

# PROFILI DELLA FATTISPECIE E DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER IL TRASFERIMENTO DEI RISULTATI DELLA RICERCA IN AMBITO INDUSTRIALE DEGLI IRCCS.

*La selezione del socio privato<sup>1</sup>*

**Andrea Caprara**

*Professore associato di Diritto commerciale - Università degli Studi di Verona*

**Abstract:** Il contributo si sofferma su alcune questioni relative alle "società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria" previste dal d.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288.

**Abstract:** *The work addresses on some questions relating to "società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria" envisaged by Legislative Decree 16 October 2003 n. 288.*

**SOMMARIO:** **1.** L'oggetto, le ragioni e gli obiettivi della ricerca. - **2.** Un necessario e preliminare chiarimento: l'attività di ricerca svolta dagli IRCCS e le diverse natura e funzioni delle tipologie di partecipazioni societarie. - **3.** Sulla fattispecie delle società per il trasferimento dei risultati della ricerca degli IRCCS: il requisito sostanziale del trasferimento dei risultati della ricerca. - **3.1.** *Segue:* il requisito formale dell'attestazione della società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria. - **4.** Sulla disciplina delle società funzionalizzate al trasferimento dei risultati della ricerca degli IRCCS. - **4.1.** Sull'estensione del c.d. privilegio accademico ai ricercatori degli IRCCS. - **4.2.** Sulla rilevanza degli artt. 2 e 3 d.lgs. 297/1999 e d.m. 593/2000. - **4.3.** Sulla disciplina del procedimento per la costituzione o la partecipazione alle società (di capitali) della ricerca pubblica: a) sull'applicabilità del d.lgs. 175/2016 alle società della ricerca degli IRCCS. - **4.4.** *Segue:* b) sulla partecipazione del personale degli IRCCS («ricercatori medici e non medici») al capitale (e alla gestione) della società per il trasferimento dei risultati della ricerca: sull'applicabilità dell'art. 6, comma 9, l. 240/2010 e del d.m. 168/2011. - **5.** La disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato e la questione della selezione del contraente pubblico o privato idoneo e

<sup>1</sup> Il presente contributo rientra nell'attività di ricerca del Team F.I.L.M. 4.0 (Finanza, Impresa, Lavoro, Mercato) nell'ambito del Progetto di Eccellenza del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona *Diritto, Cambiamenti e Tecnologie*.

qualificato alla luce di una recente vicenda giurisprudenziale. - **5.1.** La disciplina della selezione del socio operatore economico nella società funzionalizzata al trasferimento dei risultati della ricerca. Profili di diritto europeo. - **6.** La proposta ricostruttiva e alcune note minime sul piano delle tutele. - **6.1.** La disciplina applicabile alla selezione di una impresa di mercato quale socio di una società per il trasferimento dei risultati della ricerca attestata al cui capitale partecipi un IRCCS e cenni alle conseguenze derivanti dalla sua violazione. - **7.** Considerazioni conclusive.

## **1. L'oggetto, le ragioni e gli obiettivi della ricerca.**

La presente indagine ha ad oggetto alcuni profili della fattispecie e della disciplina delle società per il trasferimento dei risultati della ricerca degli *Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico* (IRCCS).

Gli IRCCS sono «enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza (...)» (art. 1 d.lgs. 288 del 16 ottobre 2003)<sup>2</sup>. Enti (pubblici o privati) che combinano, quindi, «compiti e funzioni di ricerca scientifica biomedica di alta specializzazione con quelli di assistenza e cura ospedaliera, coprendo i più importanti settori di studio, di ricerca e di assistenza nel campo medico»<sup>3</sup>.

Come nel caso delle Università e dei centri di ricerca si pone perciò il problema di valorizzare e di trasferire i risultati della ricerca per metterli a disposizione della collettività e del mercato; un obiettivo - quello di realizzare il c.d. trasferimento tecnologico - che, da diversi punti di vista, è ritenuto, come si vedrà, un punto rilevante nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)<sup>4</sup> per il

<sup>2</sup> Per una ricomposizione della complessa disciplina che ha riguardato tali istituti anteriormente al citato provvedimento di riordino v. E. GRIGLIO, *La delega per il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico: criteri ispiratori e prospettive evolutive della riforma*, in *Sanità pubblica e privata*, 4/2003, p. 377 ss., e, per una ricostruzione storica, G. DE CESARE, voce *Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico*, in *Novissimo Dig. it.*, Utet, Torino, 1983, p. 469 ss.; F. ROMANELLI, *Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico: problemi aperti*, in *Ragiusan*, 1984, p. 7 ss. I caratteri di eccellenza sono rilevanti ai fini della procedura di riconoscimento del carattere scientifico dell'ente ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 288/2003.

<sup>3</sup> Cfr. M. OCCHIENA, *Le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (fondazioni Irccs)*, in *MECOSAN*, 57, 2006, p. 37 ss., in part. p. 38.

<sup>4</sup> Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR, su cui v. M. CLARICH, *Il PNRR tra diritto europeo e nazionale: un tentativo di inquadramento giuridico*, in *Astridonline*, 2021), presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 ss. del regolamento (UE) 2021/241, è stato approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Come è noto, il Consiglio europeo con decisione del 17-21 luglio 2020, ha adottato lo strumento denominato Next Generation EU, con il quale agevolare, mediante specifici programmi, la ripresa economica e sociale degli Stati membri colpiti dagli effetti della crisi pandemica per porre le fondamenta per una crescita verde, digitale e resiliente. Nell'ambito del Next Generation EU si definisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility), con l'obiettivo di sostenere, per gli anni 2021-2026, le riforme e gli investimenti proposti dagli Stati membri descritte in appositi Piani nazionali di ripresa e resilienza per

rilancio dell'economia nel periodo post-pandemia e, più in generale, una leva importante del «rinvigorismento del ruolo *propulsivo* dei pubblici poteri in campo economico»<sup>5</sup>. A tal fine è possibile costituire apposite società (di persone e di capitali) *funzionalizzate* (a prescindere dalla composizione della compagine societaria) al trasferimento dei risultati della ricerca.

L'esame delle questioni che ci si propone di affrontare in questa sede impone di delimitare il campo di indagine introducendo tre ordini di distinzioni.

Una prima distinzione riguarda la natura dell'ente. Gli IRCCS possono essere infatti:

- i*) enti pubblici (c.d. enti pubblici non trasformati),
- ii*) fondazioni (c.d. enti pubblici trasformati) e
- iii*) enti di diritto privato.

In questa sede non ci soffermerà su questi ultimi (sub *iii*)<sup>6</sup>, bensì su taluni tratti della disciplina dei primi i quali, «ferma (...) la natura pubblica»<sup>7</sup>, possono assumere la forma organizzativa di «Fondazioni di rilievo nazionale (...) aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze» (art. 2, comma 1, d.lgs. 288/2003).

Qui si innesta una seconda distinzione rilevante ai fini della delimitazione dell'oggetto dell'indagine che attiene all'interazione tra IRCCS e soggetti terzi. Gli enti pubblici e gli enti trasformati in fondazione sono per lo più destinatari di una disciplina pubblicistica e, soprattutto per quanto interessa in questa sede, gli atti e le attività svolte devono considerarsi funzionalizzati al perseguimento delle finalità previste dal ricordato art. 1 d.lgs. 288/2003. La natura pubblica dell'ente e la funzionalizzazione dell'attività non escludono la partecipazione di soggetti terzi. Tale partecipazione può operare a monte e a valle dell'organizzazione dell'attività di ricerca, ossia aderendo, nel primo caso, *all'ente pubblico* in forma di fondazione (di partecipazione) IRCCS e, nel secondo, a società o enti di diritto privato partecipate o riconosciute *dall'ente pubblico IRCCS* come enti strumentali o funzionalizzati al trasferimento dei risultati della ricerca.

---

contenere l'impatto socio-economico della pandemia e rendere le economie degli Stati più sostenibili, resilienti e pronte alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e di quella digitale.

<sup>5</sup> Così, testualmente, A. MOLITERNI, *Le prospettive del partenariato pubblico-privato nella stagione del PNRR*, in *Dir. amm.*, 2022, p. 441 ss., in part. p. 442 (corsivo nell'originale), ove riferimenti.

<sup>6</sup> Si tratta infatti di enti di diritto privato per i quali è fatta salva «l'autonomia giuridico-amministrativa», ancorché debbano assicurare che il reclutamento «di personale sanitario dipendente» sia operato sulla base di «procedure di selezione e di valutazione dei candidati atte a verificarne la professionalità e l'esperienza; l'assunzione è comunque condizionata al possesso degli stessi requisiti previsti per le corrispondenti qualifiche degli enti e strutture del Servizio sanitario nazionale» (art. 12 d.lgs. 288/2003). Ancorché istituti di diritto privato saranno comunque sottoposti al «riconoscimento di carattere scientifico» (art. 13 d.lgs. 288/2003).

<sup>7</sup> Cfr. M. OCCHIENA, *Le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (fondazioni Irccs)*, cit., p. 37 ss. La natura pubblica sembra pacifica anche per la Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 270/2005; Corte Cost. n. 124/2015) per la quale la trasformazione è diretta a creare «un nuovo tipo di soggetto pubblico, caratterizzato da un rinnovato modello organizzativo destinato a soddisfare le esigenze di funzionamento a rete». Sul piano normativo, occorre ricordare che anche il D.M. 593/2016, all'art. 1 lett. *f*, qualifica l'IRCCS come enti pubblici di ricerca (anche se fondazioni).

Con riguardo all'apertura a monte a soggetti privati, la disciplina del d.lgs. 288/2003, sulla scia di precedenti esperienze di "privatizzazione", prevede che altri «enti pubblici e soggetti privati, che condividano gli scopi della fondazione ed intendano contribuire al loro raggiungimento, possono aderire in qualità di partecipanti, purché in assenza di conflitto di interessi» (art. 2, comma 2, d.lgs. 288/2003) <sup>8</sup>. La partecipazione dell'IRCCS a enti di diritto privato può essere funzionale per realizzare due distinte finalità: il trasferimento dei risultati della ricerca o l'esercizio di attività strumentali.

Su quest'ultima considerazione si radica la terza ed ultima distinzione utile per la precisazione dell'oggetto dell'indagine. Ci si concentrerà, infatti, sulle società

---

<sup>8</sup> Il tema non sarà affrontato in questa sede perché la partecipazione di soggetti privati all'ente fondazionale, da un lato, non incide sulla natura giuridica dell'ente (che resta essenzialmente pubblica) e, dall'altro, non pone particolari problemi sul piano della disciplina applicabile, specie se si aderisce alla tesi per la quale la fattispecie non rientra tra quelle regolate dalle norme sui contratti pubblici. Cfr. M. OCCHIENA, *Le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (fondazioni Irccs)*, cit., p. 43 ss., il quale, dopo essersi soffermato sull'ampio utilizzo del modello fondazionale (in gran parte sottratto alla disciplina del libro primo del codice civile) chiarisce che la fondazione IRCCS sarebbe qualificabile come «fondazione di partecipazione» (ID., *op. cit.*, p. 49 ss., ove spiegazioni). L'istituto della fondazione di partecipazione (su cui v. da ultimo, anche per gli ulteriori riferimenti, G. SICCHIERO, *Le fondazioni di partecipazione*, in *Contr. impr.*, 2020, p. 19 ss.) è particolarmente versatile e spesso utilizzato per le finalità più diverse (come accade per le fondazioni universitarie) e per favorire l'interazione tra la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro (l'esempio è quello delle fondazioni ITS *Academy*). Circa le prime, si tratta di fondazioni di diritto privato contemplate dall'art. 59, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)* e dal d.p.r. 24 maggio 2001, n. 254, *Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*. All'art. 2 d.p.r. n. 254/2001, tra le attività attribuibili alle fondazioni si prevede che le stesse si dedichino allo «svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo (...)», tra l'altro, «alla promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale» (art. 2, comma 1, lett. b n. 6 d.p.r. cit.). Inoltre, allo stesso art. 2, comma 2, si prevede che, per perseguire le proprie finalità, le fondazioni possano: «d) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche degli enti di riferimento». Le seconde, nell'ambito delle iniziative programmate nella Missione 4 del PNRR (M4C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università), sono state oggetto della recente riforma che ha portato alla istituzione del *Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore* (l. 15 luglio 2022, n. 99) «di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) (...)» (art. 1). Tali istituti - fino ad ora disciplinati (prima) dall'art. 69 l. 144/2009 (poi) dall'art. 1, comma 631 l. 296/2006 e dal d.p.c.m. 25 gennaio 2008, *Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori* - «hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo» (art. 2, comma 1). Inoltre, costituisce «priorità strategica degli ITS Academy» la formazione «per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale (...) all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile» (art. 2, comma 2). Gli ITS *Academy* si costituiscono come *fondazioni di diritto privato* «secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura» (art. 4, comma 1). Tra i soggetti fondatori sono indicati: «a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado (...); b) una struttura formativa accreditata dalla regione (...); c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo (...); d) un'università (...) o un dipartimento universitario o un altro organismo

partecipate (o anche solo *attestate*)<sup>9</sup> dagli IRCCS pubblici (intesi come enti trasformati in fondazioni o non trasformati) per realizzare il fine del trasferimento dei risultati della ricerca. Gli IRCCS sono infatti «estranei all'organizzazione universitaria» e, quindi, lontani dall'esperienza dei policlinici universitari con i quali tuttavia «condividono l'attività di ricerca»<sup>10</sup>, oltre che l'attività «di alta formazione nell'ambito delle discipline e attività di riferimento» (art. 8, comma 7, d.lgs. 288/2003).

