto in un allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

L'oggetto del contratto di ricerca, dunque, consiste nello svolgimento da parte di IIT di un'attività di ricerca e di studio ben individuata. La clausola è formulata in termini di "affidamento" di un incarico da una parte all'altra, formulazione che vale ad identificare la tipologia di contratto utilizzata, ovverosia la "commessa di ricerca".

Subito dopo aver individuato il progetto di ricerca, viene esplicitato che l'affidamento dell'incarico non può essere inteso in nessun modo come limite alla libertà del personale ricercatore coinvolto nel progetto di impegnarsi in un'altra attività di ricerca.

Per quanto attiene all'oggetto del contratto, vi è una sostanziale uniformità di vedute nel modo di operare degli Enti pubblici di ricerca. Quando ci troviamo nell'ambito della ricerca commissionata, in cui un'impresa affida all'Ente ricercatore un determinato programma di ricerca nel suo prevalente interesse, l'articolo in commento viene formulato in termini di "affidamento di un incarico". Diversa sarebbe l'impostazione se l'ambito di riferimento fosse quello della ricerca in collaborazione propria della c.d. "attività istituzionale": in tal caso, infatti, piuttosto che di "affidamento" si parlerebbe di "collaborazione e reciproco impegno delle parti nella realizzazione di un progetto di ricerca concordato".

Sappiamo, tuttavia, che i confini tra le due tipologie di contratto di ricerca non sono così definiti, tanto che in alcuni contratti di ricerca commissionata si legge che la ricerca verrà svolta utilizzando anche personale ed esperti dell'impresa. Come sempre, dunque, al fine inquadrare la fattispecie nell'una o nell'altra tipologia, sarà indispensabile la lettura dell'intero testo contrattuale nonché un'indagine sulla comune intenzione delle parti, come obiettivizzata nel documento contrattuale.

3.2 Art. 2 – Responsabili di Progetto

Nell'articolo 2 ciascuna parte identifica il proprio responsabile del progetto di ricerca. Per quanto riguarda IIT, in particolare, il responsabile è colui che materialmente dirigerà le attività di ricerca e che individua e gestisce le risorse interne ed esterne da assegnare alle attività oggetto del contratto, le quali opereranno dietro sue indicazioni e direttive.

Particolare attenzione è riservata alla possibilità, per entrambe le parti, di sostituire il proprio responsabile in qualunque momento, dandone tempestiva comunicazione scritta all'altra parte. La clausola è formulata in termini di reciprocità, ma l'eventuale sostituzione del responsabile di progetto ha sicuramente un peso maggiore quando coinvolge il responsabile di progetto dell'Ente ricercatore. Come sappiamo, infatti, il contratto di ricerca è un contratto *intuitus personae*, e spesso le commesse di ricerca si fondano proprio sulla conoscenza e la fiducia risposta dall'impresa nei confronti di un particolare ricercatore.

La nomina di un responsabile di progetto da parte dell'Ente di ricerca, in alcuni contratti denominato "*Principal Investigator*", rappresenta una costante nei contratti analizzati; non sempre però ad essa si affianca la corrispondente nomina di un responsabile anche da parte dell'impresa. In alcuni casi, poi, dal lato impresa piuttosto che di responsabile si parla di "Referente aziendale", ma la differente denominazione non cambia la sostanza della loro funzione all'interno del progetto.

3.3 Art. 3 - Durata

L'articolo 3 indica la durata del contratto, che coincide con la durata di svolgimento delle attività di ricerca. Solitamente viene espressa in mesi, e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto da parte dei legali rappresentanti delle parti.

Alla scadenza del termine previsto, il rapporto contrattuale si risolve e, per conseguenza, l'efficacia del contratto cessa automaticamente, senza alcuna necessità di formale comunicazione in merito.

Il termine di durata di un contratto, in ogni caso, può subire delle modifiche: innanzitutto, le parti possono concordemente prorogarne la durata a seguito di richiesta scritta e motivata del richiedente; inoltre, il termine può subire delle variazioni a causa del verificarsi di uno degli eventi previsti dagli articoli 10 e 11 del contratto relativi, rispettivamente, alla disciplina del recesso e alla disciplina della risoluzione.

In tema di durata, è possibile rinvenire la medesima impostazione in tutti i contratti di ricerca esaminati che, pertanto, non presentano alcuna sostanziale differenza.

3.4 Art. 4 – Modalità e luogo di svolgimento

L'attività che l'IIT si impegna a svolgere viene generalmente articolata in linee di ricerca di cui, tuttavia, viene fornita solo una breve descrizione essendo il dettaglio delle attività contenuto in un allegato tecnico.

La programmazione delle attività da svolgere, solitamente, viene articolata in *workpackage* (WP), ovvero "pacchetti di lavoro", con l'indicazione degli obiettivi e dei risultati attesi a questi collegati.

Al termine di ciascun *workpackage*, è solitamente previsto che il responsabile di progetto dell'IIT consegna all'impresa una relazione scritta contenente il dettaglio delle attività effettuate sino a quel momento, nonché l'indicazione sui risultati frattempo ottenuti. Le relazioni che intervengono nel corso della ricerca vengono denominate "Report intermedi", per distinguerle dalla relazione finale che l'IIT dovrà consegnare al termine delle attività e che, appunto, prende il nome di "Report finale", il quale invece contiene il dettaglio di tutte le attività svolte nonché l'indicazione di tutti i risultati raggiunti in esecuzione del progetto di ricerca.

L'articolo 4 detta anche indicazioni in merito al luogo di svolgimento delle attività che, solitamente, è individuato presso i laboratori e le strutture dell'IIT. Può anche accadere che le parti concordino che lo svolgimento di parte del lavoro venga effettuato presso la sede dell'impresa, ma si tratta di un'eventualità remota.

Una previsione importante, soprattutto in considerazione della frequenza con la quale l'ipotesi si presenta nella pratica, è quella contenuta nel comma 4, il quale prevede la possibilità per le parti di modificare la pianificazione delle attività, concordando aggiornamenti al progetto di ricerca descritto nell'allegato tecnico.

Accade frequentemente, infatti, che nel corso dello svolgimento delle attività di ricerca ed in relazione all'evoluzione delle stesse, si rendano necessarie integrazioni, modifiche, o anche annullamenti di uno o più obiettivi intermedi previsti nel progetto iniziale; in tal caso, le parti si impegnano contestualmente a modificare l'importo del corrispettivo previsto all'articolo 5.

E' importante sottolineare, tuttavia, che eventuali richieste di revisione al progetto provenienti dall'impresa possono essere accolte dall'Istituto solo se compatibili con l'oggetto statutario, le policy, i regolamenti ed il piano scientifico dell'IIT; si tratta, a ben vedere, delle medesime ragioni che determinano l'accettazione stessa dell'incarico.

Un'altra importante previsione è contenuta nel comma 5, ove si sottolinea l'impegno dell'Istituto a svolgere il progetto di ricerca affidatogli con la massima cura e diligenza, impegno che si sostanzia nel mettere a disposizione dell'impresa le

necessarie conoscenze e competenze di cui dispone al fine della migliore realizzazione delle attività di ricerca. La previsione ha lo scopo di richiamare l'attenzione dell'impresa sul fatto che l'attività di ricerca è per sua natura un'attività sperimentale e, per conseguenza, l'IIT non garantisce il raggiungimento di alcun risultato specifico.

Come sappiamo, infatti, l'oggetto del contratto di ricerca è lo svolgimento del programma di ricerca commissionato dall'impresa all'Ente ricercatore e non anche il raggiungimento di un risultato inventivo, il quale, dunque, si pone solo come eventuale. L'assenza di garanzie in ordine al raggiungimento di un particolare risultato, rappresenta una costante nei contratti di ricerca esaminati i quali, in via generale, adottano un'impostazione delle tematiche oggetto dell'articolo in commento molto simile, con differenze riscontrabili solo in merito ai metodi di svolgimento delle attività ed alle scadenze temporali indicate.

Nella programmazione delle attività è sempre prevista la stesura di apposite relazioni o rapporti tecnici alla cui produzione potranno eventualmente corrispondere svincoli parziali del corrispettivo economico. Nello svolgimento delle attività di ricerca, poi, molti Enti ricorrono all'utilizzo di strumenti che consentono la tracciabilità del lavoro realizzato, utili non solo per la predisposizione dei report, ma anche per agevolare l'identificazione dei diritti di titolarità sulle invenzioni spettanti ad ogni soggetto partecipante al progetto; si tratta di quelli che nella prassi vengono chiamati "quaderni di laboratorio".

3.5 Art. 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento

L'articolo 5 stabilisce l'importo che l'impresa corrisponderà all'IIT, nonché i tempi e le modalità per l'erogazione.

L'importo consiste esclusivamente nel rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti da IIT per lo svolgimento del progetto di ricerca, ed include sia il corrispettivo per il lavoro svolto dai ricercatori sia per la copertura di eventuali ulteriori costi sostenuti dall'IIT nella esecuzione delle attività. Le voci di costo da considerare a tal fine, comprendono, a titolo esemplificativo, le spese generali, l'utilizzo di strutture e attrezzature, i consumabili e le spese per le missioni del personale.

L'importo viene corrisposto dall'impresa a mezzo bonifico bancario solitamente in due *tranche* di pagamento, di cui la prima, pari al 50% oltre IVA del valore del corrispettivo, viene erogata alla stipula del contratto, mentre la seconda, pari al 50% oltre IVA residuo del valore del corrispettivo, viene erogato alla consegna del "Report Finale".

L'importo convenuto dalle parti può variare nel caso di modifiche al progetto di ricerca che comportino oneri aggiuntivi a carico dell'IIT; in tal caso, le parti provvederanno per iscritto a rideterminare il corrispettivo inizialmente concordato.

In relazione al tema dell'impegno economico, è possibile rilevare alcune sensibili differenze nel *modus operandi* degli Enti di ricerca considerati, che riguardano le voci di costo utilizzate per il calcolo del corrispettivo, le modalità di pagamento, la previsione di interessi moratori e clausole penali per il ritardo nel pagamento. Uniformità di vedute sussiste solamente nella qualificazione dell'importo che, in tutti i casi, viene inteso quale "corrispettivo", soggetto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, e non quale "rimborso".

Nella determinazione del corrispettivo, in particolare, è possibile rilevare un'importante differenza nel modo di operare dell'IIT rispetto a quello degli altri Enti di ricerca esaminati. L'importo che l'IIT propone all'impresa quale corrispettivo della prestazione di ricerca, infatti, consiste esclusivamente nel rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'Istituto per lo svolgimento del progetto, e ciò è perfettamente in linea con gli indirizzi seguiti dai più importanti Enti di ricerca presenti nel panorama internazionale, ai cui orientamenti l'IIT si ispira fortemente. Questi Enti, infatti, nelle attività di ricerca sponsorizzate, richiedono allo *sponsor* il pagamento dei soli costi diretti e indiretti del progetto di ricerca. L'importo determinato dal *Principal Investigator* rappresenta la miglior stima dei costi da sostenere durante lo svolgimento delle attività di ricerca; tuttavia, se i costi superano l'importo concordato, o il budget di progetto viene aumentato di comune accordo oppure le prestazioni dovute vengono limitate rispetto ai fondi disponibili.

In tutti i contratti esaminati, invece, oltre ai costi diretti e indiretti, tra le voci di costo di cui si compone il corrispettivo gli Enti di ricerca includono una percentuale di utile che varia dal 10 al 20% in relazione al tipo di attività da svolgere. In alcuni casi, inoltre, il corrispettivo si compone anche di un importo relativo alla cessione da parte dell'Ente della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, nonché all'utilizzo del nome e logo dell'Ente. Le voci di costo, in ogni caso, sono espressamente indicate nei regolamenti di settore dei diversi Enti esaminati, e in essi sono altresì contenute indicazioni in merito alla ripartizione dell'utile.