La disciplina degli IRCCS sembra imporre per le società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria soluzioni non coincidenti con quelle che normalmente si propongono nel caso di società *spin-off* riconosciute o partecipate dalle Università. Sarà necessario, pertanto, ricostruire la fattispecie di tali società per selezionare la disciplina di volta in volta applicabile. La contrapposizione tra fattispecie e disciplina è necessaria, in altre parole, non già perché i due termini debbano essere intesi come elementi distinti e antitetici<sup>11</sup>, bensì per la mancanza di una disciplina dedicata alle stesse che impone di scomporre il fenomeno complesso per analizzarne le singole componenti e ricomporle in un orizzonte sistematico coerente.

Le ragioni della ricerca si fondano su due ordini di considerazioni. Innanzitutto gli IRCCS da fenomeno di nicchia (anche per il fatto che gli stessi operano secondo criteri di eccellenza) nel contesto sanitario (dell'assistenza e della ricerca), si stanno diffondendo in misura consistente. L'incremento potrebbe divenire esponenziale, stante l'attenzione che ad essi è riservata nel PNRR che si pone a monte, da un lato, del riordino della disciplina degli IRCCS<sup>12</sup> e, dall'altro, di investimenti pubblici che

---

appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (...)» (art. 4, comma 2). È interessante osservare che, in tal caso vi è un espresso richiamo agli IRCCS come soggetti che possono essere soci fondatori.

9 Si utilizzerà il termine «attestazione» e la locuzione «società per il trasferimento dei risultati della ricerca attestata» per indicare il procedimento e, rispettivamente, la qualificazione che deriva per le società all'esito del procedimento di verifica dei requisiti posti dallo stesso IRCCS per assicurare la funzionalizzazione delle stesse al trasferimento dei risultati della ricerca. Si preferisce non utilizzare termini come «accreditamento» o «riconoscimento» per evitare fraintendimenti. Il d.lgs. 288/2003 disciplina infatti con riguardo all'accreditamento sanitario e al riconoscimento scientifico degli IRCCS (v. art. 13) che nulla hanno a che vedere con la fattispecie analizzata in questa sede.

10 Cfr. M. OCCHIENA, *Le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (fondazioni Irccs)*, cit., p. 38.

11 Cfr. M. LIBERTINI, *Premesse a una revisione della teoria unitaria dei titoli di credito*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1972, I, p. 192 ss., in part. p. 193 s., per il quale fattispecie e disciplina sono «due aspetti necessari e complementari di ogni norma giuridica, sicché non si può ragionare dell'uno aspetto senza considerare almeno implicitamente l'altro».

12 È stato depositato il 18 febbraio 2022 al Senato il Progetto di legge C 3475 - Delega al Governo per il riordino della disciplina degli IRCCS: commissione XII, in sede Referente, che, come afferma la Relazione «trae origine dalle azioni di riforma previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, più precisamente, dalla componente 2 concernente "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale" della missione 6 in materia di salute, in cui si prevede espressamente la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie». La proposta di legge delega è stata definitivamente approvata con l. 3 agosto 2022, n. 129,

intersecano, da diverse prospettive, l'attività degli IRCCS<sup>13</sup>. In secondo luogo, anche a causa della pandemia da virus Sars-CoV-2, gli investimenti nella ricerca medica e sanitaria (assistiti da interventi pubblici cospicui) si sono diretti verso la produzione di farmaci e ritrovati di diversa natura per contrastare le pandemie (dai dispositivi individuali di protezione, alle tecnologie per sanificare ambienti e persone). Si è sviluppata, quindi, una domanda di ricerca orientata alla produzione di ritrovati commercializzabili che fa leva non tanto sulla ricerca di base, quanto piuttosto sulla ricerca industriale e sullo sviluppo sperimentale<sup>14</sup>; una ricerca che quindi può produrre (entro un arco temporale relativamente contenuto) risultati in termini di

---

*Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.*

13 Nel PNRR si prevede, ad esempio, una precisa linea di intervento (M4C2.2 *Sostegno ai processi di innovazione e trasferimento tecnologico*), la quale «è diretta a rafforzare la propensione all'innovazione del mondo produttivo, incoraggiando un uso sistemico dei risultati della ricerca e favorendo la creazione di reti di collaborazioni internazionali. Alle misure di sostegno diretto alle imprese si accompagna una azione di riorganizzazione, razionalizzazione e rafforzamento delle strutture che offrono servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi qualificanti di trasferimento tecnologico». Non solo. L'Investimento 3.2 della Missione 4 «Istruzione e ricerca», Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del PNRR prevede l'integrazione del Fondo Nazionale per l'Innovazione, gestito da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere lo sviluppo del *Venture Capital* in Italia, per ampliare le imprese beneficiarie. Il d.m. MISE, 11 marzo 2022, *Disposizioni di attuazione dell'Investimento 3.2 «Finanziamento di start-up» del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, all'art. 2, comma 2, prevede che le risorse stanziati dal PNRR vadano a costituire un «fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato *Digital Transition Fund*». L'art. 3, comma 2, dello stesso d.m. precisa che le operazioni finanziate dal Fondo «sono volte a favorire la transizione digitale delle filiere negli ambiti, in particolare, dell'intelligenza artificiale, del cloud, dell'*assistenza sanitaria*, dell'Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech e blockchain, ovvero di altri ambiti della transizione digitale» (corsivo aggiunto).

14 La classificazione delle «tipologie» di ricerca è un dato accettato dalla dottrina e trova testuali riferimenti nella disciplina europea. Nella prima direzione v., anche per le diverse questioni che tale classificazione pone rispetto all'attività di ricerca in determinati contesti come quello biomedico e biotecnologico, V. FALCE, *I fronti della ricerca applicata. Verso un equilibrio nel settore biotecnologico*, in AA.VV., *Confini e fronti dell'innovazione biotecnologica per la proprietà intellettuale*, a cura di M. Arezzo, V. Falce, G. Olivieri, Giuffrè, Milano, 2014, p. 183 ss. Riguardo alle fonti europee v. Comunicazione della Commissione, *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*, 2014/C 198/01, punto 15, lett. m, testualmente definisce la *ricerca fondamentale* come «lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette». La *ricerca industriale* viene intesa come «ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche» (punto 15, lett. q). Per *sviluppo sperimentale* si intende: «l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di

proprietà industriale che sono, a loro volta, suscettibili di generare potenziali riflessi sul piano degli (ulteriori) investimenti industriali.

L'obiettivo della presente indagine è quindi:

- sul piano della fattispecie, comprendere i tratti tipologici che connotano le società per il trasferimento della conoscenza degli IRCCS e

- sul piano della disciplina, in attesa del riordino della stessa <sup>15</sup>, verificare se e in che misura per le società per il trasferimento dei risultati della ricerca in ambito industriale:

*i)* le previsioni del d.lgs. 288/2003 possano continuare ad applicarsi una volta sopraggiunti il d.lgs. 50/2016 e il d.lgs. 175/2016;

*ii)* siano applicabili le norme sulle società *spin-off* della ricerca pubblica;

*iii)* si applichino le regole per la selezione del contraente privato di società a partecipazione pubblica per il caso di partecipazione di soggetti esercitanti un'attività economica al capitale della società per il trasferimento dei risultati della ricerca, sia la stessa società partecipata o solo attestata dall'IRCCS.

## **2. Un necessario e preliminare chiarimento: l'attività di ricerca svolta dagli IRCCS e le diverse natura e funzioni delle tipologie di partecipazioni societarie.**

Prima di analizzare fattispecie e disciplina delle società per il trasferimento dei risultati della ricerca delle IRCCS, è necessario soffermarsi brevemente sul ruolo che la ricerca ha in tali enti. L'art. 8 d.lgs. 288/2003 contrappone, già nella rubrica, due *funzioni* degli IRCCS: la ricerca e l'assistenza, disciplinando tuttavia solo la prima. Diversamente rispetto a quanto accade per le Università, dove si proclama la libertà di ricerca (e di didattica) <sup>16</sup>, per gli IRCCS la ricerca deve essere «prevalentemente clinica e traslazionale e si distingue in corrente e finalizzata» (art. 8, comma 1, d.lgs. cit.) <sup>17</sup>. In sostanza, la ricerca, come per le Università, è prevalentemente non strumentale <sup>18</sup> ma, diversamente rispetto a quanto accade per gli atenei, non è diretta

---

dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti» (punto 15, lett. j).

15 La l. 3 agosto 2022, n. 129, *Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288*, prevede espressamente, all'art. 1, lett. p, che «(...) anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono» vengano introdotte «misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, disciplinando il regime di incompatibilità del dipendente pubblico con le fasi di trasferimento tecnologico, di *spin off* e di *start up*, nonché il rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e nella scelta del *partner* scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS di appartenenza».

16 L'autonomia per la didattica e per la ricerca è assicurata, per le Università, dalla legge (v., in particolare, l. 168/1989 e ora l. 241/2010), oltre che dagli artt. 33 Cost. e 13 Carta diritti fondamentali dell'UE.

17 Per ricerca corrente si intende «l'attività di ricerca scientifica diretta a sviluppare la conoscenza nell'ambito della biomedicina e della sanità pubblica», mentre la ricerca finalizzata è «l'attività di ricerca scientifica attuata attraverso specifici progetti e diretta al raggiungimento dei particolari e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale» (art. 8, comma 2, d.lgs. cit.).

18 Cfr. F. MERLONI, *La ricerca scientifica tra autonomia e indirizzo politico, tra uniformità e differenziazione, in Istituzioni del federalismo*, 2002, p. 797 ss., in part. p. 809 s., in cui si definisce la ricerca non strumentale

alla mera produzione di conoscenza in qualsivoglia ambito del sapere, poiché è doppiamente “orientata” quanto ad ambiti e a tipologia di risultati attesi. Se è vero, infatti, che, con riguardo alle modalità, si possono distinguere la ricerca libera (e sponsorizzata) e, rispettivamente la ricerca commissionata<sup>19</sup>, è altrettanto vero che la ricerca, da un lato, si sviluppa in uno o più contesti determinati (si distingue tra: IRCCS monotematici e, se sono coinvolte più aree biomediche integrate, IRCCS politematici)<sup>20</sup> e, dall’altro, deve trovare necessariamente sbocco in applicazioni terapeutiche e di cura.

Ne consegue che per gli IRCCS, in linea teorica, forse ancor più intensamente che per le Università, si può porre il problema di «trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale», come prevede l’art. 8, comma 5, d.lgs. 288/2003. La legge si preoccupa di indicare i limiti e le modalità. I limiti attengono alla salvaguardia della

---

libera (ossia l’attività di ricerca non programmata) come l’attività che «coincide quasi totalmente, in Italia e negli altri paesi sviluppati, con la ricerca universitaria, cioè svolta da professori e ricercatori nelle strutture di ricerca delle università, in stretta connessione con le esigenze dell’insegnamento». L’a., in altro scritto (F. MERLONI, *Autonomia, responsabilità, valutazione nella disciplina delle università e degli enti di ricerca non strumentale*, in *Dir. pubbl.*, 2004, p. 581 ss., in part. p. 590 ss.) precisa che la ricerca non strumentale: *i)* «non [è] legata al raggiungimento di interessi predeterminati» che «ha poi ricadute positive sulle altre attività: ricerca applicata, brevetti, innovazione tecnologica, sviluppo produttivo ed economico in generale»; *ii)* richiede di «garantire lo sviluppo di questa ricerca, anche indipendentemente dai risultati immediatamente (o a medio termine) prevedibili, perché solo in questo modo si garantisce veramente la libertà di ricerca (variamente compresa nelle strutture di ricerca strumentale)»; *iii)* si ricollega a «un interesse generale allo sviluppo delle conoscenze e della cultura». L’a., da questi profili ricava che la «promozione della ricerca non strumentale si rivela intrinsecamente incompatibile con le regole del mercato». V., inoltre, M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria. Invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico*, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 145 ss. (ove il tema è trattato con riguardo alla questione sia della titolarità dei diritti, che della gestione contrattuale del *background* e *foreground* in caso di ricerca individuale, ma soprattutto cooperativa), nonché M. GRANIERI, *La selezione del contraente nella valorizzazione dei risultati della ricerca all’interno degli enti pubblici*, in *Riv. dir. priv.*, 2011, p. 585 ss., in part. p. 587 ss., ove si mette in rilievo altresì la non esatta coincidenza tra l’area della ricerca non strumentale e l’attività di ricerca svolta dagli enti di ricerca universitari (ID., op. cit., p. 591). Peraltro l’attività di ricerca non è una prerogativa esclusiva delle Università, potendo la stessa essere oggetto di una domanda di innovazione da parte delle amministrazioni pubbliche mediante i c.d. appalti pre-commerciali. Cfr. Comunicazione della Commissione, *Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa*, del 14 dicembre 2007, COM(2007) 799 definitivo, su cui si tornerà, seppur brevemente, *infra*, § 6.