Riguardo alle modalità di pagamento, in alcuni casi l'importo è diviso in due o più *tranche*, di cui la cui prima metà corrisposta al momento della sottoscrizione, quale acconto sul maggior prezzo dovuto, e la seconda al termine delle attività di ricerca. In altri casi, invece, i pagamenti sono strettamente correlati alla presentazione dei report da parte dell'Ente di ricerca e suddivisi in due o più parti in base al numero dei report da consegnare.

In alcuni casi i testi contrattuali contengono disposizioni per l'eventualità di un ritardo nel pagamento del corrispettivo, con sanzioni che vanno dalla semplice richiesta degli interessi legali sino alla previsione di una vera e propria penale.

Alcuni enti di ricerca, infatti, in caso di ritardato pagamento prevedono la corresponsione degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo, mentre nel caso in cui il pagamento ecceda 60 giorni dal termine convenuto, è prevista una penale pari al 10 % del corrispettivo dovuto.

3.6 Art. 6 - Proprietà Intellettuale

Quello dell'attribuzione dei risultati e dei relativi diritti di utilizzazione e sfruttamento, si colloca tra gli aspetti più complessi, anche sotto il profilo economico, da affrontare nella negoziazione di un contratto di ricerca.

Come abbiamo avuto modo di osservare nel paragrafo 4 del capitolo secondo e nel paragrafo 2.9 del capitolo quarto, la questione "titolarità dei risultati" nei rapporti tra Enti pubblici di ricerca e imprese si colloca in un quadro legislativo poco coerente. Infatti, secondo il Codice della proprietà industriale (CPI), la circostanza che una ricerca sia stata finanziata in tutto o in parte da soggetti privati comporta una deroga all'applicabilità delle norme dettate per le invenzioni dei ricercatori delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, in base alla quale il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore (art. 65, ult. co., CPI). Per superare i contrasti interpretativi sorti a causa della formulazione della norma, quasi tutte le strutture pubbliche si sono dotate di regolamenti interni che disciplinano il rapporto tra le stesse ed il personale strutturato e non strutturato, dotandosi altresì di una disciplina contrattuale tra ricercatore ed Ente pubblico che regoli a monte i reciproci rapporti e che preveda, salvo casi specifici, la titolarità istituzionale dei risultati derivanti dalle attività di ricerca.

In particolare, per quanto riguarda l'IIT, vi sono diverse tipologie di soggetti che possono essere coinvolti nell'attività di ricerca:

- personale dipendente, comprendente lavoratori subordinati di ogni genere, a tempo determinato ed indeterminato;
- personale a contratto, comprendente titolari di collaborazioni di ricerca, dottorandi, studenti, borsisti, assegnisti, stagisti e collaboratori di ogni genere non dipendenti di IIT;
- personale afferente, comprendente personale dipendente e/o personale a contratto di Università, altri Enti di Ricerca pubblici o privati che svolge attività per conto di IIT, utilizzando risorse economiche e strumentali di IIT;

Per quanto riguarda la prima categoria di personale, il “Regolamento di IIT sulla proprietà industriale” prevede che i diritti patrimoniali sulle invenzioni realizzate dal personale dipendente di IIT nell’ambito delle attività previste in un qualunque contratto di ricerca appartengono all’IIT. Lo stesso vale per quanto riguarda i diritti patrimoniali sulle invenzioni del personale a contratto, salvo diversa disposizione del solo contratto individuale vigente fra IIT ed il suddetto personale a contratto.

I diritti patrimoniali sulle invenzioni conseguite dal personale afferente nell’ambito di una ricerca almeno parzialmente svolta per mezzo di attrezzature, strutture e/o di finanziamenti e di risorse economiche amministrate da IIT, invece, sono disciplinati da specifici accordi fra IIT e l’Ente di appartenenza del personale afferente che ha realizzato l’invenzione.

Ciò premesso, la formulazione dell’articolo 6 si apre con le “Definizioni” di *background*, *foreground* e *sideground*.

Ai fini del modello di contratto esaminato, per “Background” si intendono tutte le informazioni, compresi i brevetti, il copyright e gli altri diritti di proprietà intellettuale, di cui le Parti siano titolari prima dell’avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il contratto in esame, necessarie per l’esecuzione del progetto di ricerca; per “Foreground” si intendono i risultati, incluse le informazioni, generati dall’attività di ricerca oggetto del contratto indipendentemente dal fatto che possano essere protetti. Questi risultati includono il diritto d’autore, i brevetti e le altre privative industriali; per “Sideground” si intendono i risultati, incluse le informazioni, generati durante il periodo di efficacia del contratto ma non rientranti tra gli obiettivi previsti dal contratto medesimo, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti. Questi risultati includono il diritto d’autore, i brevetti e le altre privative industriali.

In relazione a ciascuna delle tre voci cambia il regime della titolarità dei risultati prescelto. Per quanto riguarda il “Background”, ovvero sia le conoscenze preesistenti, occorre considerare che il suo contenuto è in buona sostanza la ragione per la quale l’impresa individua nell’Ente di ricerca che lo detiene l’esecutore potenzialmente “idoneo” cui affidare la ricerca e, allo stesso tempo, rappresenta l’elemento determinante nella quantificazione del valore economico del contratto. Al riguardo, il modello di contratto dell’IIT prevede che ciascuna parte, pur rimanendo esclusiva titolare del proprio *background*, consente all’altra parte di utilizzarle a titolo gratuito e in via non esclusiva, al solo fine dello svolgimento del progetto di ricerca e nei limiti della durata del contratto.

In relazione ai diritti di accesso al *background*, occorre fare molta attenzione all’esistenza di impegni assunti dalle parti al di fuori del contratto di ricerca oggetto di negoziazione che siano incompatibili con lo stesso. Così, se una parte abbia ad esempio

sottoscritto precedenti accordi che limitano le circostanze di concessione di licenze per un determinato brevetto di sua proprietà, dovrà informare l'altra parte in virtù del principio di correttezza e buona fede che permea ogni fase del rapporto contrattuale.

In relazione al *foreground*, il modello di contratto analizzato prevede due diverse opzioni: a) titolarità esclusiva di una delle due parti, quando il *foreground* viene generato autonomamente da una parte, cioè avvalendosi del proprio personale ed utilizzando le proprie strutture; b) titolarità congiunta, quando il *foreground* viene generato congiuntamente dal personale di IIT e dell'impresa. In quest'ultimo caso i risultati sono in comproprietà tra le parti in pari quota, salvo diverso accordo.

Infine, per quanto riguarda il *sideground*, la titolarità spetta alla parte che lo abbia generato.

Con particolare riferimento al *foreground*, il modello prevede sia disposizioni in merito alla gestione e all'utilizzo del *foreground* congiunto (opzione b)), sia disposizioni in merito all'uso del *foreground* di titolarità esclusiva dell'IIT (opzione a)).

Per quanto riguarda la gestione del *foreground* congiunto, il modello prevede la possibilità per le parti di valutare l'opportunità di procedere al deposito di una domanda di brevetto congiunta, rinviando la definizione delle quote di titolarità e della modalità di gestione del brevetto ad un apposito atto scritto; in tal caso, le spese relative alla protezione del *foreground* congiunto, nonché al deposito, prosecuzione, estensione e mantenimento in vita dei brevetti saranno suddivise tra le parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità. Sono previsti poi diritti di subentro, nel caso in cui una parte non abbia interesse alla protezione o rinunci alla sua quota di titolarità, per cui l'altra parte potrà subentrare nella piena ed esclusiva titolarità del brevetto, a proprio nome e spese, senza nulla dovere alla parte rinunciataria, e diritti di prelazione nel caso in cui una parte intenda trasferire la propria quota di titolarità del *foreground* congiunto.

Riguardo all'utilizzo del *foreground* congiunto, invece, è previsto per ciascuna parte il diritto di usarlo liberamente per i propri scopi, e di concedere unilateralmente a terzi licenze d'uso non esclusive. Eventuali licenze d'uso esclusive, invece, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

Sempre in ordine all'utilizzo del *foreground* congiunto, il modello prevede, altresì, la concessione di un diritto di opzione all'impresa per il caso in cui questa fosse interessata ad acquisire una licenza d'uso esclusiva sulla quota di contitolarità di IIT. Al riguardo, occorre infatti considerare che a dispetto dell'assunto che l'impresa committente della ricerca sia sempre e solo interessata alla titolarità dei risultati, la stessa mira piuttosto ad ottenere il diritto di sfruttamento in esclusiva. E tale possibilità è presa appunto in considerazione nel modello in commento prevedendo

che, in caso di esercizio del diritto di opzione, all'impresa sia attribuita una licenza esclusiva, soggetta al pagamento di *royalties*, con diritto di sub-licenza, in Italia e in qualsiasi altro Paese estero scelto dall'impresa per lo sfruttamento del *foreground* in uno o più specifici settore tecnico-industriali. L'IIT, in ogni caso, conserva il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione del *foreground* congiunto per lo svolgimento di attività di ricerca.

Per quanto riguarda la disciplina del *foreground* di titolarità esclusiva di una parte (e nella specie dell'IIT), opzione applicabile quando il *foreground* viene generato dal personale di una sola parte attraverso le strutture di questa, le disposizioni relative all'utilizzo sono parzialmente diverse. In questo caso, infatti, la parte titolare potrà autonomamente procedere al deposito di domande di brevetto a proprio nome e spese, ma dovrà darne preventivamente informazione all'altra parte. L'obbligo di comunicazione in merito ai risultati conseguiti, infatti, è previsto in via generale in relazione a tutti i risultati derivanti dal progetto di ricerca, a prescindere dalla titolarità degli stessi.

In relazione a tale ipotesi, l'IIT, sin dalla sottoscrizione del contratto, si impegna a concedere all'impresa un diritto di opzione per l'acquisizione del diritto di utilizzo del proprio *foreground* esclusivo, secondo una delle seguenti alternative: a) Licenza non esclusiva, licenza gratuita e non trasferibile (priva del diritto di sub-licenza) per lo sfruttamento del *foreground* di IIT in uno o più specifici settori tecnico-industriali; b) Licenza esclusiva, soggetta al pagamento di *royalties*, con diritto dell'impresa di sub-licenza, in Italia e in qualsiasi altro Paese estero scelto dall'impresa per lo sfruttamento del *foreground* di IIT in uno o più specifici settore tecnico-industriali. In entrambi i casi, l'IIT conserva il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzare il proprio *foreground* per lo svolgimento di attività di ricerca.

Qualunque sia l'alternativa prescelta dall'impresa, i termini della licenza saranno negoziati in buona fede tra le parti con apposito accordo scritto.

Il modello di contratto analizzato, come possiamo notare, non contiene un'opzione che preveda l'attribuzione della titolarità esclusiva dei risultati all'impresa, ma ciò non significa che questo non possa accadere nella pratica. Quello in commento, infatti, rispecchia le *policy* dell'Istituto in materia di proprietà industriale, ma è chiaro che la scelta fra le diverse opzioni possibili dipenderà poi dall'interesse e dal peso negoziale delle parti, dall'apporto e dal contributo fornito da ciascuna di esse alle attività di ricerca, nonché dagli obiettivi che si intende perseguire con lo specifico contratto in questione.

La questione della titolarità dei risultati rappresenta uno degli aspetti più complessi da affrontare nella negoziazione di un contratto di ricerca, dato che la finalità

principale dell'attività di ricerca è quella di giungere a risultati o soluzioni tecniche innovative. Al riguardo, se in relazione alla disciplina del *background* e del *sideground* si riscontrano sostanziali analogie, per quanto attiene al *foreground* gli Enti di ricerca adottano soluzioni diversamente articolate, che riflettono le *policy* e le strategie di ognuno. Nella maggior parte dei contratti esaminati, tuttavia, si riscontra la comune tendenza degli Enti di ricerca a mantenere la titolarità dei risultati, concedendo al committente licenze d'uso, oppure diritti di opzione o prelazione per il loro acquisto.