19 Per una classificazione dell’attività di ricerca (che anche in questa sede si accoglie) v. M. GRANIERI, *Invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico*, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 145 ss., nonché ID., *La selezione del contraente nella valorizzazione dei risultati della ricerca all’interno degli enti pubblici*, cit., p. 587 ss., ID., *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 150 ss., e G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *La gestione del trasferimento tecnologico. Strategie, modelli e strumenti*, Springer-Verlag Italia, Milano, 2011, p. 110 ss., per i quali la ricerca *libera* è quella sviluppata dall’ente della ricerca di propria iniziativa in relazione ai suoi scopi e alle fonti autonome ed eteronome che disciplinano l’organizzazione e l’attività che, quindi è «condotta sulla base di atti interni di organizzazione o di determinazioni dell’ente stesso, in ossequio alla propria autonomia». La ricerca è *commissionata* quando la stessa è sollecitata da un soggetto estraneo all’ente di ricerca, ossia vi è «un contraente e una sua richiesta», per cui il terzo, di regola, finanzia la ricerca ed è interessato agli esiti dell’attività di ricerca. La ricerca *sponsorizzata* è, infine, quella liberamente condotta dall’ente della stessa sulla base di finanziamenti di soggetti terzi che operano con finalità filantropiche o con l’obiettivo di generare ricadute positive su un determinato territorio di riferimento. In tal caso l’ente finanziatore è normalmente «del tutto disinteressato ai risultati e al loro sfruttamento» commerciale.

20 Cfr. M. OCCHIENA, *Le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (fondazioni Irccs)*, cit., p. 38 s.

«finalità pubblica della ricerca»; le modalità possono consistere nello «stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l' idoneità».

Il fine della realizzazione del trasferimento tecnologico non è tuttavia l'unico a giustificare un'attività contrattuale, a valle dell'attività di ricerca, con soggetti terzi. Gli IRCCS possono infatti «stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e società di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati, scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria» per l'esercizio di «attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all'articolo 1 [del d.lgs. 288/2003]» (art. 9 d.lgs. 288/2003).

In sostanza, limitando l'attenzione alla costituzione, alla partecipazione (mediante la sottoscrizione di parte del capitale sociale) e alla mera attestazione (senza sottoscrizione di quote del capitale sociale) di società, devono distinguersi due fattispecie in relazione al criterio della finalità per la quale le società vengono costituite, partecipate o solo attestate:

- i) il trasferimento tecnologico (art. 8, comma 5 ss., d.lgs. 288/2003);
- ii) lo svolgimento di attività strumentali (art. 9 d.lgs. 288/2003).

La prima finalità permette di individuare le società che operano come modalità organizzative per la realizzazione di un'attività istituzionale dell'ente. La legge, pur non dettando una specifica disciplina, impone che la costituzione e la partecipazione a tali società o la loro mera attestazione sia preceduta da una contrattazione che deve contemplare specifici contenuti per quanto riguarda sia i terzi che svolgono un'attività economica (art. 8, comma 5, d.lgs. 288/2003), che i «ricercatori medici e non medici» (art. 8, comma 6, d.lgs. 288/2003).

La seconda finalità consente di selezionare le società che svolgono attività non principali dell'Istituto. Queste società sembrano risentire della fattispecie delle imprese strumentali nelle fondazioni di origine bancaria <sup>21</sup>, al cui modello si sarebbe,

21 Cfr. la definizione di impresa strumentale contenuta nell'art. 1, lett. h, d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, per il quale la stessa è l'impresa «esercitata dalla fondazione [bancaria] o da una società di cui la fondazione [bancaria] detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti». Sull'impresa strumentale e, più in generale, sul rapporto tra impresa e fondazioni di origine bancaria v., tra i molti contributi, P. FERRO-LUZZI, *Imprese strumentali. Profili di sistema*, in AA.VV., *Le imprese strumentali delle Fondazioni di origine bancaria - Atti del convegno di studi organizzato dalla Fondazione cassa di risparmio in Bologna, Argelato, 23 aprile 2004*, a cura di M.A. Stefanelli, Giuffrè, Milano, 2005, p. 71 ss.; A. POLICE, *Fondazioni bancarie, imprese strumentali e diritto amministrativo*, in *Aedon*, 1/2009; A. ZOPPINI, *Le imprese strumentali delle fondazioni bancarie*, in AA.VV., *Le società strumentali: strumento gestionale per le attività istituzionali delle fondazioni*, a cura di F. Pierantoni, Bononia University Press, Monaco, 2011, p. 39 ss.; G. PONZANELLI, *Le fondazioni bancarie come enti non profit: problemi e prospettive*, in AA.VV., *Le fondazioni di origine bancaria verso l'autoriforma*, a cura di G. Sala, G. Meruzzi, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 25 ss. Cfr., inoltre, G.B. PORTALE, *Fondazioni «bancarie» e diritto societario*, in *Riv. soc.*, 2005, p. 23 ss.; B. LIBONATI, *Ai margini della teoria dell'impresa: la «impresa strumentale» della fondazione bancaria*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, I, p. 177 ss.; G. OPPO, *Ancora sulle fondazioni (ex) bancarie: una strana vicenda legislativa*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, p. 561 ss. Utili spunti anche dall'analisi sempre attenta di R. COSTI, *Le fondazioni bancarie: un nuovo governo dell'economia?*, in AA.VV., *Diritto delle società oggi (Studi in onore di Giuseppe Zanarone)*, a cura di P. Benazzo, M. Cera, S. Patriarca, Utet, Torino, 2011, p. 53 ss. e in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011 (n. 4/speciale), p. 1 ss.; G.P. MUCCIARELLI, *Attività e impresa nelle fondazioni bancarie*, Giuffrè, Milano, 2005, in part. p. 149 ss.

seppur in parte, rifatto il legislatore del 2003<sup>22</sup>.

Inoltre, è significativo che il legislatore nel contrapporre le due fattispecie, utilizzi il riferimento a differenti fonti del rapporto. Si pone l'accento, infatti, per le prime, su fonti di diritto privato a cui si demanda la disciplina del rapporto con il soggetto terzo (accordi, convenzioni e partecipazione a contratti associativi) e sottolineando l'importanza che quest'ultimo sia in possesso di accertata qualificazione e idoneità. Per le seconde, invece, l'attenzione cade sulla modalità di scelta del contraente che va selezionato nel rispetto della disciplina (eteronoma) domestica ed europea.

Per ricostruire la disciplina delle prime (v. *infra* §§ 5 e 6), oggetto delle presenti riflessioni, è necessario esaminare due preliminari questioni. Infatti, si dovrà:

*i)* sul piano della fattispecie, definire il trasferimento dei risultati della ricerca in ambito industriale, poiché lo stesso, rispetto alle «misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Università, con istituti di riabilitazione e con analoghe strutture a decrescente intensità di cura» (art. 8, comma 4, d.lgs. 288/2003), assume valenza di elemento specializzante che giustifica l'applicazione della disciplina dell'art. 8, comma 5 e 6, piuttosto che dell'art. 9 d.lgs. 288/2003 (*infra* § 3);

*ii)* sul piano della disciplina, soffermarsi, innanzitutto, sulla titolarità dei diritti di proprietà industriale e sui rapporti tra ente della ricerca e ricercatore, nonché, in secondo luogo, sulle società per il trasferimento dei risultati della ricerca degli IRCCS con riguardo, da un lato, al trasferimento tecnologico e, dall'altro, alla partecipazione al capitale dei ricercatori e del soggetto terzo che svolge un'attività economica (*infra* § 4).

### **3. Sulla fattispecie delle società per il trasferimento dei risultati della ricerca degli IRCCS: il requisito sostanziale del trasferimento dei risultati della ricerca.**

La locuzione *trasferimento dei risultati della ricerca* non è oggetto di definizione nella disciplina degli IRCCS, ma - se si esclude una indicazione riferita ad una fattispecie particolare - nemmeno europea<sup>23</sup>. Eppure tale locuzione è un concetto normativamente significativo, come conferma la rilevanza delle società *spin-off* e della c.d. terza missione delle Università<sup>24</sup>. Non solo: la legge considera le tecniche di

<sup>22</sup> Cfr. M. OCCHIENA, *Le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (fondazioni Irccs)*, cit., p. 37 ss.

<sup>23</sup> Il Reg. (CE) del 27 aprile 2004, n. 772/2004 della Commissione, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, all'art. 1, lett. *b*, prima parte, per «accordo di trasferimento di tecnologia» intende «un accordo di licenza di brevetto, un accordo di licenza di know-how, un accordo di licenza di diritti d'autore sul software o un accordo misto di licenza di brevetto, di know-how o di diritti d'autore sul software, compreso qualsiasi accordo di questo tipo contenente disposizioni relative alla vendita ed all'acquisto di prodotti o relative alla concessione in licenza di altri diritti di proprietà di beni immateriali o alla cessione di diritti di proprietà di beni immateriali, a condizione che tali disposizioni non costituiscano l'oggetto primario dell'accordo e siano direttamente collegate alla produzione dei prodotti contrattuali». La definizione è legata agli accordi di trasferimento che rappresentano però solo una tecnica per realizzare il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria. Per lo stesso fine può essere utile la costituzione di una società *spin-off*.

<sup>24</sup> Sul sistema di valutazione v., per un sintetico inquadramento, R. FRONDI, *La Terza Missione delle Università. Strategia, Valutazione e Performance*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 94 ss.

trasferimento tecnologico uno strumento per favorire la competitività delle imprese del Paese<sup>25</sup>, e per elaborare una vera e propria politica di sviluppo industriale di determinate aree del territorio nazionale<sup>26</sup>.

La mancanza di una definizione di trasferimento dei risultati della ricerca non significa che l'interprete sia del tutto sfornito di indici normativi univoci per ricostruirne il senso<sup>27</sup>. A tal fine è necessario muovere da due punti cardinali: uno di diritto interno e l'altro di diritto europeo.

Il primo punto cardinale di diritto interno è costituito dall'art. 60 d.l. 83/2012 che, seppur al fine di selezionare gli «interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano», richiama concetti che concorrono a delineare il contesto in cui si colloca il trasferimento dei risultati della ricerca. Si pensi infatti che l'«attività di ricerca industriale», lo «sviluppo precompetitivo»<sup>28</sup> e la «diffusione di

25 Cfr. l'art. 60, comma 1, d.l. 83/2012, ove, al «fine di garantire la competitività della ricerca, per far fronte alle sfide globali della società», si detta una disciplina «in favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione» e si definiscono «gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano». In argomento v. anche il *Referto sul sistema universitario*, predisposto dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, delibera 8/2021 del maggio 2021, p. 92, ove si afferma che «il trasferimento tecnologico e le attività di terza missione rappresentano, in chiave prospettica, una grande occasione sia per l'ammodernamento tecnologico che per lo sviluppo economico del paese».

26 Cfr. art. 1, comma 977, lett. a, l. 234 del 30 dicembre 2021 (l. stabilità 2022), ove al «fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica» si prevede che «il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di: a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie; b) sostenere la nascita di *spin-off* ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in *deep tech start-up* per farne driver privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel Mezzogiorno; c) offrire servizi formativi e di *advisoring* ai fondatori di *start-up* innovative per assisterli nell'evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione sui mercati; d) mettere a fianco di *start-up* innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a *start-up* innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo. Il programma di cui al presente comma considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno dando priorità all'*information technology*, all'agroalimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'*automotive* e all'aerospaziale (...)». Cfr. ancora il *Referto sul sistema universitario*, predisposto dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, cit., p. 91.

27 Ulteriori considerazioni al riguardo si trovano in G. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 230 ss., ove l'a., al «fine di meglio comprendere la fisionomia degli strumenti negoziali per mezzo dei quali si attua il trasferimento tecnologico», si preoccupa di circoscrivere e definire il concetto di tecnologia.

28 Tale locuzione era già stata valorizzata, sul piano definitorio dal D.M. 8 agosto 2000, n. 593/2000, recante *Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297*, per il quale la stessa consiste «nella concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un

tecnologie» sono attività rilevanti «all'avvio e comunque finalizzate a *nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico*, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società» (art. 60, comma 4, lett. f-bis, d.l. 83/2012).

Sempre con riferimento al diritto interno, ma riguardo alla disciplina degli IRCCS, l'art. 8, comma 5, d.lgs. 288/2003 *consente* la costituzione di società al «fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale», ma *limita* tale facoltà rispetto al fine di preservare «comunque la finalità pubblica della ricerca». Ne consegue che il trasferimento dei risultati della ricerca non può che essere un trasferimento di conoscenza utile (almeno in potenza) allo sfruttamento industriale e/o commerciale delle applicazioni della stessa, senza però che tale trasferimento limiti le potenzialità di sviluppo della ricerca (e quindi di produzione di ulteriore conoscenza) da parte dell'IRCCS.

Nel tessuto normativo *supra* ricostruito si delinea un percorso logico per il quale la ricerca genera conoscenza la quale è (talvolta) suscettibile di realizzare un *impatto* sull'innovazione<sup>29</sup> e, quindi, sulla competizione tra imprese<sup>30</sup>. Solo la conoscenza che si connota per tali caratteri e attitudine può essere utilizzata nella costituzione di una società funzionalizzata al trasferimento dei risultati della ricerca. Ne consegue che, innanzitutto, in mancanza di tali prerogative, la società non potrà essere funzionalizzata a «trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale» e, in

---

piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali».

29 Cfr. G. DE MICHELIS, A. FUGGETTA, *Ecosistema dell'innovazione ed intervento pubblico. Il caso dei Competence Center Industria 4.0*, in *ASTRID Rassegna*, n. 3/2020, p. 6, i quali osservano che mentre la «ricerca mira a creare nuova conoscenza», l'innovazione mira a realizzare «un *impatto concreto sulla società*, sia esso di natura economica, sociale o culturale». Ne consegue che se «le espressioni “originalità” e “valore tecnico” definiscono la qualità principale di una attività di ricerca, la parola “impatto” è quella che anima e caratterizza il processo di innovazione». Pertanto «solo quando una realizzazione ottiene un qualche effetto concreto, un impatto per l'appunto, che si può veramente parlare di “innovazione”».

30 Nel Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2021-2027 - Testo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con Delibera 15 dicembre 2020, n. 74, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 18 del 23-1-2021: Approvazione del «Programma nazionale per la ricerca 2021-2027» (Delibera n. 74/2020), p. 27, si rileva che la «conversione dei prodotti della ricerca in innovazione e la loro valorizzazione necessita altresì di un profondo cambio di prospettiva: è necessario spostare l'attenzione dai soli brevetti e *spin-off* ai meccanismi di valorizzazione delle scoperte che nascono nelle università e negli enti pubblici di ricerca e necessitano di risorse ad hoc per realizzare proof of concept e prototipi prima di affrontare il mercato. Allo stesso tempo, le idee innovative frutto della ricerca pubblica devono essere accompagnate sul mercato attraverso processi di trasferimento tecnologico dedicati, condotti anche in sinergia con enti privati, in modo da accrescere il loro potenziale di innovazione e la loro attrattività». Una forte spinta diretta a valorizzare gli organismi della ricerca nel processo di trasferimento dei risultati della ricerca all'industria arriva anche dalla Raccomandazione Commissione, 10 aprile 2008, *relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca*, C(2008) 1329, la quale, già nel quarto considerando, sottolinea che la «partecipazione attiva degli organismi pubblici di ricerca nella gestione della proprietà intellettuale e nel trasferimento delle conoscenze è essenziale per generare benefici socioeconomici e per attirare studenti, ricercatori e ulteriori finanziamenti per la ricerca».

secondo luogo, sorge l'esigenza di chiarire, laddove tali prerogative vi siano, come il trasferimento operi.

A quest'ultimo proposito viene in considerazione il secondo punto cardinale: la disciplina degli aiuti di Stato. La Commissione EU definisce il «trasferimento di conoscenze» come «qualsiasi processo inteso ad acquisire, raccogliere e condividere conoscenze esplicite e implicite, comprese le competenze e le capacità, in attività di natura sia economica che non economica, quali le collaborazioni in materia di ricerca, le consulenze, la concessione di licenze, la creazione di *spin-off*, la pubblicazione e la mobilità di ricercatori e di altri membri del personale coinvolti in tali attività. Oltre alle conoscenze scientifiche e tecnologiche, il trasferimento di conoscenze comprende altri tipi di conoscenze come quelle sull'utilizzo delle norme e dei regolamenti che le contengono e sulle condizioni degli ambienti operativi reali e i metodi di innovazione organizzativa, nonché la gestione delle conoscenze relative all'individuazione, all'acquisizione, alla protezione, alla difesa e allo sfruttamento di attività immateriali»<sup>31</sup>.

Entrambi i dati normativi, quello domestico e quello europeo, portano a iscrivere la fattispecie delle società per il trasferimento dei risultati della ricerca nell'intervento dello Stato *per* il mercato<sup>32</sup>. Ne consegue che il concetto in parola:

*i)* ha un particolare rilievo nell'ambito delle tecniche di supporto alla ricerca che può essere produttiva non solo di conoscenza, intesa come un bene pubblico a cui è estranea l'appropriabilità e l'esclusività<sup>33</sup>, ma anche di effetti economici e di incentivazioni<sup>34</sup>;

*ii)* si pone a valle dell'intervento pubblico che mette a disposizione *capitali pazienti*<sup>35</sup> affinché si produca la conoscenza pur in un contesto di fallimento del mercato<sup>36</sup>. In sostanza, gli enti (pubblici) della ricerca (e, più in generale, gli enti che svolgono

31 Così, testualmente, Comunicazione della Commissione, *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*, 2014/C 198/01, punto 15, lett. v.

32 È questa una modalità di intervento pubblico per la quale, pur collocandosi fuori dal mercato e senza interazioni dirette con le imprese, le PP.AA. mettono a disposizione risorse per favorire (tra l'altro) la penetrazione nel mercato dei risultati della ricerca scientifica. Per ulteriori approfondimenti e riferimenti sia consentito il rinvio ad A. CAPRARA, *Impresa pubblica e società a partecipazione pubblica*, ESI, Napoli, 2017, p. 153 ss. Sul ruolo della domanda pubblica rispetto alla creazione dei mercati e alla stimolazione dell'innovazione v., da ultimi, con particolare riferimento alla funzione dei contratti pubblici per l'innovazione, R. CARANTA, P.C. GOMES, *Public procurement and innovation*, in *ERA Forum - Journal of the Academy of European Law*, 2021, p. 371 ss., ma già AA.VV., *Public Procurement, Innovation and Policy. International Perspectives*, a cura di V. Lember, R. Kattel, T. Kalvet, Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2014, ove una comparazione tra undici ordinamenti.

33 Cfr. I. KAUL, *Public goods: a positive analysis*, in AA.VV., *Advancing Public Goods*, a cura di J.-P. Touffut, Edward Elgar P., Cheltenham, 2006, p. 13, M. LIBERTINI, *Diritto della concorrenza e dell'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 603.

34 Cfr. C. D'ASPREMONT, S. BHATTACHARYA, L.-A. GERARD-VARET, *Knowledge as a Public Good: Efficient Sharing and Incentives for Development Effort*, in *J. Math. Econ.*, 1998, p. 389.

35 Cfr. M. MAZZUCATO, *Lo stato innovatore*, Laterza, Bari-Roma, 2014, p. 83 ss.

36 La produzione di conoscenza si ritiene essere scarsamente attrattiva perché, a fronte di alti costi per la sua produzione, si ottengono scarsi vantaggi economici. Cfr. P. SPADA, *Parte generale*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 21 s., il quale osserva che «i prodotti tecnicamente innovativi sono prodotti a forte valore aggiunto. Ma il valore aggiunto correlato all'innovazione tanto è forte quanto è "volatile", nel senso che esso tende ad annullarsi per effetto della concorrenza che, copiando la soluzione innovativa, la dissemina».

attività di ricerca con risorse pubbliche) operano addossandosi una parte (più o meno consistente) di un elevato rischio di insuccesso<sup>37</sup>: l'ente pubblico si assume il rischio che un investitore privato che opera in condizioni di mercato non si assumerebbe, senza per ciò frustrare le iniziative e gli investimenti di altri operatori privati<sup>38</sup>. È questa una funzione propria dello Stato non già imprenditore, bensì «imprenditoriale»<sup>39</sup>. È questa una delle finalità a cui gli enti della ricerca pubblica in senso lato, nel rispetto del principio di autonomia, sono chiamati a funzionalizzare la loro attività.

In conclusione, la fattispecie della società per il (ossia funzionalizzate al) trasferimento dei risultati della ricerca degli IRCCS si connota, *sul piano sostanziale*, per essere un'organizzazione per l'esercizio di attività dirette alla produzione di beni e servizi ad elevato contenuto tecnologico, con l'utilizzo e la valorizzazione di conoscenze (diritti di proprietà intellettuale, brevettati, brevettabili o meno), in tutto o in parte riconducibili ai risultati conseguiti presso l'ente della ricerca pubblica da parte dei ricercatori che, di regola, ne promuovono la costituzione e vi partecipano<sup>40</sup>.

37 In argomento v. G. VALENTINUZ, G.C. PIANI, *Gli spin-off del sistema della ricerca pubblica in Friuli Venezia Giulia Dal contesto normativo alla rappresentazione delle imprese*, EUT, Trieste, 2019, p. 5 ss., i quali, ricostruendo il ruolo dell'università in termini imprenditoriali, precisano che se è vero che l'università è nata per obiettivi diversi rispetto al fare impresa, è altrettanto vero che il mercato non richiede la mera conoscenza, poiché la stessa «non è ancora un prodotto finito e presenta delle rischiosità su cui l'impresa non ha interesse a investire». In tale diaframma si inserisce l'ente pubblico di ricerca che, come soggetto produttore di conoscenza «deve farsi carico anche delle fasi di sviluppo a valle della creazione di conoscenza al fine di diminuire il livello di incertezza della tecnologia». Valorizza le politiche pubbliche di progressiva riduzione del finanziamento pubblico alla ricerca come strumento per ridurre la dipendenza pubblica delle stesse e l'esigenza di aprirsi ad altri attori del mondo economico per attrarre risorse, da ultimo, R. FRONDI, *La Terza Missione delle Università. Strategia, Valutazione e Performance*, cit., p. 23 ss., ove riferimenti anche alla dottrina economica straniera, ma v. già L.C. UBERTAZZI, *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, in *Contr. impr./Europa*, 2003, p. 1109 ss., in part. p. 1116.

38 Cfr. M. LIBERTINI, *Funzione e ancoraggi apicali della proprietà intellettuale*, in *ODC*, 2014, p. 9, per il quale «l'innovazione è effettivamente frutto di un processo collettivo (...) che, per alcuni comparti (non marginali) si caratterizza per il ruolo essenziale svolto dall'iniziativa pubblica, come committente e finanziatrice delle innovazioni fondamentali (...), rispetto alle quali l'innovazione imprenditoriale non ha forza sufficiente per realizzarsi ed ha spesso carattere di innovazione derivata».

39 Cfr. M. MAZZUCATO, *Lo stato innovatore*, Laterza, Bari-Roma, 2014, p. 83 ss.

40 L'affermazione nel testo consente di evidenziare un ulteriore requisito strutturale della fattispecie della società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria degli IRCCS (e degli *spin-off* degli enti di ricerca): l'iniziativa deve provenire da parte dei ricercatori (o personale della ricerca). Pertanto, se la proposta proviene dal solo ente della ricerca al fine di valorizzare propri brevetti o comunque la propria proprietà intellettuale non si avrà una società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria (o uno *spin-off*), ma una società (verosimilmente) a partecipazione pubblica, la cui disciplina e legittimità saranno da ricercare nelle disposizioni del d.lgs. 175/2016, per gli enti della ricerca in generale, e dell'art. 9 d.lgs. 288/2003, per le società per lo svolgimento di attività strumentali degli IRCCS. Naturalmente la qualificazione di società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria, ai fini della definizione di fattispecie, dovrà necessariamente permanere anche nel corso dello svolgimento dell'attività sociale, non essendo sufficiente che la stessa vi sia solo nel momento della costituzione della società (o addirittura della mera proposta). Pertanto i ricercatori non potranno cedere *in toto* le proprie partecipazioni all'ente della ricerca, piuttosto che ad un'impresa, salvo far perdere alla società i requisiti per potersi considerare una società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria o di *spin-off*. In argomento v. G. VALENTINUZ, G.C. PIANI, *Gli spin-off del sistema della ricerca pubblica in Friuli Venezia Giulia Dal contesto normativo alla rappresentazione delle imprese*, cit., p. 23, per i quali «senza la spinta propulsiva degli stessi ricercatori, uno spin-off di sola iniziativa universitaria (nel senso di istituzionale) non sarebbe nemmeno concepibile, perché mancherebbe la componente di conoscenza che

### 3.1. *Segue: il requisito formale dell'attestazione della società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria.*

La legge non prevede un procedimento ad esito del quale vi sia un riconoscimento dello *status* di società per il trasferimento dei risultati della ricerca da parte dell'IRCCS. Si tratta, tuttavia, di un elemento implicito della fattispecie da cui, quindi, non è possibile prescindere <sup>41</sup>. La stipula di accordi per il trasferimento di conoscenza, così come, ad esempio, la concessione di spazi e l'uso dei beni destinati alla ricerca, nonché la possibilità che i ricercatori medici e non medici possano svolgere la loro attività in tali società richiede che l'IRCCS riconosca, sul piano formale, nel suo interlocutore non un soggetto meramente terzo, bensì un ente che è funzionalizzato al trasferimento dei risultati della ricerca svolta presso lo stesso IRCCS. Ne consegue, sul piano della disciplina, su cui ci si soffermerà oltre, che, pur nell'autonomia di cui dispone, l'IRCCS dovrà dotarsi di una fonte normativa nella quale prevedere:

- un apposito procedimento amministrativo che si concluda con un atto motivato <sup>42</sup>,
- un'organizzazione che consenta il (supporto oltre che il) vaglio burocratico e scientifico della proposta di istituzione di una società che ambisce ad essere funzionalizzata al trasferimento dei risultati della ricerca all'industria e alla vigilanza sulla stessa.