In alcuni casi, i diritti sul *foreground* spettano all'Ente di ricerca ma al committente viene concesso un diritto di opzione per l'acquisto di una licenza esclusiva o non esclusiva, che dovrà essere esercitato entro un periodo di tempo determinato oltre il quale l'Ente sarà libero di contrattare con terzi. Per la disciplina della licenza, invece, è generalmente previsto il rinvio ad un apposito atto scritto.

L'opzione della titolarità dell'Ente di ricerca, solitamente, viene utilizzata in tutti i casi in cui l'attività di ricerca commissionata venga svolta con l'apporto determinante del *background* dell'Ente e grazie al contributo intellettuale esclusivo o prevalente del suo personale.

In altri casi, invece, si presceglie l'opzione della titolarità congiunta: in questi casi, al committente viene solitamente concesso un diritto di opzione per l'acquisto in esclusiva di una licenza irrevocabile sulla quota di contitolarità dell'Ente di ricerca, oppure per la cessione della quota di contitolarità dell'Ente, da esercitarsi entro un determinato periodo di tempo che di solito non supera comunque i 6 mesi dalla data di comunicazione del conseguimento del risultato. Con questa opzione, a differenza della prima, entrambe le parti ottengono dei vantaggi: l'Ente, infatti, mantiene la possibilità di ottenere un brevetto per l'invenzione prodotta, con importanti ricadute in termini di valutazione della capacità di ricerca dello stesso, mentre il committente, mediante la previsione di un diritto di opzione per l'acquisto di una licenza sulla quota di contitolarità dell'Ente di ricerca, si assicura la possibilità di sfruttare in esclusiva l'invenzione e di trarne un vantaggio concorrenziale. In alcuni casi, poi, la concessione del diritto di opzione avviene a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del committente, proporzionato al presumibile valore di mercato del *foreground*, agli utili prevedibili derivanti dal suo sfruttamento economico nonché al numero ed alla qualità dei settori tecnico-industriali per i quali sia stata acquisita la licenza.

In alcuni contratti, infine, si riscontrano clausole sulla proprietà intellettuale che riconoscono al committente il diritto di procedere a proprio nome e spese al deposito di una domanda di brevetto, ma a questi viene fatto obbligo di indicare l'Ente come contitolare della domanda. La particolarità di questa impostazione, consiste nella previsione secondo la quale l'Ente di ricerca si impegna a cedere all'impresa la propria

quota di titolarità contestualmente al deposito della domanda di brevetto, ma la trascrizione del passaggio di titolarità, si legge, deve avvenire solo dopo la prima pubblicazione della domanda (18 mesi dopo il primo deposito), cosicché vi sia un documento della vita del brevetto in cui appaia anche l'Ente di ricerca.

Come possiamo notare, non si rinvencono quasi mai opzioni che prevedano in prima battuta la titolarità del committente, in quanto gli Enti di ricerca, per comprensibili ragioni, mirano a mantenere la titolarità esclusiva dei risultati e, in subordine, preferiscono optare per l'ipotesi di titolarità congiunta.

Le varie opzioni descritte, nonostante le sensibili differenze che da un punto di vista strategico è possibile riscontrare, hanno in comune l'importante previsione secondo cui, anche in caso di concessione di una licenza esclusiva al committente, l'Ente di ricerca conserva comunque il diritto di utilizzare il *foreground* in via perpetua, gratuita ed irrevocabile per le proprie finalità istituzionali di ricerca.

Non dobbiamo dimenticare, in ogni caso, che oggetto d'indagine sono degli schemi-tipo, modelli che costituiscono solo il punto di avvio di una fase di negoziazione che spesso si conclude con un contratto che può discostarsi anche nettamente da quello iniziale. Ed infatti, soprattutto in relazione al tipo di attività da svolgere ed alle risorse messe a disposizione da ciascuna parte, la titolarità dei risultati si va a ridefinire in ragione delle specifiche esigenze di ognuna.

3.7 Art. 7 - Pubblicazioni

L'articolo 7 disciplina gli aspetti inerenti l'utilizzo, la pubblicazione e la divulgazione dei risultati. Il tema è particolarmente rilevante nei rapporti tra Ente di ricerca e impresa in quanto coinvolge interessi contrapposti: infatti, se da un lato l'impresa può avere interesse ad evitare forme di divulgazione e disseminazione delle attività di ricerca realizzate e dei risultati conseguiti in ragione di strategie aziendali della proprietà intellettuale, dal punto di vista dell'Ente di ricerca la generazione di nuova conoscenza la sua divulgazione per il beneficio pubblico rientra negli scopi istituzionali, senza contare poi che dal punto di vista del ricercatore la possibilità di pubblicare e comunicare i risultati conseguiti rappresenta l'essenza stessa della professione e rileva, altresì, ai fini della reputazione scientifica e della progressione di carriera.

In relazione a quanto detto, nel modello di contratto dell'IIT il punto di equilibrio tra le due esigenze è stato individuato in una formulazione che prevede il diritto dell'IIT di pubblicare e/o presentare i risultati delle attività oggetto del contratto, previa trasmissione in via riservata all'impresa della copia della pubblicazione e/o presentazione. La trasmissione all'impresa delle copie di tutto ciò che si intende

divulgare, ha lo scopo di permettere a quest'ultima di intervenire al fine di comunicare a IIT le informazioni relative all'impresa che devono essere rese inaccessibili ai terzi, di richiedere che la divulgazione venga differita per il tempo strettamente necessario a consentire il deposito di eventuali domande di brevetto, oppure di confermare il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

E' poi espressamente previsto, a garanzia del diritto dell'IIT di pubblicare i risultati delle attività, che l'approvazione dell'impresa non può in ogni caso essere negata senza adeguata motivazione.

Ove invece l'impresa ometta di dare un riscontro entro i termini stabiliti, l'IIT potrà liberamente procedere alla pubblicazione o presentazione dei risultati.

Malgrado il tema trattato rivesta un'importanza particolare, dall'analisi dei vari contratti esaminati non risultano sensibili differenze d'impostazione e di disciplina; i contratti, infatti sono allineati sul medesimo punto di equilibrio raggiunto dall'IIT.

3.8 Art. 8 - Riservatezza

Strettamente connesso al tema della divulgazione dei risultati trattati dall'articolo 7 è il tema della riservatezza, che si sostanzia in un vero e proprio obbligo di confidenzialità in ordine alle informazioni scambiate tra le parti in occasione delle attività di ricerca. Tale obbligo, come abbiamo avuto modo di osservare nel paragrafo 2.10 del capitolo quarto, viene assunto spesso dalla parti già durante la fase di negoziazione. La prassi dell'IIT, al riguardo, è quella di predisporre un autonomo accordo di riservatezza sin dai primi contatti tra le parti, con il quale gestire lo scambio di informazioni in fase negoziale.

Le informazioni riservate cui il testo si riferisce, sono solo quelle informazioni, di qualsivoglia natura ed in qualunque forma espresse, che siano poste sotto il legittimo controllo delle parti che le forniscono e che siano identificate con la dicitura "confidenziale", o espressione simile, al momento della loro divulgazione.

Dalla confidenzialità, chiaramente, sono escluse le informazioni che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione o che lo diventino successivamente.

Su ciascuna parte incombono vari obblighi in relazione all'uso delle informazioni riservate, che non deve essere fatto per fini diversi da quello previsto nel contratto; alla conservazione, che impone alle parti di non duplicare, copiare, o diversamente rappresentare le informazioni riservate per necessità ulteriori a quelle che discendono dall'esecuzione del contratto; alla restituzione, che deve avvenire dietro richiesta

scritta della parte che ne abbia diritto, e in ogni caso al termine o alla risoluzione del contratto.

L'obbligo dura per l'intero periodo di efficacia del contratto e si estende sino a tre anni successivi alla scadenza o alla risoluzione dello stesso. Il termine di tre anni è un termine indicativo, ma può essere ridotto ad un anno o esteso fino a 5 in base al tipo di attività oggetto del contratto ed alla situazione concreta.

La responsabilità del rispetto dei vincoli di riservatezza definiti nella clausola è a carico delle parti, le quali a tal fine garantiscono che il proprio personale destinato allo svolgimento delle attività oggetto del contratto manterrà, nei confronti di qualsiasi terzo non autorizzato, la riservatezza per quanto attiene alle informazioni riservate di cui dovesse venire a conoscenza in esecuzione del progetto di ricerca, nonché per quanto attiene ai risultati conseguiti.

Per conseguenza, ciascuna parte si impegna a tenere indenne e a manlevare l'altra per ogni danno o pregiudizio subito a causa della violazione dell'obbligo di confidenzialità; la parte inadempiente, però, può sempre provare che tale violazione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

In relazione alla clausola sull'obbligo di confidenzialità, non si rinvencono sostanziali differenze tra i modelli utilizzati dagli altri Enti di ricerca. Le uniche diversità rilevanti concernono il destinatario dell'obbligo, il quale in qualche caso isolato è stato ravvisato nel solo Ente ricercatore, mentre generalmente la clausola è formulata in termini di reciprocità e l'obbligo, per conseguenza, grava su entrambe le parti. Inoltre, in un solo caso abbiamo rilevato la non ultrattività dell'obbligo oltre il periodo di efficacia del contratto, che solitamente, data la rilevanza del tema, rappresenta una costante nei contratti di ricerca.

3.9 Art. 9 - Uso dei segni distintivi

L'articolo 9 regola l'utilizzo dei segni distintivi delle parti, inibendo l'uso in funzione distintiva o pubblicitaria del marchio, della denominazione e delle strutture di ciascuna parte, nonché del nome del personale di ognuna, salvo espressa autorizzazione scritta della parte interessata. La clausola fa salvi, tuttavia, gli usi liberi consentiti dalla legge, ex art. 21 CPI, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera. Ciò che viene vietato, dunque, è solo l'uso del marchio altrui in funzione distintiva, mentre sono in linea di principio leciti i cosiddetti "usi atipici" del marchio in una funzione diversa, purché l'uso sia fatto in conformità ai principi della correttezza professionale.

La clausola è formulata in termini di reciprocità, ma ciò da cui soprattutto l'IIT intende tutelarsi è l'utilizzo del proprio marchio oltre gli usi leciti consentiti. IIT, infatti, è titolare di un marchio registrato ed ha tutto l'interesse a che questo non venga utilizzato dall'impresa a scopi pubblicitari. Per alcune imprese, infatti, poter comunicare all'esterno che alcuni risultati di ricerca industrializzati nel proprio *business* sono il frutto di collaborazioni con Enti di ricerca, rappresenta sicuramente uno strumento di *marketing* del proprio prodotto o servizio, e dunque una forma ulteriore di promozione della propria attività. Al riguardo, la legge consente l'uso del marchio altrui nelle attività economiche in funzione descrittiva, purché ciò avvenga in conformità ai principi della correttezza professionale.

Anche la clausola in commento fa parte del nucleo essenziale di un contratto di ricerca, ed in relazione ad essa i modelli esaminati presentano una sostanziale uniformità di contenuto.

4. Clausole generali

In questa sezione vengono descritte le clausole generali, ovvero quelle clausole che, pur rivestendo un ruolo importante nel regolare i rapporti tra le parti, richiedono un livello di negoziazione inferiore rispetto a quello previsto per le clausole speciali, e dunque risultato più facilmente standardizzabili. La sezione, in particolare, comprende le clausole relative al recesso e alla risoluzione, alla copertura assicurativa, alla sicurezza ed alla responsabilità, al trattamento dei dati personali, agli adempimenti *ex lege* 231/2001, alla legge applicabile ed al foro competente, alle comunicazioni, ad una clausola generale, e infine alla registrazione e alle spese.

4.1 Art. 10 - Recesso

A ciascuna parte viene concessa la facoltà di risolvere consensualmente il contratto, ma la soluzione adottata dall'IIT al riguardo è quella di distinguere tra recesso *ad nutum*, consentito all'impresa in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, e recesso per giusta causa, consentito all'IIT solo per comprovati gravi motivi, sopravvenuti indipendentemente dalla sua volontà, da comunicare all'impresa con un preavviso di 30 giorni.

In entrambe le ipotesi, è comunque garantito all'IIT il pagamento del corrispettivo previsto all'articolo 5, in proporzione alle attività effettivamente svolte fino al momento dell'esercizio del diritto di recesso.

La clausola risulta diversamente articolata nei vari modelli esaminati, nei quali, in alcuni casi, il recesso è garantito ad entrambe le parti solo per giusta causa, e in altri si tratta di recesso *ad nutum* per cui ciascuna parte è libera di recedere dal contratto in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, salvo un preavviso scritto da inviare all'altra parte entro un periodo di tempo ben determinato che varia in relazione alla durata del contratto.

In alcuni casi, inoltre, nei modelli predisposti dagli Enti di ricerca l'articolo in commento contiene anche una clausola penale per il recesso del committente, per cui, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso, il committente dovrà corrispondere all'Ente di ricerca un'ulteriore somma pari al 10% del corrispettivo previsto.

4.2 Art. 11 - Risoluzione

A parte la possibilità di recedere dal contratto, l'IIT si caute dall'eventualità dell'inadempimento prevedendo all'articolo 11 la possibilità di ricorrere ai mezzi non giudiziali di risoluzione, tra i quali presceglie la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ovvero quel patto mediante il quale le parti assumono un determinato inadempimento a condizione risolutiva del contratto.

La medesima tutela viene garantita anche all'impresa, essendo la clausola formulata in termini di reciprocità; tuttavia, parzialmente differenti sono le ragioni per le quali le parti possono avvalersi di tale rimedio.

L'IIT, in particolare, può ricorrere all'uso della clausola nel caso in cui l'impresa non adempia all'obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto, per inadempimento delle obbligazioni assunte in materia di proprietà intellettuale, riservatezza ed uso dei segni distintivi, ed infine per inadempimento degli obblighi previsti dal D.lgs. 231/2001.

Inoltre, al di là dei casi di inadempimento, l'IIT si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui intervenga una variazione o modifica nel tipo, nella struttura o nell'assetto dell'impresa, quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o cessioni di ramo d'azienda. Quest'ultima previsione conferma il forte *intuitus personae* che lega le parti.

L'impresa, invece, ha il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento da parte dell'IIT dell'obbligazione di svolgere l'attività di ricerca commissionata, nonché, simmetricamente a quanto previsto per l'IIT, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte in tema di proprietà intellettuale, riservatezza e uso dei segni distintivi.

Nella maggior parte dei modelli esaminati è possibile rilevare il ricorso ai mezzi non giudiziali di risoluzione: in alcuni casi gli Enti di ricerca prescelgono la diffida ad

adempiere, più spesso invece ricorrono alla clausola risolutiva espressa, mentre in nessuno dei contratti esaminati è stato rinvenuto il ricorso al termine essenziale, a maggior conferma del forte *intuitus personae* che caratterizza la tipologia contrattuale oggetto d'esame.

4.3 Art. 12 - Copertura Assicurativa, Sicurezza e Responsabilità

L'articolo 12 disciplina diverse materie tra le quali: 1) assicurazioni per infortuni e responsabilità civile verso terzi, per cui è previsto che ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa, a proprio onere e carico, del proprio personale che si trovi per qualsiasi ragione presso i locali o le strutture dell'altra; 2) sicurezza sui luoghi di lavoro, per cui ciascuna parte, nei locali e laboratori di propria pertinenza, è responsabile per l'attuazione delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 3) responsabilità, per cui le parti rimangono singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nei locali e nei laboratori di propria pertinenza e, pertanto, ciascuna si impegna a tenere indenne l'altra da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

La clausola in commento, nonostante l'importanza dei temi trattati, non presenta rilevanti differenze di contenuto rispetto a quelle formulate dagli altri Enti di ricerca. Anche il linguaggio adottato nella formulazione, infatti, presenta similitudini tali da renderla una tra quelle clausole che possiamo definire "standard".

4.4 Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Tra le clausole generali, rientra anche quella relativa al trattamento dei dati personali con la quale le parti dichiarano di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione del contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità del contratto medesimo e, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In ordine alla clausola sul trattamento dei dati personali vi è uniformità di vedute tra gli Enti di ricerca, sia per quanto attiene al contenuto che per quanto riguarda la formulazione.

4.5 Art. 14 - Adempimenti ex lege 231/2001

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) cui l'articolo 14 fa riferimento, disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Adempiere agli obblighi legislativi che derivano dal suddetto Decreto legislativo richiede, tra l'altro, di adottare modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati. Al riguardo l'impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad osservare la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli Enti e dichiara di aver preso atto del modello organizzativo adottato dall'IIT ai sensi della predetta normativa, alla cui osservanza s'impegna con la stessa sottoscrizione del contratto. L'impresa, inoltre, dichiara di avere adottato procedure aziendali e di avere impartito disposizioni ai propri dipendenti e collaboratori idonei a prevenire la commissione dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.lgs. 231/2001, e si obbliga a mantenerli attuati per l'intera durata del contratto.

L'inosservanza, la mancata adozione o l'inefficace attuazione delle suddette procedure aziendali e regole comportamentali, costituisce grave inadempimento per effetto del quale l'IIT si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto oppure risolverlo, fermo restando l'obbligo gravante sull'impresa di risarcimento del danno.

La clausola in commento non si rinviene nei modelli-tipo adottati dagli altri Enti pubblici di ricerca esaminati, mentre invece è sempre inserita negli schemi-tipo utilizzati dal committente impresa privata. Infatti, come espressamente recita l'art. 1, comma 2 del D.lgs. 231/2001, i soggetti destinatari del provvedimento sono gli Enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

La responsabilità amministrativa dipendente da reato riguarda dunque anche le fondazioni, atteso che l'art. 1, comma 2 del D.lgs. 231/2001 richiamato estende l'applicabilità delle disposizioni in esso contenute agli Enti forniti di personalità giuridica, ed è questa la ragione per la quale anche l'IIT, seppure sia un Ente che non

persegue scopi lucrativi, si è dotato di un codice etico ed ha adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dalla normativa in commento.

Sono invece esclusi lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli altri Enti pubblici non economici e gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Tra i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina rientrano anche le Università e gli altri Enti pubblici di ricerca, in quanto Enti che non perseguono scopi lucrativi. Infatti, con il D.lgs. 231/2001 il legislatore delegante ha voluto mirare alla repressione di comportamenti illeciti nello svolgimento di attività di natura squisitamente economica, e cioè assistite da fini di profitto, con la conseguenza di escludere tutti quegli Enti pubblici che, seppure sprovvisti di pubblici poteri, perseguono e curano interessi pubblici prescindendo da finalità lucrative.

Al riguardo, la Cassazione penale nel fare il punto sull'esenzione dall'applicazione del D.lgs. 231/2001 degli Enti pubblici non economici, con sentenza del 26 ottobre 2010, n. 234, ha stabilito che la natura pubblicistica di un Ente è condizione necessaria ma non sufficiente all'esonero dalla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, dovendo altresì concorrere la condizione che l'Ente medesimo non svolga attività economica³.

4.6 Art. 15 - Legge applicabile e Foro competente

Il contratto, generalmente, è regolato dalla legislazione italiana vigente. In caso di controversie che dovesse sorgere in dipendenza del contratto o in connessione con la sua stipulazione, interpretazione, esecuzione o risoluzione, la soluzione adottata dall'IIT è quella di tentare in prima battuta un'amichevole composizione della lite per il tramite dei legali rappresentanti di ciascuna parte, e di adire le competenti autorità giudiziarie solo in caso di mancata soluzione. Il rimedio del ricorso all'autorità giudiziaria, quindi, viene adoperato solo come *extrema ratio*.

Nei modelli esaminati, tuttavia, è possibile rinvenire diverse soluzioni prima del ricorso all'autorità giudiziaria ed in alternativa alla composizione amichevole della lite per mezzo dei legali rappresentanti delle parti, tra le quali vi è il ricorso alla conciliazione obbligatoria. Il tentativo obbligatorio di conciliazione, in tal caso, costituisce condizione di procedibilità della domanda esperibile in sede giudiziale. Qualora poi le parti non riescano a comporre amichevolmente la controversia entro il termine indicato in contratto, è prevista la rimessione della composizione della lite ad un soggetto terzo nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente

³ Cass. pen., Sez. II, 26 ottobre 2010, n. 234, in *Processo penale e giustizia*, 2011, 5 ss.

della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in cui ha sede dell'Ente di ricerca.

In altri casi, invece, gli Enti di ricerca preferiscono ricorrere, in alternativa all'autorità giudiziaria ordinaria, all'arbitrato rituale di cui agli articoli 808 e successivi del codice di procedura civile.

4.7 Art. 16 - Comunicazioni

L'articolo 16 contiene i riferimenti di ciascuna parte utili per ogni comunicazione relativa al contratto. Si tratta di una clausola standard, sempre presente nei contratti analizzati.

4.8 Art. 17 - Clausola generale

La clausola generale contiene una serie di disposizioni eterogenee relative alle modifiche, che sono possibili ma efficaci solo se stipulate per iscritto delle parti, alla cessione del contratto a terzi, che è vietata salvo consenso espresso per iscritto del contraente ceduto, e al rinvio, per quanto non espressamente previsto nel contratto, ai principi generali ed alle norme dettate sui contratti in generale, nonché alle specifiche disposizioni eventualmente applicabili.

In alcuni contratti, il contenuto di questo articolo viene raccolto sotto una clausola rubricata "miscellanea" che, tuttavia, disciplina le stesse tematiche trattate dalla clausola generale contenuta nel modello-tipo dell'IIT.

Riguardo al rinvio a quanto non previsto espressamente dalle parti con il regolamento contrattuale, in un solo caso abbiamo rinvenuto, piuttosto che il rinvio alle norme generali o speciali che regolano i contratti, l'impegno tra le parti ad instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

4.9 Art. 18 - Registrazione e spese

L'ultimo articolo del contratto è relativo alla registrazione, che solitamente viene effettuata solo in caso d'uso a spese della parte interessata, ed alle spese di bollo le quali invece vengono equamente divise tra le parti.

Con l'articolo relativo alla registrazione ed alle spese si concludono la maggior parte dei contratti esaminati. L'impostazione è la medesima in ognuno di questi, per

cui alla stipula, almeno in un primo momento, non sempre segue la registrazione mentre le spese di bollo, generalmente, vengono suddivise tra le parti.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Giunti al termine dell'intrapreso percorso di ricerca è opportuno dare conto di alcune osservazioni conclusive.

Nella prima parte di questo lavoro si è inteso offrire un sintetico quadro della rilevanza centrale che nel contesto dei traffici giuridici assume l'autonomia individuale, soprattutto in relazione alla sua funzione primaria che è quella di realizzare gli interessi economicamente rilevanti dei soggetti privati e pubblici attivi nel contesto generale.

Abbiamo visto come una delle principali manifestazioni dell'autonomia privata sia proprio la possibilità, espressamente prevista nel nostro codice, di predisporre contratti cosiddetti atipici o innominati. Siffatte pattuizioni, come sappiamo, acquisiscono rilievo giuridico solo se l'interesse che ne è alla base non assume una posizione di contrasto con i canoni fondamentali dell'ordinamento giuridico. E infatti, quello della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti nel contratto atipico è stato definito il problema centrale dell'autonomia privata, in quanto coinvolge, fra l'altro, il tema della definizione del rapporto tra libertà dei privati e valori dell'ordinamento.