## 4. Sulla disciplina delle società funzionalizzate al trasferimento dei risultati della ricerca degli IRCCS.

Definiti gli elementi sostanziali e formali della fattispecie, occorre ricostruire la disciplina applicabile alle società della ricerca degli IRCCS. Premessa l'assenza di una disciplina che regoli la fattispecie nella sua complessità e considerati i principi che presiedono, da un lato, l'organizzazione e l'attività dell'ente pubblico e, dall'altro, il mercato, si dovrà verificare se le principali disposizioni che trovano applicazione in caso di *spin-off* della ricerca pubblica si applichino alle società per il trasferimento dei risultati della ricerca degli IRCCS.

Riguardo alle Università e ai centri di ricerca, pur non essendovi una disciplina dedicata alle società c.d. *spin-off*, le principali fonti interne su cui ci si soffermerà in questa sede <sup>43</sup> sono:

solitamente è veicolata dai ricercatori stessi (...)).».

41 La tesi non è, tuttavia, pacifica. Con riguardo agli *spin-off* universitari si è ammesso, infatti, il c.d. *spin-off* di fatto. Cfr. G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *La gestione del trasferimento tecnologico. Strategie, modelli e strumenti*, cit., p. 155.

42 L'obbligo di motivazione - come è noto - è previsto in via generale per i provvedimenti amministrativi dall'art. 3, l. 241/1990, ma v. già M.S. GIANNINI, voce *Motivazione dell'atto amministrativo*, in *Enc. dir.*, XXVII, Giuffrè, Milano, 1977, p. 257 ss.

43 Il panorama si potrebbe ulteriormente estendere ad altre discipline che possono venire in considerazione. Si pensi al d.lgs. 33/2013 sul *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, ma anche al d.lgs. 39/2013, recante *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*. La fattispecie della società dedicate al trasferimento della conoscenza delle IRCCS potrebbe

- l'art. 65 c.p.i. che disciplina la titolarità dei diritti di proprietà industriale nel caso in cui la ricerca sia svolta presso le Università e i centri di ricerca pubblica;
- gli artt. 2 e 3 d.lgs. 297/1999 e il d.m. 593/2000 (e oggi l'art. 60 d.l. 83/2012 e il d.m. 26 luglio 2016, n. 593)<sup>44</sup>, primi atti normativi che, seppur ai fini del finanziamento alla ricerca, danno rilievo alle società della ricerca pubblica (c.d. *spin-off*);
- l'art. 6, comma 9, l. 240/2010, che deroga al divieto dei dipendenti pubblici di esercitare l'industria e il commercio;
- il d.m. 168/2011, *Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica, con il quale si definiscono «le modalità per proporre, partecipare e assumere responsabilità formali in società aventi caratteristiche di spin off o start up da parte di professori e ricercatori universitari di ruolo» (art. 1);
- il d.lgs. 175/2016 con la dibattuta portata della clausola di salvezza contenuta nell'art. 4, comma 8, e l'esenzione, per cinque anni dalla costituzione, dagli obblighi di razionalizzazione periodica ai sensi dell'art. 26, comma 12<sup>ter</sup>.

Tali discipline, per motivi diversi, non sono immediatamente applicabili alle società della ricerca degli IRCCS e, in taluni casi, non possono nemmeno invocarsi in via analogica.

#### **4.1. Sull'estensione del c.d. privilegio accademico ai ricercatori degli IRCCS.**

Nel caso della ricerca condotta presso le Università e negli enti pubblici di ricerca, la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale è regolata dall'art. 65 c.p.i. che prevede il c.d. privilegio accademico. Diversamente da quanto previsto per le invenzioni dei dipendenti (art. 64 c.p.i.), nel caso in cui il rapporto di lavoro intercorra con una università o con «una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca» il titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile è il ricercatore, salvo si tratti «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» (art. 65, ult. comma, c.p.i.). Tale disciplina, oggetto di diffusi rilievi critici

---

presentare dei casi in cui tali discipline sono applicabili, ma nulla esclude che l'autonomia regolamentare riproduca norme (come le disposizioni sulla trasparenza: v. delibera ANAC 859/2019) o preveda ipotesi (per esempio, di incompatibilità) che, nella sostanza, amplino l'applicazione della disciplina legale. Nulla escluderebbe, ad esempio, che si prevedesse un limite (calcolato, per ipotesi, sul fatturato complessivo annuo della società per il trasferimento dei risultati della ricerca attestata) o il divieto assoluto di conferire incarichi di consulenza a favore della società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria da parte dello stesso IRCCS che l'ha attestata (a prescindere dal fatto che sia o meno socio della stessa).

<sup>44</sup> La razionalizzazione e la semplificazione del quadro normativo è affidata all'art. 63, comma 1, lett. b, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, dove si prevede che a «decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: (...) b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni». Tale atto è stato emanato con d.m. MIUR, 26 luglio 2016, n. 593, recante Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie.

da parte della dottrina che ne ha in più occasioni sollecitato la radicale riscrittura<sup>45</sup>, presenta confini tutt'altro che pacifici. Per quanto qui interessa, il dibattito si è essenzialmente incentrato sulla possibile contrapposizione tra università pubbliche e università private e sull'applicabilità della disposizione ai soli enti che includono la ricerca tra gli scopi istituzionali prevalenti o esclusivi o anche solo occasionali. In questo caso, lo sforzo interpretativo richiesto è più esteso, poiché gli IRCCS non sono università, ma nemmeno enti che svolgono l'attività di ricerca in termini esclusivi<sup>46</sup>. Inoltre, come anticipato, gli IRCCS possono essere pubblici (nella forma di enti trasformati in fondazioni e enti non trasformati) o privati.

La soluzione positiva a una estensione agli IRCCS pubblici, trasformati o meno in fondazione, si fonda sulla premessa del carattere non eccezionale delle norme dell'art. 65 c.p.i. In sostanza, non si deve contrapporre l'art. 64 c.p.i. all'art. 65 c.p.i. considerando il primo la regola e il secondo l'eccezione, quanto piuttosto ragionare sul fatto che il primo si radicherebbe nell'esigenza di tutelare le imprese che operano nella dinamica concorrenziale, mentre il secondo si applicherebbe all'ente pubblico della ricerca che, a tale contesto, è estraneo. Le norme che si ricavano dagli articoli citati devono essere intese, in sostanza, come discipline che regolano fattispecie diverse (stante anche la diversità delle *rationes*), ma non contrapposte. Va quindi apprezzato il tentativo di una recente dottrina che propone una lettura pro-concorrenziale dell'art. 65 c.p.i.<sup>47</sup>, ma si può probabilmente andare oltre, ricollegando l'art. 65 c.p.i. alla finalità istituzionale di ricerca. In altre parole, per estendere la portata della norma non è decisivo il carattere concorrenziale o meno dell'attività di

45 Cfr., anche per ulteriori riferimenti, G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *La gestione del trasferimento tecnologico. Strategie, modelli e strumenti*, cit., p. 15 ss. e, da ultimo, G. REMOLOTTI, *Le configurazioni delle situazioni di appartenenza sui risultati della ricerca universitaria tra libertà di ricerca e nuove dinamiche concorrenziali tra gli atenei*, in *Giur. comm.*, 2021, I, p. 923 ss., in part. p. 954 ss. Va rilevato, peraltro, che è stata avviata, su sollecitazione della Commissione UE (Piano di azione della Commissione UE «Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE», adottato il 25 novembre 2020), poi ripresa nel PNRR, un'attività diretta a riesaminare il quadro giuridico della proprietà industriale secondo il documento adottato con d.m. (Sviluppo Economico) 23 giugno 2021, *Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021 - 2023*. In tale documento, al paragrafo 2.4, si precisa che si «intende promuovere la modifica dell'articolo 65 del Codice della Proprietà Industriale ribaltando l'approccio attuale che assegna la titolarità delle invenzioni ai ricercatori che le hanno sviluppate e trasferendola, in prima battuta, alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest'ultima, al ricercatore stesso». Ad oggi è in discussione al Senato il disegno di legge n. 2631, presentato dal Ministro dello sviluppo economico, recante *Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*, che è diretto a introdurre una disciplina speculare rispetto a quella vigente. A tal proposito si intendono disciplinare i diritti nascenti dall'invenzione industriale realizzata «nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) (...)» (art. 3, comma 1, della proposta, corsivo nostro).

46 L'ambiguità o comunque l'incertezza circa la definizione dei fini degli IRCCS è indirettamente confermata dalla Relazione al Progetto di legge C 3475 depositato al Senato il 18 febbraio 2022 (oggi l. 129/2022), per la quale alla lett. a dell'art. 1, ci si propone «di chiarire che al pari degli organismi di ricerca previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 27 giugno 2014 (201/C 198/01) “Disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione”, gli IRCCS sono istituti di ricerca la cui finalità principale consiste nello svolgimento di attività di ricerca e nella diffusione dei risultati e nella correlata attività di cura e di assistenza».

47 Cfr. G. REMOLOTTI, *Le configurazioni delle situazioni di appartenenza sui risultati della ricerca universitaria tra libertà di ricerca e nuove dinamiche concorrenziali tra gli atenei*, cit., p. 954 ss.

ricerca, quanto il fatto che la stessa sia svolta dall'ente in termini non occasionali; è sufficiente, pertanto, che la ricerca sia un'attività ricompresa tra le finalità istituzionali dell'ente. In tal modo, si superano le questioni legate all'estensione della disposizione a favore di enti diversi dalle Università e dagli enti pubblici di ricerca e si può concludere per l'applicazione dell'art. 65 c.p.i. agli IRCCS che si dedicano *anche* a cura e assistenza. Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, si può altresì affermare che i diritti di proprietà intellettuale sviluppati dalla società per il trasferimento dei risultati della ricerca, se non diversamente stabilito nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra l'ente della ricerca, soci e la società stessa, restano in capo a quest'ultima (in applicazione dell'art. 64 c.p.i.) a prescindere dalla partecipazione al capitale da parte dell'IRCCS.

#### **4.2. Sulla rilevanza degli artt. 2 e 3 d.lgs. 297/1999 e d.m. 593/2000.**

Altra questione riguarda l'estensione agli IRCCS della disciplina prevista dagli artt. 2 e 3 d.lgs. 297/1999 e dal d.m. 593/2000 (e oggi art. 60 d.l. 83/2012 e d.m. 26 luglio 2016, n. 593) che si preoccupa di individuare i soggetti e le attività ammesse ad accedere a forme di finanziamento della ricerca. Anche se si registrano posizioni di netta chiusura<sup>48</sup>, vi è da rilevare che non mancano argomenti per sviluppare un ragionamento su basi diverse. A prescindere dall'estensione del requisito soggettivo che oggi, per l'art. 60 d.l. 83/2012, coincide con gli «organismi della ricerca»<sup>49</sup>, le disposizioni in questione possono essere valorizzate anche per contribuire a

48 Cfr. M. GRANIERI, *Alcune note ricostruttive sulle norme applicabili alle imprese spin-off della ricerca pubblica alla luce di un recente parere dell'Anac*, in *Foro it.*, 2018, III, c. 670 ss., il quale ritiene che «per gli enti vigilati dal ministero della salute non trovino applicazione il d.leg. 297/99 e la l. 240/10».