Nel corso della presente trattazione abbiamo visto che il contratto di ricerca, pur non disciplinato in modo organico dalla legge, appare ampiamente diffuso tanto da possedere un proprio *nomen* nella prassi del traffico. Contratti di tal tipo, spesso, si propongono in tal senso come contratti già tipizzati (tipicità c.d. sociale), per i quali il riscontro della loro attitudine a soddisfare interessi meritevoli di tutela si effettua al livello di uno schema astratto, ed incontra esito positivo, senza alcun bisogno di un ulteriore controllo, se risulta che a quello strumento contrattuale si ricorre per realizzare un certo tipo di funzione che la coscienza giuridico-sociale considera positivamente¹.

Tuttavia, riguardo a quel particolare tipo di contratto innominato che è il contratto di ricerca non si pone un problema di meritevolezza degli interessi ad esso sottostanti, in quanto questa trova fondamento e giustificazione in uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento: l'art. 9, comma 1, Cost., secondo il quale "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica".

Tra l'altro, come abbiamo avuto modo di esaminare, in alcuni casi è la legge stessa che prende in considerazione tale fattispecie negoziale regolandone, attraverso leggi speciali, alcuni aspetti particolari. Tra queste, in special modo, si è dato conto dei contratti di ricerca stipulati dall'Istituto Mobiliare Italiano *ex lege* 17 febbraio 1982, n.

¹ R. Scognamiglio, *sub Art. 1322. (Autonomia contrattuale)*, in *Commentario del codice civile* Scialoja-Branca, *Dei contratti in generale* artt. 1321-1352, Bologna-Roma 1970, 42.

46. Se per i contratti stipulati da tali soggetti il legislatore ha ritenuto l'interesse meritevole di tutela tanto da predisporre una seppur minima disciplina, non si vede per quale motivo cambiando i soggetti coinvolti nella contrattazione debba venir meno anche la meritevolezza dell'interesse ad essa sottostante. Poste queste necessarie premessa, ci soffermeremo ora sul vero ed effettivo scopo del presente lavoro.

Il fine che ci siamo posti intraprendendo questo percorso di ricerca è innanzitutto quello di verificare se, sulla base degli elementi ricorrenti nei vari schemi contrattuali analizzati, sia possibile configurare il contratto di ricerca come un "tipo sociale", e in secondo luogo, comprendere, attraverso l'esame dei modelli utilizzati dai vari Enti pubblici di ricerca attivi sul territorio nazionale, se si è in presenza di una prassi negoziale fornita di caratteristiche unitarie tali da poter parlare di una vera e propria "standardizzazione" dei contratti di ricerca.

Dall'analisi della struttura del contratto di ricerca, condotta attraverso l'esame comparato dei modelli contrattuali predisposti dagli Enti pubblici selezionati, e dall'osservazione della prassi negoziale che si sta diffondendo ed affermando nella quotidianità, è emersa una sostanziale uniformità del contenuto di tali contratti per ciò che attiene al loro nucleo essenziale. L'impianto generale e la struttura che ad essi viene data, infatti, presenta caratteristiche essenziali comuni, tanto che, dall'osservazione e dallo studio della pratica invalsa negli Enti pubblici di ricerca, è stato possibile ricostruire un modello generale di contratto di ricerca.

Abbiamo avuto modo di verificare, inoltre, analizzando nel dettaglio il contenuto del contratto-tipo predisposto dalla Fondazione Istituto Italiano di tecnologia (IIT), come questi modelli generali vengano poi in concreto adattati dai singoli Enti al contesto specifico nel quale sono funzionalmente attivi, aggiungendo o eliminando alcune clausole nonché riformulandone altre al fine di renderle conformi alle proprie *policy* e strategie in tema di proprietà intellettuale.

In particolare, dall'esame della prassi e dall'analisi dettagliata del modello predisposto dall'IIT, è emerso che il contenuto di questi contratti contiene fondamentalmente due tipologie di clausole: 1) clausole relative agli elementi più rilevanti ai fini della stipulazione di un contratto di ricerca, che comprendono le disposizioni relative all'oggetto del contratto, alla durata, alla modalità e al luogo di svolgimento delle attività, al corrispettivo, alla proprietà intellettuale, alle pubblicazioni, alla riservatezza ed all'uso dei segni distintivi; 2) clausole che, pur rivestendo un ruolo importante nel regolare i rapporti tra le parti, richiedono un livello di negoziazione inferiore rispetto a quello previsto per le clausole della prima categoria, tra le quali sono comprese le clausole relative al recesso e alla risoluzione, alla copertura assicurativa, alla sicurezza ed alla responsabilità, al trattamento dei dati

personali, alla legge applicabile ed al foro competente, alle comunicazioni e alla registrazione e alle spese.

Tra le clausole della prima categoria e le clausole appartenenti alla seconda non vi è una gerarchia in ordine di importanza, in quanto tutte le clausole di un contratto di ricerca, come abbiamo visto, concorrono a disciplinare aspetti essenziali del regolamento negoziale; la distinzione, piuttosto, vuole solo circoscrivere alle clausole del primo tipo il numero e la tipologia delle questioni su cui solitamente si concentra la negoziazione tra le parti di un contratto di ricerca.

Riguardo al quesito relativo alla possibilità di configurare il contratto di ricerca come un “tipo sociale”, abbiamo visto come i modelli analizzati, pur variando in funzione di importanti e numerosi fattori come la strategia nella protezione e nello sfruttamento della proprietà intellettuale o il calcolo del corrispettivo, presentano caratteri fondamentali comuni.

Il nucleo essenziale del contratto di ricerca, dunque, si presenta come sostanzialmente uniforme, anche se nella predisposizione delle diverse clausole si rilevano differenze di metodo e di strategia, e tale uniformità è senz’altro il frutto di un maggior dialogo tra i vari Enti pubblici di ricerca attivi sul territorio nazionale che nasce dall’esigenza di adottare prassi e metodologie di trasferimento tecnologico comuni.

Dunque, ci sembra di poter sicuramente affermare che dai contratti analizzati, e dalla sostanziale uniformità rilevata in merito al loro contenuto, emergano le linee di un “tipo sociale” di contratto di ricerca che potrebbe definirsi come “il contratto in forza del quale una parte, detta ricercatore, si impegna a svolgere in favore di un’altra detta committente, entro un determinato termine e contro un corrispettivo, un’attività di ricerca e a trasmetterne, con obbligo di riservatezza, il risultato al committente”².

Occorre a questo punto verificare se da tale sostanziale uniformità di contenuto sia possibile rilevare una vera e propria “*standardizzazione*” del contratto di ricerca, rispondendo così al secondo quesito formulato in apertura del presente lavoro.

Generalmente, si parla di contratti *standard* o di *standardizzazione* dei contratti riguardo ad una prassi negoziale fornita di caratteristiche unitarie, che consiste nell’adozione di una speciale tecnica o procedura nella formazione del regolamento negoziale, ovverosia, nell’utilizzare elementi precostituiti (singole clausole, insiemi di clausole o interi schemi contrattuali) in modo da uniformare la disciplina del rapporto

² V. Zeno-Zencovich, *I contratti di ricerca ed il loro «tipo sociale» in una analisi di alcuni dei modelli più diffusi*, in Giur. it., IV, 1988, 148.

contrattuale che si vuole concludere a quella di altri rapporti contrattuali, già attuati o da attuare³.

Alla *standardizzazione* dei contratti si riconnettono molteplici fenomeni tra i quali, sul piano pratico, la discriminazione che impone maggiori differenze è quella che tiene conto dell'elemento soggettivo della *standardizzazione*, incentrandosi sul rapporto sussistente tra chi predispone gli schemi contrattuali uniformi e chi li utilizza nelle singole contrattazioni. La dottrina, in tal senso, raggruppa i fenomeni in oggetto a seconda che entrambi i soggetti li utilizzino, per determinate serie di rapporti contrattuali tra loro intercorrenti, elementi negoziali che essi stessi hanno predisposto; entrambi i contraenti inseriscano concordemente nel contratto determinati *standard* contrattuali precedentemente elaborati da altri soggetti; uno solo dei contraenti predisponga unilateralmente condizioni generali destinate a regolare in maniera uniforme una determinata serie di successive sue contrattazioni⁴.

La problematica relativa alla contrattazione *standard* è essenzialmente concentrata su quest'ultimo fenomeno, in considerazione del fatto che in esso si manifesta il concentrarsi dell'attività negoziale in capo ad un solo soggetto, ovverosia il predisponente.

In ordine a tale fenomeno, ai fini del presente lavoro viene soprattutto in rilievo un particolare modo di formazione contrattuale che il Codice prevede e disciplina agli artt. 1341 (Condizioni generali di contratto) e 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari). La prima ipotesi è quella del contratto concluso tramite adesione di una parte a determinate "condizioni generali di contratto", cioè ad uno schema uniforme di clausole contrattuali, unilateralmente predisposte dall'altro contraente, mentre la seconda si riferisce all'ipotesi dei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.

La necessità di verificare se in ordine ai contratti di ricerca elaborati dagli Enti pubblici analizzati sia possibile rilevare i fenomeni caratteristici della *standardizzazione* contrattuale, nasce dalla curiosità di comprendere il ruolo effettivo degli schemi-tipo da essi adottati.

Abbiamo avuto modo di vedere, nel corso della presente trattazione, come negli ultimi vent'anni la maggior parte degli Enti pubblici di ricerca si sia dotata di appositi

³ S. Maiorca, *Contratti standard*, in Nov. dig. it., Appendice II, Torino 1981, 617, il quale sostiene che l'aspetto più immediato di questa prassi si riassume nel fatto che una medesima disciplina, di matrice privata, viene a regolare una serie di rapporti contrattuali rispetto ai quali si presentano uguali esigenze di fissare in un determinato modo l'uno o l'altro punto dell'assetto negoziale di interesse.

⁴ S. Maiorca, op. cit., 618-620.

regolamenti che dettano le linee guida da seguire nella predisposizione di un contratto di ricerca, fornendo spesso indicazioni in ordine al contenuto-tipo di tali contratti.

In alcuni casi, poi, è stato osservato come questi regolamenti dettino delle vere e proprie norme interne che rappresentano in un certo senso un “limite” per gli Enti stessi nella negoziazione di un contratto di ricerca. Alcuni di questi regolamenti, infatti, includono un allegato contenente lo schema-tipo del contratto che deve essere utilizzato dall’Ente, e dispongono espressamente che qualsiasi modifica sostanziale rispetto allo schema-tipo necessita di specifica approvazione da parte degli organi deliberativi dell’Ente predisponente. Ci si è chiesti, dunque, se questo sia sufficiente per poter sostenere la *standardizzazione* dei contratti di ricerca.

Riguardo alla prima figura di *standardizzazione* in esame, disciplinata dall’art. 1341 c.c. (Condizioni generali di contratto), è noto che le condizioni generali di contratto traggono origine dall’esigenza, avvertita soprattutto da soggetti qualificati come imprenditori, di una rapida conclusione degli affari, in quanto si tratta di un regolamento destinato a disciplinare uniformemente i rapporti contrattuali del predisponente.

Per conseguire questo obiettivo, infatti, tali soggetti usano predisporre una serie di clausole contrattuali che i clienti possono soltanto decidere di accettare in blocco o meno, senza possibilità, dunque, di negoziarne il contenuto. Le condizioni generali di contratto si caratterizzano, dunque, non solo in quanto destinate a regolare la generalità dei rapporti posti in essere da una parte ma anche in quanto predisposte unilateralmente da tale parte⁵.

La norma di cui all’art. 1341 c.c. intende bilanciare le esigenze contrapposte delle imprese che producono beni o servizi, le quali hanno interesse a regolare in modo uniforme i rapporti contrattuali con i clienti o i fornitori ed a stipulare il maggior numero possibile di contratti, e quelle del consumatore che si limita semplicemente ad aderire ad un contratto predisposto dall’imprenditore. A tal fine, la norma prevede che le condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da una delle parti al fine di regolare in modo uniforme il contenuto di tutti i tipi di rapporti di natura identica, sono efficaci nei confronti dell’altra se, al momento della conclusione del contratto, questa le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza, ossia tenendo conto di ciò che è normale attendersi dalla massa degli aderenti in relazione a quel determinato tipo di operazione economica.

Il secondo comma dell’art. 1341 c.c. precisa che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le cd. clausole vessatorie, ossia le clausole

⁵ C.M. Bianca, Condizioni generali di contratto I) Diritto civile, in Enc. giur. Treccani, VII, Roma 1988, 3.

contenenti condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'Autorità Giudiziaria. L'esigenza della specifica approvazione scritta di tali clausole non sussiste, chiaramente, per quei contratti in cui il negozio sia stato concluso a seguito di trattative tra le parti.

I modelli di contratto di ricerca esaminati, tuttavia, non sembrano affatto costituire delle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall'Ente pubblico di ricerca per regolamentare i propri rapporti che le imprese committenti, in quanto dall'analisi della prassi è emerso che, nonostante l'adozione di schemi-tipo per mezzo di specifici regolamenti di settore, i contratti di ricerca vengono sempre stipulati in seguito ad una negoziazione più o meno complessa sul loro contenuto.

Inoltre, salvo che per la clausola compromissoria o di deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria, i modelli esaminati non sembrano contenere quelle clausole vessatorie indicate dall'art. 1341, comma 2, c.c. e la cui validità deve essere suffragata da una doppia sottoscrizione. Tale doppia sottoscrizione, infatti, almeno per quanto abbiamo potuto osservare, non si rinviene solitamente in tali modelli, a maggior conferma del fatto che gli Enti pubblici di ricerca non intendono qualificare i propri contratti di ricerca come contratti unilateralmente predisposti.

La seconda figura in esame è quella disciplinata dall'art. 1342 c.c. (Contratto concluso mediante moduli o formulari). Il contratto-tipo inteso quale modulo o formulario di contratto è uno strumento utilizzabile per la conclusione di una serie indefinita di contratti mediante il riempimento dei punti in bianco e la sottoscrizione. Si tratta dello strumento materiale più comune attraverso il quale il predisponente provvede alla disciplina uniforme dei propri rapporti. Normalmente, poi, il contratto-tipo contiene una parte regolamentare che integra delle vere e proprie condizioni generali alle quali, pertanto, si applica la norma che esige l'approvazione specifica delle clausole vessatorie. La conclusione del contratto mediante un testo a stampa non negoziato, infatti, espone comunque le parti al pericolo di un'accettazione inconsapevole di clausole particolarmente gravose e giustifica dunque il requisito formale della specifica approvazione per iscritto⁶⁶.

Anche in ordine a tale ipotesi, tuttavia, sebbene la maggior parte degli Enti di ricerca sia solita predisporre schemi-tipo di contratto, questi sono ben diversi da quelli

⁶⁶ C.M. Bianca, *op. cit.*, 4.

che l'art. 1342 c.c. definisce modelli o formulari di contratto. Il contratto-tipo inteso come modello o formulario di contratto, infatti, è un testo prestampato utilizzabile per la conclusione di un numero indeterminato di contratti mediante il riempimento di parti in bianco e la sottoscrizione del modulo, mentre i modelli predisposti dagli Enti pubblici di ricerca in conformità alle rispettive *policy*, servono a dare all'Ente stesso un indirizzo di massima in merito a determinate attività negoziali, lasciando comunque le parti libere di negoziarne il contenuto fino a stravolgerne completamente le disposizioni per adattare alle esigenze del committente.

Dall'indagine condotta attraverso lo studio della prassi contrattuale, dunque, è emerso che il contenuto dei contratti di ricerca si sta andando via via sempre più uniformando, e che tale uniformità è senza dubbio dovuta ad un maggior dialogo tra i diversi Enti pubblici di ricerca attivi sul territorio nazionale. Tuttavia, non si può parlare né di condizioni generali di contratto ex art. 1341 c.c., né di contratti conclusi per moduli o formulari ex art. 1342 c.c., in quanto i modelli predisposti dagli Enti esaminati presuppongono una più o meno complessa negoziazione del contenuto tra le parti, a seguito della quale, spesso, gli interessi contrapposti dei contraenti concludono ad un testo definitivo che si discosta notevolmente, per quanto attiene alle clausole contrattuali più sensibili di un contratto di ricerca, dal modello di partenza.

Dunque, se da un lato la predisposizione di schemi-tipo riflette una tendenza alla uniformità dei rapporti contrattuali degli Enti pubblici con le imprese, si è al di fuori del fenomeno contrattuale del contratto per adesione o di serie.

Di *standardizzazione* poi non può sicuramente parlarsi rispetto alle clausole del primo tipo sopra esaminate, le quali costituiscono il nucleo essenziale del contratto di ricerca, e dunque la parte più impegnativa della negoziazione del contenuto di questi accordi, vista la sensibilità delle tematiche trattate; esse, pertanto, richiedono un livello di negoziazione a volte anche molto complesso.

Di *standardizzazione* in un certo senso potrebbe al più parlarsi per le clausole della seconda categoria le quali, pur trattando tematiche rilevanti, richiedono un grado inferiore di negoziazione del loro contenuto e pertanto risultato più facilmente "*standardizzabili*".

A noi sembra che il fine che gli Enti di ricerca si prefiggono dando vita a schemi-tipo come quelli analizzati, non è quello di predisporre unilateralmente condizioni generali destinate a regolare in maniera uniforme una serie di successive contrattazioni, ma quello di fornire alle eventuali imprese committenti interessate a negoziare un contratto di ricerca indicazioni su quelli che sono gli orientamenti generali dell'Ente pubblico di ricerca nella negoziazione di tali contratti. Infatti, i regolamenti di cui gli

Enti di ricerca si sono dotati, piuttosto che disposizioni, contengono delle linee guida cui ispirarsi nella negoziazione di un contratto di ricerca.

I modelli analizzati, dunque, non rappresentano dei contratti *standard* né intendono porsi come tali; piuttosto, si pongono come uno strumento utile ad indirizzare l'impresa su quelli che sono gli orientamenti programmatici generali dell'Ente pubblico di ricerca.

Tali modelli, come abbiamo visto, si prestano ad un'ampia negoziazione tra le parti in quanto devono in ogni caso essere adattati al contesto e alle intenzioni delle stesse, dunque alla fattispecie concreta. Ciascun rapporto contrattuale, infatti, merita una specifica regolamentazione; per tale motivo, non si possono intendere gli schemi-tipo predisposti dagli Enti di ricerca come contratti *standard* ma, piuttosto, come una traccia da seguire, i cui contenuti dovranno essere di volta in volta definiti in conformità alle esigenze e alle caratteristiche del caso specifico.

ALLEGATO

CONTRATTO DI RICERCA

tra

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (qui di seguito "IIT"), con sede in,
C.F., P. IVA, nella persona del suo Direttore Scientifico *p.t.*, Prof.
....., debitamente autorizzato alla firma del presente atto,

e

La Società (qui di seguito "Società"), con sede legale in, Via
....., C.F., P. IVA, in persona del suo e
legale rappresentante *p.t.* Dott....., debitamente autorizzato alla firma del
presente atto,

(di seguito, denominate singolarmente e/o congiuntamente "la Parte" e/o "le Parti")

PREMESSO CHE

- A. La Società opera nel settore
- B. la Società è fortemente interessata a sviluppare tecnologie innovative nel campo
- C. IIT, con il suo dipartimento di coordinato da, ha una profonda conoscenza ed esperienza nel campo dei
- D. le Parti hanno avviato una serie di confronti dai quali è emerso l'interesse a svolgere un'attività di ricerca nel settore ("Progetto di Ricerca");
- E. L'attività di ricerca proposta è di reciproco interesse per IIT e la Società e pienamente conforme agli obiettivi educativi e di ricerca della Fondazione, nonché in linea con le finalità di interesse pubblico di IIT.

Tutto ciò premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Società affida a IIT lo svolgimento del Progetto di Ricerca descritto nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente Contratto, avente ad oggetto

1.2 Il presente Contratto non limita in alcun modo la libertà del personale partecipante al Progetto di Ricerca di impegnarsi in un'altra attività di ricerca.

Art. 2 – Responsabili di Progetto

2.1 IIT individua il Dott....., quale Responsabile del Progetto di ricerca.

2.2 La Società individua il Dott..... quale Responsabile del Progetto di ricerca.

2.3 Le Parti potranno, in qualunque momento, sostituire il proprio Responsabile del Progetto dandone tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte.

Art. 3 - Durata

3.1 Il presente Contratto avrà una durata di XX mesi, con decorrenza dal XX e termine al XX, allorché si risolverà senza bisogno di alcuna formale comunicazione in merito.

3.2 Il Contratto potrà essere rinnovato soltanto a seguito di accordo scritto tra le Parti, su richiesta scritta e motivata del richiedente.

Art. 4 – Modalità e luogo di svolgimento

4.1 L'attività di cui all'Art. 1.1, come più precisamente indicata nell'Allegato Tecnico, è articolata nelle seguenti linee di ricerca: *(fornire una breve descrizione delle attività)*

1) _____;

2) _____;

4.2 IIT predisporrà e consegnerà alla Società report intermedi e un report finale entro i termini e secondo le modalità descritte nell'Allegato Tecnico.

4.3 Le attività previste dal Progetto di Ricerca saranno svolte presso i laboratori e le strutture di IIT. Le Parti potranno concordare lo svolgimento di parte del lavoro presso la sede della Società o altro luogo concordato con essa.

4.4 Nel corso dello svolgimento delle attività di ricerca ed in relazione all'evoluzione delle stesse, potranno essere concordati per iscritto tra le Parti aggiornamenti al Progetto di Ricerca previsto dall'Allegato Tecnico. In tal senso, IIT si dichiara sin d'ora disponibile ad esaminare ed accogliere le richieste di revisione provenienti dalla Società purché compatibili con l'oggetto statutario, le policy, i regolamenti ed il suo piano scientifico e sempre che non comportino oneri aggiuntivi a carico di IIT, nel qual caso, la Società s'impegna sin da ora corrispondere la differenza di costo in aumento.

4.5 IIT si impegna a svolgere il Progetto di Ricerca con la massima cura e diligenza, mettendo a disposizione della Società le necessarie conoscenze e competenze al fine della migliore realizzazione delle attività di ricerca. Ciò premesso, la Società prende atto che l'attività di cui al Progetto di Ricerca è attività sperimentale e, per conseguenza, IIT non garantisce alcun risultato specifico in ordine alla sua esecuzione.

Art. 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento

5.1 La Società corrisponderà a IIT un importo pari a € XX,00 (XX/00). Le Parti convengono che tale importo, consistente esclusivamente nel rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti da IIT per lo svolgimento del Progetto di Ricerca, è congruo e sufficiente per la realizzazione delle attività descritte nell'Allegato Tecnico.

5.2 La Società corrisponderà ad IIT il suddetto importo a mezzo bonifico bancario a 30 giorni DFFM, previa ricezione di regolare fattura, con le seguenti modalità:

- Euro YY,00 (yy/00) oltre IVA ai sensi di legge, pari al 50% del valore del corrispettivo, alla stipula del presente contratto;

- Euro YY,00 (yy/00) oltre IVA ai sensi di legge, pari al 50% residuo del valore del corrispettivo, alla consegna del Report Finale secondo quanto previsto al precedente Art. 4.5.