49 Riguardo al concetto di *organismo di ricerca*, vi è da rilevare una certa circolarità dei concetti, anche se non piena sovrapposizione tra diritto interno ed europeo che è confermata già dai richiami contemplati nel medesimo art. 60 d.lgs. 83/2012 alle fonti europee sugli aiuti di Stato. In particolare, si ritiene che gli IRCCS debbano essere considerati *organismi di ricerca e diffusione della conoscenza* ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g, d.m. 26 luglio 2016, n. 593 «un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati». Se tale definizione è funzionale per individuare i soggetti legittimati ad accedere al Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) ex art. 61 d.l. 83/2012, la stessa coincide con quella di *organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza* o *organismo di ricerca*, presente nella Comunicazione della Commissione, *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*, 2014/C 198/01, punto 15 lett. ee). La nozione *supra* riportata sembra maggiormente estesa rispetto a quella contenuta nella precedente Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01, *Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione* dove, all'art. 2.2 lett. d, espressamente si prevedeva che tutti gli utili fossero «interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento», mentre oggi si prevede solo che se l'organismo svolge anche attività economiche «il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata». In ogni caso, sembra difficile che a tale nozione di organismo della ricerca possa rimanere estraneo l'IRCCS.

delineare la fattispecie della società per il trasferimento dei risultati della ricerca. Il mancato richiamo a disposizioni puntuali da parte del d.lgs. 288/2003 - che si limita a far riferimento a tali società come strumento per realizzare il fine del «trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale» con il limite di salvaguardare «comunque la finalità pubblica della ricerca» (art. 8, comma 5, d.lgs. 288/2003) - non solo non può essere considerato come allusivo ad una fattispecie diversa da quella a cui fanno riferimento gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 297/1999, ma deve essere piuttosto valorizzato da un duplice punto di vista: la strategia che ciascun istituto intende perseguire e la tipologia di coinvolgimento dei soggetti privati. In altri termini, la mancanza di richiami normativi contenuti nell'art. 8, comma 5, d.lgs. cit., consente che ciascun Istituto, mediante l'uso delle fonti regolamentari, declini la strategia che intende perseguire con riguardo sia alla ricerca che alle tecniche e alle modalità di trasferimento dei risultati della stessa, anche relativamente al coinvolgimento di soggetti privati. Che sia questo l'approccio suggerito dal legislatore è evidente anche dalla lettera dello stesso art. 8, comma 5, d.lgs. 288/2003 in cui si prevede (diversamente rispetto a quanto avviene per l'università o per gli altri enti della ricerca pubblica) che i rapporti giuridici aventi come oggetto o come finalità il trasferimento dei risultati della ricerca:

*i) siano stipulati con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la *qualificazione* e l'*idoneità*;*

*ii) disciplinino, a prescindere dallo strumento giuridico scelto per realizzarlo (società, consorzio, accordo o convenzione), una serie di profili, ossia:*

*«a) le modalità di distribuzione dei profitti connessi alla eventuale brevettazione dei risultati ed al loro sfruttamento, vincolandone in ogni caso la destinazione al finanziamento delle attività istituzionali;*

*b) adeguate regole di trasparenza dei flussi finanziari, con obblighi di rendicontazione;*

*c) obiettivi e tempi certi per il loro raggiungimento;*

*d) idonee modalità di informazione, verifica e controllo dell'andamento del programma da parte degli organi di indirizzo e degli organi di gestione».*

In definitiva, l'autonomia privata incontra fundamentalmente limiti costituiti dalla:

*i) necessaria procedimentalizzazione della decisione di costituire una società (partecipata o meno) della ricerca pubblica,*

*ii) disciplina del mercato, affinché le risorse pubbliche investite non alterino la competizione tra le imprese.*

Per analizzare la portata di tali limiti occorre muovere da due prospettive che riguardano la disciplina:

*i) del procedimento e, quindi, l'applicabilità del d.lgs. 175/2016 e del d. lgs. 50/2016, per il versante societario e dei rapporti con il mercato e della l. 240/2010 con riguardo alla condizione del personale della ricerca impiegato nelle società del trasferimento dei risultati della ricerca degli IRCCS (a cui sono dedicati i §§ 4.3 e 4.4) e,*

ii) degli aiuti di Stato che interseca, altresì, il tema - di rilevanza interna ed europea - della selezione del soggetto *qualificato* e *idoneo* (v. § 5 ss.).

### **4.3. Sulla disciplina del procedimento per la costituzione o la partecipazione alle società (di capitali) della ricerca pubblica: a) sull'applicabilità del d.lgs. 175/2016 alle società della ricerca degli IRCCS.**

L'art. 4, comma 8, d.lgs. 175/2016 prevede che sia «fatta salva» la possibilità di costituire società «con caratteristiche di spin off o di start up universitari» espressamente previste dalla legge (artt. 2 e 3 d.lgs. 297/1999 e art. 6, comma 9, l. 240/2010), nonché quelle «con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca». La disposizione introduce quindi un'area di inapplicabilità (delimitata sul piano oggettivo e soggettivo) della disciplina relativa alla partecipazione delle amministrazioni pubbliche (intese nel senso indicato dall'art. 2 lett. a d.lgs. 175/2016) alle società di capitali. Per verificare l'applicabilità della stessa alle società per il trasferimento dei risultati della ricerca attestati degli IRCCS, occorre delineare in modo più preciso il contesto in cui tale problema potrebbe porsi.

Si dovranno considerare due profili di analisi: quello soggettivo e quello oggettivo.

Sul piano soggettivo, non dovrebbero esserci dubbi sulla circostanza che l'esenzione operi anche a favore delle società per il trasferimento dei risultati della ricerca degli IRCCS. Infatti, la formulazione letterale della disposizione avvalorata la tesi che gli artt. 2 e 3 d.lgs. 297/1999 (e ora, come detto, dell'art. 60 d.l. 83/2012) contribuiscono ad individuare i caratteri della fattispecie della società della ricerca pubblica che, tuttavia, va estesa alle società degli enti di ricerca o aventi le «caratteristiche di spin off o di start up universitari». In altri termini, la «zona franca» si riferisce a società che presentano un requisito sostanziale e uno formale. In particolare, si richiede che:

i) l'attività programmata sia funzionalizzata - con riflessi in ordine all'*oggetto sociale*<sup>50</sup> e alla durata circoscritta, pur in assenza di una indicazione normativa precisa, entro limiti piuttosto contenuti<sup>51</sup> - al trasferimento della conoscenza

50 L'oggetto sociale deve essere finalizzato a realizzare le attività che derivano dallo sviluppo di una più fasi intermedie tra la mera ricerca e la mera attività industriale e commerciale. Cfr., con riguardo agli *spin-off* universitari, M. COSSU, *Gli spin-off universitari e accademici in forma di società a responsabilità limitata*, in *Munus*, 2013, p. 371 ss., in part. p. 380, per la quale l'oggetto sociale «può anche coincidere con uno specifico progetto e consiste nel trasferimento di risultati della ricerca universitaria a fini di valorizzazione e sfruttamento economico, siano essi oggetto di un brevetto per invenzione (o astrattamente brevettabili) oppure no».

51 Pur nulla prevedendo la legge in proposito, il termine di durata della società (o almeno della funzionalizzazione dell'attività sociale al trasferimento tecnologico) è di regola circoscritto perché lo stesso deve essere coerente con le attività programmate per realizzare il trasferimento tecnologico. I regolamenti degli enti pubblici della ricerca dovranno definire, quindi, un periodo di tempo massimo (non un termine rigido) entro il quale si possano ragionevolmente attuare le esperienze di ricerca applicata e industriale utili per collocare un prodotto innovativo sul mercato. Il sistema normativo offre due indicazioni circa: i) l'esigenza che sia indicato un termine di durata, ii) l'ordine di grandezza ragionevole della durata stessa affinché sia acquisito e conservato lo stato di *spin-off*. Riguardo il primo profilo, l'art. 6, comma 9, l. 240/2010 prevede che il professore o il ricercatore può assumere ruoli gestori nelle società *spin-off* «nei limiti temporali» stabiliti dall'ateneo di appartenenza. Circa il secondo profilo, una indicazione legislativa sulla ragionevolezza dell'ordine temporale può ricavarsi dall'art. 26, comma 12<sup>ter</sup>, d.lgs. 175/2016 che, con riferimento al caso in cui l'amministrazione pubblica sia socia della società *spin-off*, fissa in cinque anni l'esonero dall'obbligo di razionalizzazione periodica

(requisito sostanziale) e

ii) la società sia attestata come società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria da un ente che ha tra i suoi compiti istituzionali la ricerca scientifica (requisito formale).

Sul piano oggettivo, resta da capire se, pur essendo l'IRCCS un'amministrazione pubblica, alle società in questione si applichi il d.lgs. 175/2016. A tal proposito occorre porre una distinzione di fondo, poiché l'applicabilità (in tutto o in parte) del d.lgs. 175/2016 avrebbe, in ogni caso, come presupposto indefettibile la partecipazione dell'ente IRCCS al capitale della società per il trasferimento dei risultati della ricerca. Se pertanto la società si costituisse su impulso dei ricercatori (medici e non) dell'IRCCS senza la partecipazione dell'ente pubblico al capitale sociale, il d.lgs. 175/2016 non troverebbe applicazione. In quest'ultima ipotesi i rapporti tra ente e società saranno regolati, infatti, mediante specifiche convenzioni o contratti per l'utilizzo di spazi, attrezzature (materiali o informatiche: dall'accesso alla rete internet, alle banche dati dell'IRCCS), risorse umane, supporto scientifico, consulenza giuridico-economica per la costituzione e la gestione della società, fino agli accordi di cessione o (preferibilmente) di concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale o di *know-how*<sup>52</sup>. La possibilità di operare la costituzione di società della ricerca pur in assenza di partecipazione pubblica al capitale sociale da parte degli IRCCS, ancorché si tratti di una fattispecie non contemplata espressamente dal d.lgs. 288/2003, non può essere messa in dubbio. Non solo la legge consente che gli IRCCS possano «stipulare accordi e convenzioni» con il «fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale»<sup>53</sup>, ma nemmeno vi sono particolari limitazioni alla capacità negoziale dell'ente pubblico che, peraltro, opererebbe nell'ambito delle proprie finalità istituzionali<sup>54</sup>. In questo contesto si spiega la possibilità che, salva una diversa disposizione adottata nella propria autonomia regolamentare da parte di ciascun IRCCS e salvo, in ogni caso, il tema della responsabilità illimitata per l'ente pubblico, la società per il trasferimento dei risultati della ricerca possa essere costituita anche nella forma delle società di persone<sup>55</sup>.

Peraltro, in caso di partecipazione dell'IRCCS al capitale della società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria resta da chiarire l'ampiezza dell'estensione dell'esenzione prevista dall'art. 4, comma 8, d.lgs. 175/2016, ossia se la stessa coincida con l'intero d.lgs. 175/2016 o sia limitata alla (di regola) necessaria

---

delle relative partecipazioni dell'ente pubblico in società *spin-off*. In argomento v. W. GIULIETTI, *Le partecipazioni societarie delle università*, in *Diritto e processo amm.*, 2020, p. 365 ss., in part. p. 369.

52 La licenza consente, in modo più agevole rispetto alla cessione, il rispetto del limite, a cui si è già fatto cenno, previsto dall'art. 8, comma 5, d.lgs. 288/2003, ma che, in realtà, ha portata generale per gli enti pubblici che operano nella ricerca, ossia che venga salvaguardata «comunque la finalità pubblica della ricerca».

53 A tal proposito, seppur senza far riferimento agli IRCCS, v. G. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 227 ss.

54 In argomento sia consentito rinviare ad A. CAPRARA, *Impresa pubblica e società a partecipazione pubblica*, cit., p. 256 ss. e p. 274 ss., ove si mette in evidenza che nemmeno a seguito dell'emanazione del d.lgs. 175/2016 vi è una compressione della capacità degli enti pubblici.

55 Cfr., con riguardo agli *spin-off* universitari, anteriormente al d.lgs. 175/2016, M. COSSU, *Gli spin-off universitari e accademici in forma di società a responsabilità limitata*, cit., p. 382.-

strumentalità di attività e di scopo imposta - ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 d.lgs. 175/2016 - alla società rispetto alle finalità dell'ente pubblico socio. Sul punto va registrata una decisa presa di posizione dell'ANAC che, con riferimento alla gara per la selezione del socio privato, in un parere afferma decisamente la necessità dalla selezione pubblica del socio privato<sup>56</sup>. Infatti, dopo un'analisi delle fonti legislative e regolamentari, l'Autorità ritiene che la previsione dell'art. 4, comma 8, d.lgs. 175/2016 non valga ad escludere l'applicabilità dell'intero d.lgs. 175/2016 e, quindi, dell'art. 7, comma 5, d.lgs. cit. che impone l'avvio di procedure ad evidenza pubblica per la selezione di soci privati di società partecipate da enti pubblici. La disposizione in questione, afferma l'ANAC, è «di carattere generale», pertanto, in assenza di deroghe espresse da parte del legislatore, «deve trovare applicazione ogniqualvolta una amministrazione pubblica costituisca una società unitamente a soggetti privati, per le finalità indicate nel citato art. 4». La soluzione troverebbe conforto anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato<sup>57</sup> la quale precisa che, innanzitutto, è «principio di carattere generale» che «ogniqualvolta un ente pubblico decida di costituire una società con la forma del partenariato pubblico-privato, la scelta del socio privato è considerata dall'ordinamento una vicenda pubblicistica, tanto che tale scelta deve avvenire *con procedura di evidenza pubblica*; in secondo luogo, che deve sussistere il nesso di *stretta strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell'Ente*». La dottrina ha censurato in modo puntuale le argomentazioni dell'ANAC, concludendo nel senso che l'interpretazione «letterale e quella sistematica delle norme in materia di imprese *spin-off* della ricerca pubblica portano a ritenere che questi soggetti sono disciplinati dal diritto comune e soltanto occasionalmente, nella misura in cui vengono espressamente richiamate, dalle norme di carattere speciale come quelle dei testi unici»<sup>58</sup>.

Non è questa la sede per entrare nel merito del quesito, poiché è sufficiente qui rilevare che in caso di partecipazione dell'IRCCS al capitale della società della ricerca, quand'anche si volesse avallare la tesi restrittiva - per la quale la ricordata esenzione prevista dall'art. 4, comma 8, d.lgs. 175/2016 non va riferita a tutto il d.lgs. 175/2016, bensì solo ad alcune sue disposizioni<sup>59</sup> - la concreta portata applicativa del d.lgs.