5.3 Eventuali modifiche al Progetto di Ricerca che comportino una revisione del budget di progetto saranno valutate congiuntamente dalle Parti e concordate per iscritto.

Art. 6 - Proprietà Intellettuale

Definizioni

Background: si intende tutte le informazioni, compresi i brevetti, il copyright e altri diritti di proprietà intellettuale, di cui le Parti siano titolari prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente Contratto, necessarie per l'esecuzione del Progetto di Ricerca.

Foreground: si intende i risultati, incluse le informazioni, generati dall'attività di ricerca oggetto del Contratto, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono il diritto d'autore, i brevetti e le altre privative industriali.

Sideground: si intende i risultati, incluse le informazioni, generati durante il periodo di efficacia del presente Contratto ma non rientranti tra gli obiettivi previsti dal Contratto medesimo, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono il diritto d'autore, i brevetti e le altre privative industriali.

6.1 Proprietà del Background

Ciascuna Parte è esclusiva titolare del proprio Background, che mette a disposizione dell'altra, a titolo gratuito e in via non esclusiva, al solo fine dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto e, comunque, non oltre la sua durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente Contratto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background. Qualsiasi accesso al Background per ragioni diverse dovrà essere disciplinato con separato accordo.

6.2 Proprietà del Foreground

IIT è esclusivo titolare del Foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture (Foreground IIT).

La Società è esclusiva titolare del Foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture (Foreground Società).

IIT e la Società sono contitolari in pari quota, salvo che le Parti di volta in volta e con apposito accordo stabiliscano diversamente, del Foreground generato congiuntamente dal personale di IIT e della Società (Foreground Congiunto).

6.3 Proprietà del Sideground

Ciascuna Parte è esclusiva titolare del proprio Sideground, che non potrà in nessun caso essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

6.4 Gestione ed uso del Foreground Congiunto

Le Parti valuteranno l'opportunità di procedere al deposito di una domanda di brevetto congiunta, rinviando la definizione delle quote di titolarità e della modalità di gestione del brevetto ad un apposito atto scritto. Tutte le spese relative alla protezione del Foreground Congiunto, nonché al deposito, prosecuzione, estensione e mantenimento in vita dei brevetti nel caso di risultati suscettibili di brevettazione, saranno suddivise tra le Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità.

Nel caso in cui una Parte non abbia interesse alla protezione o rinunci alla sua quota di titolarità, l'altra Parte potrà subentrare nella piena ed esclusiva titolarità del brevetto, a proprio nome e spese, senza nulla dovere alla Parte rinunciataria.

Nel caso in cui una Parte intenda trasferire la propria quota di titolarità del Foreground Congiunto, dovrà darne comunicazione per iscritto all'altra Parte che godrà di un diritto di prelazione all'acquisto, da esercitarsi in forma scritta a mezzo lettera raccomandata A/R entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Al termine di tale periodo, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione la Parte cedente sarà libera di cedere a terzi la propria quota di titolarità.

Ciascuna Parte ha diritto di usare liberamente il Foreground Congiunto per i propri scopi e di concedere unilateralmente a terzi licenze d'uso non esclusive sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'altra Parte. Le Parti dovranno preventivamente concordare, con apposito atto scritto, la concessione a terzi di licenze d'uso esclusive, compatibilmente con le eventuali altre licenze concesse; tali licenze esclusive saranno sottoscritte congiuntamente dalle Parti.

Nel caso in cui la Società fosse interessata ad acquisire una licenza d'uso esclusiva sulla quota di contitolarità di IIT, godrà di un diritto di opzione da esercitarsi in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata A/R, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di IIT del conseguimento di un risultato costituente Foreground Congiunto. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 6.6, lett. b). Resta inteso che IIT conserva il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione del Foreground Congiunto per lo svolgimento di attività di ricerca.

6.5 Uso del Foreground delle Parti

In relazione al proprio Foreground, ciascuna Parte potrà autonomamente procedere al deposito di domande di brevetto, o richiedere altre privative industriali, a proprio nome e spese, dopo averne data informazione per iscritto all'altra Parte.

IIT si impegna a comunicare alla Società, in modo completo ed in via strettamente confidenziale, il conseguimento di ogni risultato costituente Foreground che sia suscettibile di brevettazione o di altra privativa industriale.

6.6 Uso del Foreground IIT

Con la sottoscrizione del presente Contratto, IIT concede alla Società un diritto di opzione per l'acquisizione del diritto di utilizzo del Foreground IIT, secondo una delle due alternative:

a) **Licenza non esclusiva.** Licenza gratuita, non esclusiva e non trasferibile (priva del diritto di sub-licenza) per lo sfruttamento del Foreground IIT in uno o più specifici settori tecnico-industriali. In tal caso, IIT, a sua completa discrezione, potrà interrompere il proseguimento o il mantenimento di qualsiasi brevetto, o altra privativa industriale, licenziato alla Società in quei paesi in cui IIT ne sostenga i costi.

b) **Licenza esclusiva.** Licenza esclusiva, soggetta al pagamento di royalties, con diritto della Società di sub-licenza, in Italia e in qualsiasi altro Paese estero scelto dalla Società per lo sfruttamento del Foreground IIT in uno o più specifici settore tecnico-industriali. In tal caso, IIT conserva il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione del proprio Foreground per lo svolgimento di attività di ricerca.

La Società dovrà esercitare il diritto di opzione in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata A/R, entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui IIT avrà comunicato alla Società X il conseguimento di un risultato costituente Foreground IIT, indicando una delle suesposte alternative. In caso di mancata comunicazione da parte della Società, o nel caso in cui l'opzione non venga esercitata, IIT sarà libera di concludere contratti di licenza con terze parti.

Le Parti si impegnano, in ciascuno dei due suesposti casi, a contrattare in buona fede e con apposito accordo scritto i termini della licenza.

Art. 7 - Pubblicazioni

7.1 La Società prende atto che scopo delle attività di ricerca dell'IIT è la generazione di nuova conoscenza e della sua divulgazione per il beneficio pubblico, e, pertanto, si impegna a prestare a IIT tutta la collaborazione possibile, secondo buon senso e ragionevolezza, per il raggiungimento di tale obiettivo.

7.2 Fermo restando quanto stabilito all'Art. 8, IIT si riserva il diritto di pubblicare e/o presentare i risultati delle attività oggetto del presente Contratto, previa trasmissione in via riservata alla Società della copia della pubblicazione e/o presentazione da effettuarsi prima della loro divulgazione.

7.3 La Società avrà la facoltà:

a) di comunicare a IIT quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi;

b) di richiedere che la pubblicazione e/o presentazione venga differita per il tempo strettamente necessario a consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale;

c) di confermare il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

7.4 La Società comunicherà per iscritto le proprie osservazioni o la propria approvazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della pubblicazione e/o presentazione. Resta inteso che l'approvazione della Società non potrà essere negata senza adeguata motivazione. Ove la Società ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, IIT potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla pubblicazione o presentazione dei risultati. IIT assicurerà alla Committente l'opzione di venire citata nelle pubblicazioni, tenuto conto del supporto della Committente in fase di Progetto di Ricerca.

Art. 8 - Riservatezza

8.1 Per "Informazioni Riservate" si intende, ai fini del presente Contratto, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, posti sotto il legittimo controllo dell'una o dell'altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.

8.2 Le Informazioni Riservate, al momento della loro divulgazione sia in forma scritta che in forma orale, devono essere chiaramente identificate con la dicitura "confidenziale", "riservato" o simile. In caso di divulgazione in forma orale, tale qualificazione deve essere confermata per iscritto entro 30 (trenta) giorni dalla divulgazione.

8.3 Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Riservate quelle informazioni che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione, o che lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente Contratto.

8.4 Fermo restando quando stabilito all'Art. 7, le Parti si impegnano, per sé e per i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, per la durata del presente Contratto e per 3 (tre) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione dello stesso:

a) a non divulgare le Informazioni Riservate, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi;

b) a non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate per fini diversi da quanto previsto dal presente Contratto;

c) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendono dall'esecuzione del presente Contratto, o salvo

consenso espresso dalla Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualsiasi mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, file, atti, documenti, note, disegni, schemi, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;

d) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, e in ogni caso al termine o alla risoluzione del Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, nota, disegno, schema, corrispondenza e ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie e riproduzioni, contenente una o più Informazioni Riservate, salvo che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

8.5 Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale, dipendente, consulente e/o collaboratore, destinato allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto manterrà nei confronti di qualsiasi terzo non autorizzato la riservatezza per quanto attiene alle Informazioni Riservate di cui dovesse venire a conoscenza in esecuzione del Progetto di Ricerca, nonché per quanto attiene ai risultati conseguiti. A tal fine, ciascuna Parte si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevare l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni delle disposizioni del presente articolo, posti in essere dall'altra Parte e/o dai propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, a meno che la Parte inadempiente non provi che tale violazione si sia verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Art. 9 - Uso dei segni distintivi

9.1 La Società non può fare uso del marchio, della denominazione di IIT e delle sue strutture, nonché del nome del personale di IIT in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Analogamente, IIT non può fare uso del marchio, della denominazione della Società e delle sue strutture, nonché del nome del suo personale in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta.

9.2 Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005 "Codice della Proprietà Industriale", della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera.

Art. 10 - Recesso

10.1 IIT potrà recedere dal presente Contratto solo per comprovati gravi motivi, sopravvenuti indipendentemente dalla volontà di IIT, mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare alla Società mediante lettera raccomandata A/R.

10.2 La Società potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio.

10.3 Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti Artt. 10.1 e 10.2, l'importo di cui all'Art. 5 sarà corrisposto dalla Società a IIT in proporzione alle attività da quest'ultima svolte fino al momento del recesso.

Art. 11 - Risoluzione

11.1 Le Parti convengono che il presente Contratto potrà essere risolto da IIT, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi alla Società con lettera raccomandata A/R, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora la Società non adempia all'obbligo di pagamento del Corrispettivo dovuto ai sensi dell'Art. 5 e siano trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei termini ivi previsti;
- b) per grave inadempimento da parte della Società delle obbligazioni assunte ai sensi degli Artt. 6 (Proprietà Intellettuale), 8 (Riservatezza) 9 (Uso dei segni distintivi) e 14 (Adempimenti ex lege 231/2001) del presente Contratto;
- c) qualora intervenga una variazione e/o modifica nel tipo, nella struttura o nell'assetto della Società, quali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o cessioni di ramo d'azienda.

11.2 La Società ha diritto di risolvere il presente Contratto, a mezzo di comunicazione da inviarsi a IIT con lettera raccomandata A/R, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni da essa assunte ai sensi degli Artt. 1 (Oggetto del Contratto), 6 (Proprietà Intellettuale), 8 (Riservatezza) e 9 (Uso dei segni distintivi) del presente Contratto.

11.3 In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, le Parti saranno tenute a far fronte agli obblighi maturati fino al momento della risoluzione, ferma restando la facoltà della Parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti a seguito dell'inadempimento contrattuale della controparte

Art. 12 - Copertura Assicurativa, Sicurezza e Responsabilità

12.1 La Società garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato che, in relazione al presente Contratto, si trovi per qualsiasi ragione presso i locali o le strutture di IIT, sarà soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico della Società in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi. A tal fine, la Società conferma di essere munita di idonea polizza assicurativa a copertura, per tutto il periodo di validità del presente Contratto, della responsabilità civile verso terzi ed a copertura dei rischi per danni (compresi quelli gravi e gravissimi) che dovessero eventualmente derivare dalle attività svolte a carico dei soggetti partecipanti in qualsiasi modo alle medesime.

12.2 IIT garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato che, in relazione al presente Contratto, si trovi per qualsiasi ragione presso i locali o le strutture della Società, sarà soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e

carico di IIT in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

12.3 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

12.4 In particolare, IIT assume a proprio esclusivo onere e carico tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale, dipendente e/o parasubordinato, della Società che, in relazione al presente Contratto, si trovi per qualsiasi ragione presso i locali o le strutture dell'IIT. Allo stesso modo e reciprocamente, la Società assume a proprio esclusivo onere e carico tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale, dipendente e/o parasubordinato, dell'IIT che, in relazione al presente Contratto, si trovi per qualsiasi ragione presso i locali o le strutture della Committente.

12.7 La Società esonera l'IIT da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto causati dal proprio personale.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

13.1 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione del presente Contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità del Contratto medesimo ed, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal D. lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 14 - Adempimenti ex lege 231/2001

14.1 La Committente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di aver preso atto del modello organizzativo adottato da IIT ai sensi della predetta normativa, alla cui osservanza formalmente s'impegna con la sottoscrizione/accettazione del presente contratto.

14.2 In relazione al paragrafo 14.1, la Committente dichiara di avere adottato procedure aziendali e di avere impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 secondo quanto espressamente indicato nel modello organizzativo adottato da IIT e si obbliga a mantenerli attuati per l'intera durata del contratto.

14.3 Le Parti espressamente convengono che l'inosservanza, anche parziale, la mancata adozione e/o l'inefficace attuazione delle suddette procedure

aziendali/regole comportamentali costituisce grave inadempimento al presente Contratto, per effetto del quale a IIT è, sin d'ora, riservata la facoltà – previo invio di lettera raccomandata A/R al Contraente che potrà essere anticipata via fax (nel qual caso farà fede la data del fax risultante dal rapporto di ricezione con esito positivo) di:

- 1) sospendere l'esecuzione del Contratto (anche ove ciò si apprenda da notizie di stampa);
- 2) risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.

E' fatto salvo, in entrambi i casi, l'obbligo della Società di risarcire ogni danno comunque subito da IIT e di manlevare IIT per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all'inosservanza del presente articolo.

Art. 15 - Legge applicabile e Foro competente

15.1 Il presente Contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dalla legislazione italiana vigente.

15.2 Le Parti concordano di definire amichevolmente, attraverso i rispettivi legali rappresentanti, qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente Contratto e/o comunque in connessione con la sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione. In caso di mancata soluzione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Genova.

Art. 16 - Comunicazioni

16.1 Ogni comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere trasmessa in forma scritta e consegnata tramite posta, anche elettronica, di persona o via fax e indirizzata alle Parti, come segue:

Per IIT:	Per la Società X:
Nome:	Nome:
Indirizzo:	Indirizzo:
Telefono:	Telefono:
Fax:	Fax:

16.2 La variazione dei recapiti suindicati dovrà essere tempestivamente comunicata da Ciascuna Parte all'altra.

Art. 17 - Clausola generale

17.1 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, sia scritti che orali.

17.2 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

17.3 Il presente Contratto non potrà essere in nessun caso ceduto da una delle Parti a terzi se non previo consenso dell'altra Parte espresso per iscritto.

17.4 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto le Parti rinviando alle norme dettate sui contratti in generale, nonché alle specifiche disposizioni eventualmente applicabili.

Art. 18 - Registrazione e spese

18.1 Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso ed a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986 a carico della Parte interessata. Le spese di bollo sono equamente divise tra le Parti.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia.

Genova, li _____

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Luogo, data

Società

BIBLIOGRAFIA

- Aghina G.**, *I contratti di ricerca*, in *Riv. dir. ind.*, VI, 1995;
- Alpa G.**, *La causa e il tipo*, in *Trattato dei contratti* diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, *I contratti in generale*, I, Milano 2006;
- Auteri P.**, *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Padova 1983;
- Basile M.**, *Ricerca scientifica (contratto)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano 1989;
- Bausilio G.**, *Contratti atipici*, Padova 2006;
- Betti E.**, *Autonomia privata*, in *Nov. Dig. It.*, V, t. II, Torino 1957;
- Betti E.**, *Teoria generale del negozio giuridico*, Napoli 2002;
- Bessi M.**, *Risoluzione e recesso nel contratto di ricerca*, in *Recesso e risoluzione nei contratti* a cura di G. De Nova, Milano 1994;
- Bianca C.M.**, *Condizioni generali di contratto 1) Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, VII, Roma 1988;
- Bianca C.M.**, *La responsabilità*, Diritto civile V, Milano 1997;
- Bianca C.M.**, *Il contratto*, Diritto civile III, Milano 2000;
- Bianco G.**, *Ricerca scientifica (Teoria generale e diritto pubblico)*, in *Dig. disc. Pub.*, XIII, Torino 1997;
- Bifulco R., Celotto A., Olivetti M.**, (a cura di) *Commentario alla Costituzione*, Torino 2006;
- Bonelli G.**, *Tutela del segreto di impresa e obblighi dell'ex dipendente*, in *Il Diritto industriale*, I, Milano 2002;
- Breccia Umberto**, *sub Art.1322. (Autonomia contrattuale) e Art. 1323. (Norme regolatrici dei contratti)*, in *Commentario del codice civile* diretto da E. Gabrielli, *Dei contratti in generale* a cura di E. Navaretta e A. Orestano, artt. 1321-1349, Milano 2011;
- Candian A.**, *Ricerca (contratto di)*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, XVII, Torino 1998;
- Carresi F.**, *Il contratto*, in *Trattato di diritto civile* Cicu-Messineo, XXI, t. I, Milano 1987;

Cataudella A., *Intuitus personae e tipo negoziale*, in *Studi in onore di Santoro-Passarelli*, Napoli 1972;

Cervale M.C., *La struttura dell'appalto*, in *Trattato dei contratti* diretto da P. Rescigno-E. Gabrielli, I, *Contratti di appalto privato*, Milano 2011;

Cippitani R., *Gratuità e finanziamenti pubblici*, in *Trattato dei contratti* diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Milano 2008;

Clarizia R., *Contratti innominati*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma 1988;

Colangelo G., De Michelis F., Granieri M., *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia*, Bari 2009;

Conti G., Granieri M., Piccaluga A., *La gestione del trasferimento tecnologico. Strategie, modelli e strumenti*, Milano 2011;

Costanza M., *Il contratto atipico*, Milano 1981;

Dattilo G., *Tipicità e realtà nel diritto dei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 1984;

Del Re M.C., *Contratto di ricerca: contributo ad una definizione*, in *Riv. dir. ind.*, I, Milano 1979;

De Nova G., *Il tipo contrattuale*, Padova 1974;

De Nova G., Sacco R., *Il Contratto*, in *Trattato di Diritto Civile* diretto da R. Sacco, II, Torino 2004;

Di Cataldo V., Vanzetti A., *Manuale di diritto industriale*, Milano 2009;

Di Cataldo V., *Contratti di ricerca e diritti di brevetto negli U.S.A.*, in *Contratto e impresa*, III, Padova 1988;

Di Majo A., *Causa del negozio giuridico*, in *Enc. giur. Treccani*, VI, Roma 1988;

Endrici G., *Poteri pubblici e ricerca scientifica, l'azione di governo*, Bologna 1991;

Ferrari G., Garofoli R., *Manuale di diritto amministrativo*, diretto da G. Alpa e R. Garofoli, Roma 2012;

Ferri G.B., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano 1966;

Ferri G.B., *Meritevolezza degli interessi e utilità sociale*, in *Riv. dir. comm.*, II, 1971;

Ferri G.B., *Ancora in tema di meritevolezza dell'interesse*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1979;

Fittante A., Franzosi M., Scuffi M., *Il codice della proprietà industriale D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30 Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, Padova 2005;

Floridia G., *Il diritto al brevetto*, in *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, di AA.VV., Torino 2009;

Franceschelli R., *Contratto di ricerca scientifica e tecnologica ed obbligo di comunicazione dell'andamento e dei risultati della stessa*, in *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia*, Milano 1987;

Gabrielli E., *Tipo contrattuale*, in *Enc. giur. Treccani*, XXXI, Roma 1994;

Gazzoni F., *Atipicità del contratto giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1978;

Gazzoni F., *Manuale di diritto privato*, Napoli 2011;

Giannini M.S., *L'organizzazione della ricerca scientifica*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1966;

Grondona R., *Accordi orizzontali di ricerca e sviluppo: attuali orientamenti della Commissione europea*, in *Diritto dell'economia e dell'assicurazione*, I, Milano 2001;

Guglielmetti G., *I diritti di autore e di inventore risultanti dal contratto di ricerca*, in *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia*, Milano 1987;

Iudica G., Rubino D., *Appalto*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, art. 1655-1677, Bologna-Roma 2007;

Maiorca S., *Contratti standard*, in *Nov. dig. it.*, Appendice II, Torino 1981;

Merloni F., *Ricerca scientifica (organizzazione)*, in *Enc. dir.*, XL, Varese 1989;

Merloni F., *Autonomie e libertà nel sistema della ricerca scientifica*, Milano 1990;

Merloni F., *Ricerca scientifica*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Roma 1991;

Merusi F., *sub Art. 9 Costituzione*, in *Commentario alla Costituzione* a cura di Branca, Bologna 1975;

Messineo F., *Contratto normativo e contratto tipo*, in *Enc. dir.*, X, Varese 1962;

Moscarini L.V., *Il contratto di appalto e le figure affini*, in *Trattato dei contratti* diretto da P. Rescigno-E. Gabrielli, I, *Contratti di appalto privato*, Milano 2011;

Nicolussi A., *Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. La responsabilità del medico*, in *Danno e responsabilità*, VIII-IX, 2008;

Nigro M., *Lo Stato italiano e le ricerca scientifica (profili organizzativi)*, in *Riv. trim. dir. pub.*, I, 1972;

Nuzzo A., *Le Obbligazioni dei ricercatori nel contratto di ricerca*, in *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia*, Milano 1987;

Piccarretta V., Terrano F., *Il nuovo diritto industriale*, Guida al diritto, Milano 2005;

Ponzanelli G., *Responsabilità civile del professionista intellettuale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2010;

Rescigno P., *Note sull'atipicità contrattuale*, in *I contratti in generale* diretto da G. Alpa-M. Bessone, II, *I contratti atipici*, t. II, Torino 1999;

Roppo V., *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato* (a cura di) G. Iudica e P. Zatti, Milano 2011;

Sacco R., *Autonomia contrattuale e tipi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966;

Sacco R., *I tipi contrattuali*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, X, *Obbligazioni e Contratti*, II, Torino 2002;

Sarti D., *Profili contrattuali nel finanziamento pubblico della ricerca tecnologica*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1988;

Scognamiglio R., *Collegamento negoziale*, in *Enc. dir.*, VII, Milano 1960;

Scognamiglio R., *sub. Art.1322. (Autonomia contrattuale)*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Dei Contratti in generale artt. 1321-1352*, Bologna-Roma 1970;

Tarello G., *L'interpretazione della legge*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano 1980;

Ubertazzi L.C., *Ricerca (Profili privatistici)*, in *Noviss. dig. it.*, Appendice VI, Torino 1986;

Zeno – Zencovich V., *I contratti di ricerca ed il loro «tipo sociale» in una analisi di alcuni dei modelli più diffusi*, in *Giur. it.*, IV, 1988.

GIURISPRUDENZA

Cass. civ., Sez. III, 26 luglio 2002, n. 11055, in *Cd-Rom Foro it.*, 1987-2002;

Cass. SS.UU. 11 gennaio 2008, n. 577, in *Riv. Danno e responsabilità*, VIII-IX, 2008;

Cass. pen., Sez. II, 26 ottobre 2010, n. 234, in *Processo penale e giustizia*, 2011.