56 Cfr. la Delibera ANAC n. 620 del 4 luglio 2018 (dep. 18 luglio 2018), avente ad oggetto: *Richiesta di indicazioni in merito all'applicazione del d.lgs. 175/2016, con particolare riferimento all'articolo 7, comma 5, alle società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, costituite ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e dell'art. 2 bis, comma 3, del d.lgs. n.33/2013 alle medesime società - richiesta di parere. AG 5/2018/AP.*

57 Cfr. Cons. Stato, ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10, in *Foro it.*, 2011, III, c. 365, con nota di M. GRANIERI, *Di università imprenditoriale, "società spin-off" e finalità istituzionali dell'ente*; in *Dir. proc. amm.*, 2011, p. 1351, con nota di F. GOISIS, *La strumentalità pubblicistica delle società a partecipazione pubblica: profili critici di diritto nazionale e comunitario e implicazioni di riparto di giurisdizione*; in *Urb. e app.*, 2011, p. 1456, con commento di S. SPUNTARELLI, *Questioni interpretative in ordine alla costituzione di società commerciali da parte delle università*; in *Giornale dir. amm.*, 2012, p. 287, con commento di C. MARZUOLI, *Le università e l'uso di forme organizzative di diritto privato.*

58 Per la critica svolta dalla dottrina v. M. GRANIERI, *Alcune note ricostruttive sulle norme applicabili alle imprese spin-off della ricerca pubblica alla luce di un recente parere dell'Anac*, cit., c. 670 ss.

59 Sul piano normativo, un argomento a favore della possibile applicabilità del d.lgs. 175/2016 alle società *spin-off* si ricava dall'art. 26, comma 12ter, d.lgs. 175/2016, il quale, come si è anticipato, esclude gli *spin-off* dall'obbligo di razionalizzazione per un certo periodo di tempo. Sul piano logico, tale disposizione sembrerebbe non avrebbe significato se il d.lgs. 175/2016 fosse interamente inapplicabile a tali società. Per una diversa

175/2016 sarebbe ridotta. Si deve rilevare infatti che non troverebbero (piena) applicazione importanti disposizioni, tra le quali:

- i) l'obbligo di motivazione analitica (art. 5), con il conseguente generale e sensibile depotenziamento della portata della disciplina del d.lgs. cit. nella fase costitutiva della società partecipata sul piano degli oneri di carattere pubblicistico <sup>60</sup>,
- ii) le disposizioni sul trasferimento delle partecipazioni del socio pubblico (art. 10) <sup>61</sup> e dei ricercatori o altri soci privati <sup>62</sup>,
- iii) le regole che introducono le prescrizioni in materia di società miste (art. 17) <sup>63</sup>,

---

opinione fondata sul rilievo sistematico di tale disposizione v. M. GRANIERI, *Alcune note ricostruttive sulle norme applicabili alle imprese spin-off della ricerca pubblica alla luce di un recente parere dell'Anac*, cit., c. 670 ss., il quale rovescia il ragionamento e conclude osservando che, in «concreto, alla luce del t.u. sulle società partecipate, l'unica norma che si applica con certezza - ancorché aggiunta di recente - alle imprese spin-off è quella relativa alla necessaria revisione della partecipazione dopo cinque anni (come peraltro chiarito, già sulla scorta della formulazione precedente della norma contenuta nella legge di stabilità per il 2015, da Corte conti, sez. contr. reg. Abruzzo, 7 ottobre 2016, n. 180, Foro it., Rep. 2017, voce Amministrazione dello Stato, n. 369)».

<sup>60</sup> I piani di rilievo, che possono qui essere solo accennati, sono in sostanza due. Innanzitutto, l'art. 5 esclude la sua applicazione nel caso in cui «la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative», quale in tal caso è l'art. 8, comma 5, d.lgs. 288/2003. Inoltre, la motivazione sarebbe superflua per quanto riguarda la strumentalità di scopo e di attività prevista dall'art. 4 d.lgs. 175/2016, essendo tali società sottratte, a mente dell'art. 4, comma 8, dello stesso d.lgs., da tale obbligo. Ne consegue che, per la fase costitutiva, le disposizioni di maggior peso del d.lgs. 175/2016 sono sostanzialmente inoperanti in quanto trovano specifiche limitazioni nelle previsioni che, in negativo, precludono espressamente o implicitamente l'applicazione di norme del d.lgs. 175/2016 e, in positivo, attribuiscono all'ente un potere regolamentare che colloca la fattispecie della società per il trasferimento dei risultati della ricerca pubblica su di un piano normativo che risponde ad una *ratio* di tutela diversa dal risparmio di spesa, che attraversa tutto il d.lgs. 175/2016. Restano ininfluenti, rispetto alle questioni e alle argomentazioni qui richiamate, le recenti modifiche all'art. 5 d.lgs. 175/2016 operate con l'art. 11, l. 5 agosto 2022, n. 118, *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*.

<sup>61</sup> Per le società a partecipazione pubblica l'art. 10, comma 2, d.lgs. 175/2016 prevede, come è noto, attraverso il rinvio all'art. 7, comma 1, della medesima fonte, non tanto la gara (e una motivazione aggravata come quella dell'art. 5 d.lgs. 175/2016), quanto il rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza e di non discriminazione. Ne consegue che se la gara resta la regola generale, è ammissibile la negoziazione diretta nei casi in cui ciò si giustifichi alla luce del caso concreto, motivando la scelta alla luce di fattori quali «il contesto economico o sociale», le «prospettive del mercato» o le «esigenze di aggregazione» e la particolare convenienza economica della negoziazione privata (cfr. F. FRENI, *Sub art. 10*, in *Codice delle società a partecipazione pubblica*, a cura di G. Morbidelli, Giuffrè, Milano, 2018, p. 275 ss., in part. p. 289). Nel caso di partecipazioni in società per il trasferimento dei risultati della ricerca - anche a prescindere dalla più rigorosa opinione che esclude in radice l'applicazione del d.lgs. 175/2016 - l'ente pubblico potrebbe a maggior ragione omettere la gara, aggiungendo, alle motivazioni ora ricordate, la funzione di promozione del trasferimento tecnologico e il supporto a favore delle iniziative imprenditoriali avviate presso l'ente della ricerca anche in ragione del ritorno in termini di attrattività delle iniziative dell'ente, fatte salve ovviamente le tutele legate alla proprietà industriale anche in ordine alla disciplina degli aiuti di Stato su cui si avrà modo di tornare (v. *infra* § 5).

<sup>62</sup> In caso di cessione della quota da parte del ricercatore ad un soggetto terzo che non sia già parte della compagine societaria, a prescindere dal fatto che della società sia socia una amministrazione pubblica, non vi sono presidi normativi espressi (salvo lo preveda lo statuto o un patto parasociale) che limitino la libertà contrattuale, in quanto i cedenti sarebbero in ogni caso soggetti diversi dalle «amministrazioni aggiudicatrici», dagli «enti aggiudicatori» (art. 3, lett. a, e, rispettivamente, e, d.lgs. 50/2016) e dalle «amministrazioni pubbliche» (art. 2, lett. a, d.lgs. 175/2016) e, quindi, sottratti, già per difetto del requisito soggettivo, all'applicazione della disciplina tanto del d.lgs. 50/2016 quanto del d.lgs. 175/2016. Difetterebbe, inoltre, anche il presupposto oggettivo per l'applicazione della disciplina dei contratti pubblici. Se è vero infatti che la dottrina

iv) le limitazioni alla composizione dell'organo di gestione e i tetti ai compensi degli amministratori di società partecipate (art. 11)<sup>64</sup>.

In sostanza, se si ritenesse che le società per il trasferimento dei risultati della ricerca siano soggette alla disciplina del d.lgs. 175/2016, molte e significative sarebbero le deroghe a tale disciplina che, di fatto, ne attenuerebbero in modo significativo la portata sul piano operativo. Anzi, il discorso, sul piano interpretativo, va rovesciato. Il d.lgs. 175/2016, all'art. 1, comma 3, denuncia la sua specialità essendo applicabile solo quando costituisce deroga al diritto comune dell'impresa in forma societaria. Le società per il trasferimento dei risultati della ricerca sono società di diritto comune (non società di diritto speciale o singolare), salva l'applicazione di norme eccezionali o speciali che ne regolano alcuni puntuali profili. Ne consegue che le disposizioni del d.lgs. 175/2016, così come quelle di altre fonti di carattere speciale, saranno applicabili laddove si dimostri che ricorrono i presupposti per la deroga del diritto comune e, tra queste, non è sufficiente rilevare la partecipazione pubblica al

---

ha affermato che la gara è necessaria anche per la cessione della partecipazione del socio privato in caso di società miste, ancorché la legge nulla dica in proposito (cfr. F. FRENI, *Sub art. 10*, cit., p. 290) è altrettanto vero che, nel caso di società per il trasferimento dei risultati della ricerca attestata, il socio pubblico non opera come sostanziale committente di un'opera o di un servizio, per cui non vi è alcuna lesione della parità di trattamento a cui presiede la gara a doppio oggetto. In altri termini, come si vedrà in seguito, le concrete ragioni di tutela per il mercato rilevano sul piano dell'accesso dell'impresa privata allo sfruttamento dei risultati della ricerca pubblica messi a disposizione dei ricercatori, non già dalla partecipazione al capitale dell'ente pubblico. Se quindi si dovesse ritenere che la gara sia diretta ad assicurare la corretta competizione nel mercato, le medesime ragioni che, per questa tesi, richiederebbero l'attivazione della procedura pubblica di selezione del socio privato si imporrebbero anche nel caso in cui l'ente pubblico non sia socio della società. Soluzione quest'ultima che non sembra emergere dalle proposte della dottrina e nemmeno dalla prassi.

63 Le società miste, come è noto, prevedono vi sia una partecipazione minima al capitale da parte del «soggetto privato» (il c.d. socio industriale) e che durata della «partecipazione privata alla società (...) non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione» (art. 17, comma 3, d.lgs. 175/2016). Nel caso di una società per il trasferimento dei risultati della ricerca la fattispecie è radicalmente diversa. Infatti, vi è un rapporto di interazione non tanto con l'ente per la realizzazione di un'opera o l'erogazione di un servizio, bensì con i ricercatori. L'ente pubblico, infatti, non si rivolge al mercato. In argomento v. anche M. GRANIERI, *La costituzione e la partecipazione degli enti di ricerca e delle università pubbliche alle imprese spin-off alla luce di un parere recente dell'ANAC. Note critiche e ricostruttive*, Working Paper Netval, n. 1/18, p. 8, per il quale il ruolo del socio privato sarebbe ben diverso da quella che si può ricavare dall'art. 17, d.lgs. 175/2016. Quest'ultimo, definendo le società miste, prevede, infatti, al comma 1, che oggetto della selezione sia, oltre al socio privato, «l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista» che è incompatibile con il trasferimento tecnologico. In dottrina sulle società miste v., anche per i riferimenti, V. VARONE, *Sub art. 17*, in *Codice delle società a partecipazione pubblica*, a cura di G. Morbidelli, Giuffrè, Milano, 2018, p. 376 ss.

64 L'art. 11 d.lgs. 175/2016 prevede, tra l'altro, che i componenti dell'organo di amministrazione abbiano determinati requisiti di onorabilità e professionalità la cui concreta definizione fu affidata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze che, ad ora, non è ancora stato adottato. Inoltre, la disposizione in parola stabilisce che, di regola, l'amministrazione sia affidata ad un solo soggetto il quale tuttavia, se la società è a controllo pubblico, non può essere dipendente «delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti» (art. 11, comma 8, d.lgs. 175/2016). Inoltre, gli amministratori sono soggetti ad un tetto massimo nei compensi e a limiti al cumulo di compensi in caso di assunzione di più cariche. Nelle società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria, proprio perché non ricorre l'esigenza di tutela delle risorse pubbliche, bensì solo di salvaguardare il rispetto dei doveri istituzionali dei ricercatori coinvolti (affinché non si dedichino all'attività societaria trascurando ricerca e didattica), non vi sono tetti per legge ai compensi, diversamente da quanto accade, per la ricerca commissionata ex art. 66 d.p.r. 382/1980.

capitale della società, come dimostrano le stesse disposizioni del d.lgs. 175/2016 *supra* ricordate.

In conclusione, la disciplina applicabile alle società per il trasferimento dei risultati della ricerca attestata sarà, in gran parte, quella di diritto comune. A monte della costituzione della società vi è tuttavia una disciplina pubblicistica che andrà ricomposta in relazione alle norme regolamentari che ciascun Istituto si è dato in coerenza con la strategia che lo stesso intende attuare riguardo al trasferimento dei risultati della ricerca. Norme a cui spetta disegnare altresì la struttura organizzativa dell'organismo della ricerca (anche eventualmente costituendo un'apposita società o ente fondazionale strumentale)<sup>65</sup> per assicurare il supporto tecnico e scientifico alla elaborazione della proposta di costituzione o partecipazione alla società della ricerca. Dovranno essere previsti e regolati, quindi:

*i*) uffici amministrativi quali il *Technology Transfer Office* (TTO) e il *Industrial Liaison Office* (ILO)<sup>66</sup>, per supportare l'iniziativa scientifico-industriale elaborando documenti utili a valutare la sostenibilità economica e finanziaria della proposta (come, ad esempio, il *business plan* e il *business model*) e contribuendo ad individuare possibili partner industriali o finanziari;

*ii*) un apposito ufficio (di regola indicato come *Commissione brevetti e trasferimento tecnologico* o simili) avente una composizione in grado di valutare la sostenibilità scientifica nel trasferimento dei risultati della ricerca all'industria, ovvero non solo la scientificità e l'originalità del progetto, ma anche l'*impatto*, ossia la capacità della conoscenza prodotta dalla ricerca di generare innovazione, nonché il conflitto di interessi.

Questi uffici, ciascuno in relazione alle proprie competenze e compiti, dovranno applicare dei criteri selettivi elaborati in corrispondenza alle politiche di sviluppo (strategico) dell'IRCCS<sup>67</sup>.

65 Una società che, quindi, sarà verosimilmente regolata ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 288/2003. Circa l'opzione organizzativa di dedicare un apposito ente per il trasferimento tecnologico si sta diffondendo negli atenei l'utilizzazione della (già ricordata *supra* § 1, in nota) fondazione universitaria (ex art. 59, comma 3, l. 388/2000 e d.p.r. 254/2001). In argomento v., M. COSSU, *Gli spin-off universitari e accademici in forma di società a responsabilità limitata*, cit., p. 383 ss.

66 In argomento v., anche se non espressamente con riferimento agli IRCCS, M. GRANIERI, *TTOS as hybrid organization: Strategies of integration and differentiation*, in *IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020*, IBIMA, 2019, p. 6231 ss.; ID., *Moving from intentions to implementation and use: TTOS as collaborative spaces for technology transfer*, ivi, p. 6241 ss. Il disegno di legge n. 2631, presentato dal Ministro dello sviluppo economico, recante *Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*, all'art. 4, prevede l'introduzione dell'art. 65bis nel c.p.i. rubricato *Uffici di trasferimento tecnologico*. La nuova disciplina contempla la facoltà, anche per gli IRCCS, di «dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio». Infine, si ricorda che il potenziamento degli uffici deputati ad agevolare il trasferimento tecnologico (TTO) è tra gli obiettivi del PNRR (M1C2-5 Investimento 6: *Investimento nel sistema della proprietà industriale*).

67 In questo contesto, limitatamente al tema delle società della ricerca, si dovrà capire quale approccio si intende adottare. La dottrina, a tal proposito, distingue tre diverse soluzioni: il modello a bassa selettività, il modello ad elevato supporto e il modello protettivo. Cfr. G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *La gestione del trasferimento tecnologico. Strategie, modelli e strumenti*, cit., p. 63 ss.

#### **4.4. Segue: b) sulla partecipazione del personale degli IRCCS («ricercatori medici e non medici») al capitale (e alla gestione) della società per il trasferimento dei risultati della ricerca: sull'applicabilità dell'art. 6, comma 9, l. 240/2010 e del d.m. 168/2011.**

Il tema della partecipazione del personale (dipendente) dell'IRCCS alle società deputate al trasferimento tecnologico è tutt'altro che lineare.

In via preliminare, occorre distinguere tra IRCCS trasformati e IRCCS non trasformati in fondazione. Per i primi l'art. 11, comma 1, d.lgs. 288/2003 prevede che:

- pur essendo le fondazioni IRCCS enti di diritto pubblico, il rapporto di lavoro ha «natura privatistica»;

- alla data di trasformazione in fondazione il personale in quel momento in servizio conserva «il rapporto di lavoro di diritto pubblico» (soggetto alla disciplina prevista dai d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e 30 marzo 2001, n. 165), salvo opti «per un contratto di diritto privato entro centottanta giorni dal decreto di trasformazione».

Per gli Istituti non trasformati, l'art. 11, comma 2, stabilisce che:

- «il trattamento giuridico ed economico del personale è sottoposto alla disciplina del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché alla contrattazione collettiva nazionale di comparto»;

- sia «consentita l'assunzione diretta, di diritto privato a tempo determinato, per incarichi afferenti i progetti finalizzati di ricerca sulla base di specifici requisiti di natura professionale».

In conclusione il rapporto di lavoro negli istituti trasformati e non trasformati può essere soggetto tanto al diritto privato, quanto al diritto pubblico. Se il rapporto di lavoro è soggetto al diritto pubblico, occorre tener conto che l'art. 60 del d.p.r. 3/1957 prevede, per il personale non contrattualizzato, che il lavoratore dipendente «non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite al fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministero competente». D'altro canto l'art. 53 d.lgs. 165/2001 impone che «resta ferma», per tutti i dipendenti pubblici, la disciplina del ricordato art. 60 d.p.r. 3/1957, ma, al comma 5, contempla un particolare regime derogatorio fondato sull'autorizzazione e, al comma 6, si introduce una disciplina speciale per i compensi derivanti, tra l'altro, «dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali» (art. 53, comma 6, lett. b, d.lgs. cit.).

Pertanto, al lavoratore dipendente è precluso (poiché lo stesso riverse uno *status* incompatibile con) l'esercizio dell'impresa in forma individuale o come socio a responsabilità illimitata di società di persone o di capitali nonché l'assunzione di cariche societarie a cui pertengono compiti di carattere decisionale (come, ad

esempio, amministrare unico o amministratore delegato)<sup>68</sup>. Lo stesso potrebbe tuttavia essere autorizzato ad occupare cariche societarie prive di competenze di carattere gestionale.

Nel caso di società *spin-off* di Università, la partecipazione dei dipendenti di tali enti al capitale e alla gestione della società è espressamente ammessa dalla legge. La configurazione della partecipazione alla società della ricerca come *eccezione* al generale divieto dei dipendenti dello Stato di esercitare l'industria e il commercio è sancito infatti dalla l. 30 dicembre 2010, n. 240. L'art. 6 (dedicato allo *status giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo*) precisa, al comma 9, da un lato, la regola generale per la quale la «posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria» e, dall'altro, l'eccezione alla stessa, ossia che è «fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 [quindi a quelle figure che oggi ricadono nella previsione nel nuovo assetto di norme introdotto dal d.l. 83/2012 e dal D.M. 593/2016], anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Rispetto al tema delle società della ricerca pubblica degli IRCCS, l'art. 6, comma 9, l. 240/2010 è rilevante poiché delimita, da due versanti, i termini delle attività nelle quali opera l'eccezione alla regola del divieto per l'esercizio dell'industria e del commercio per specifiche figure di dipendenti pubblici:

- i) dal versante soggettivo riguarda solo i professori e i ricercatori;
- ii) dal versante oggettivo deve trattarsi di «spin off o di start up universitari».

L'art. 8, comma 6, d.lgs. 288/2003 per gli IRCCS (trasformati o meno in fondazione) recepisce una struttura non solo diversa, ma del tutto autonoma rispetto a quella descritta. Si prevede infatti che «gli enti possono sperimentare nuove modalità di collaborazione con ricercatori medici e non medici, anche attraverso la contitolarità di quote o azioni negli enti e società di cui al comma 5». Pertanto si fa riferimento, con riguardo:

i) all'oggetto, alla prestazione lavorativa o all'apporto di altro diritto utile a realizzare il trasferimento dei risultati della ricerca;

ii) alla *modalità di collaborazione*, a schemi contrattuali da *sperimentare* (ossia rimessi dall'autonomia regolamentare degli IRCCS) che possono comprendere anche (ma non necessariamente) la contitolarità di quote o azioni negli enti e nelle società deputate al trasferimento dei risultati della ricerca di cui al comma 5 dell'art. 8 d.lgs. 288/2003;

iii) ai *soggetti*, con formula ampia e omnicomprensiva: ai «ricercatori medici e non medici».

Ne consegue che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli IRCCS, laddove vi siano ricercatori medici e non medici (ossia personale dipendente

<sup>68</sup> In argomento v., anche se non espressamente con riferimento agli IRCCS, M. ASARO, *La violazione dell'obbligo di esclusività dei docenti universitari: presupposti ed effetti nel contenzioso. Novità dalla Corte dei Conti*, in *Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, 2020, p. 79 ss.

il cui rapporto di lavoro è disciplinato da regole di diritto pubblico), agli stessi sarà preclusa non già la partecipazione al capitale delle società per il trasferimento tecnologico, bensì l'assunzione di ruoli gestionali. Sembra potersi concludere dunque nel senso che:

- non può estendersi analogicamente la disposizione dell'art. 6, comma 9, l. 240/2010 (in quanto norma eccezionale) ai ricercatori medici e non medici soggetti alla disciplina del rapporto di lavoro di diritto pubblico laddove gli stessi occupino ruoli gestori nelle società per il trasferimento dei risultati della ricerca attestate degli IRCCS<sup>69</sup>;

- l'autonomia statutaria e regolamentare degli IRCCS potrà disciplinare, anche sul piano dei benefici economici, degli obblighi di comunicazione e delle (ulteriori) incompatibilità, le modalità di collaborazione dei ricercatori medici e non medici soggetti alla disciplina del rapporto di lavoro di diritto pubblico con la società in termini di prestazioni conferibili o apportabili, ma non potrà consentire l'assunzione di cariche gestionali.

L'inapplicabilità della l. 240/2010 rende sostanzialmente superfluo interrogarsi sull'applicabilità del d.m. 168/2011 che ha attuato l'art. 6, comma 9, della l. 240/2010, anche se lo stesso può costituire una buona base normativa per la disciplina interna degli Istituti con riguardo sia al procedimento di attestazione della società per il trasferimento della conoscenza, che alle incompatibilità<sup>70</sup>. Peraltro, la disciplina regolamentare dovrà essere particolarmente attenta rispetto alla prevenzione del conflitto di interessi. Il tema è complesso e non è possibile affrontarlo in questa sede. Tuttavia, occorre avvertire della necessità di predisporre misure dirette a garantire un accertamento non solo iniziale e statico (per lo più fondato sulle dichiarazioni rese dal singolo ricercatore), bensì anche periodico e dinamico (attraverso l'istituzione di assetto organizzativo che contempli un flusso informativo coordinato tra gli uffici interessati: dalle risorse umane, all'ufficio per il trasferimento tecnologico, dalle segreterie dei dipartimenti che gestiscono la ricerca all'ufficio deputato alla gestione delle procedure di gara) per assicurare che la costituzione della società per il trasferimento dei risultati della ricerca attestate non integri una modalità per aggirare i presidi normativi quali il divieto di esercizio del commercio e dell'industria e il regime delle autorizzazioni.

<sup>69</sup> Anche volendo considerare "assorbita" la fattispecie in questione in quella delle società *start-up* innovative (art. 25 ss. d.lgs. 179/2012), l'applicazione della disciplina dettata per le società *spin-off* richiede il riconoscimento come *spin-off* sulla base del procedimento previsto dai regolamenti dei singoli enti di ricerca.

<sup>70</sup> Il d.m. 168/2011, *Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica, definisce «le modalità per proporre, partecipare e assumere responsabilità formali in società aventi caratteristiche di spin off o start up da parte di professori e ricercatori universitari di ruolo» (art. 1). Si prevede che a tali soggetti sia consentita la partecipazione alla società «in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del *know how* e delle competenze generate in un contesto di ricerca» (art. 2, comma 2) e che la costituzione avvenga secondo una procedura (*rectius*: procedimento) per il riconoscimento (art. 3), ferme le regole di incompatibilità (art. 4) e la disciplina dei conflitti di interessi (art. 5). Con riferimento alla disciplina anteriore (ancora applicabile laddove non superata dal d.m. 168/2011) v. G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *La gestione del trasferimento tecnologico. Strategie, modelli e strumenti*, cit., p. 184 ss.

## **5. La disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato e la questione della selezione del contraente pubblico o privato idoneo e qualificato alla luce di una recente vicenda giurisprudenziale.**

La selezione dell'operatore economico, pubblico o privato, idoneo e qualificato offre un angolo di prospettiva interessante dal quale osservare un altro importante profilo della disciplina delle società per il trasferimento dei risultati della ricerca degli IRCCS. Il tema è particolarmente esteso, ma è possibile individuare alcune direttrici normative fondamentali prendendo le mosse dalla fattispecie esaminata dal TAR Lombardia <sup>71</sup> e successivamente riconsiderata, nel corso della medesima vicenda, dal Consiglio di Stato <sup>72</sup>.

Il caso in questione nasce dalla accettazione della proposta di collaborazione da parte di una impresa per la valutazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi dell'infezione da SARS-Cov-2 ad opera del Laboratorio di Virologia Molecolare di un IRCCS trasformato in fondazione. Nel merito le censure riguardano l'omesso avvio di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del contraente da parte dell'IRCCS con la conseguenza che, secondo i ricorrenti, si sarebbe verificata: *a)* la violazione della disciplina interna ed eurounitaria in materia di affidamento dei contratti pubblici; *b)* l'alterazione della concorrenza, poiché l'impresa proponente avrebbe tratto, rispetto ai concorrenti, un indebito vantaggio dalla collaborazione con la struttura pubblica in vista della collocazione del prodotto sul mercato; *c)* la violazione della disciplina in tema di aiuti di Stato, poiché l'impresa proponente avrebbe potuto disporre di utilità di valore economico appartenenti alla struttura pubblica. Il TAR Lombardia, rileva che l'accordo non fa «riferimento ad una mera attività di valutazione clinica, ma ad una più ampia "collaborazione scientifica", certo volta anche alla valutazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi da infezione da SARS-Cov-2, ma con la puntuale previsione che il rapporto convenzionale concerne test da "successivamente sviluppare e produrre"». Tale attività, secondo i giudici lombardi, non può essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 8, comma 5, d.lgs. 288/2003, nel cui ambito ricadono gli accordi con i quali la fondazione si avvale di altri soggetti «per industrializzare i risultati della sua ricerca scientifica, svolta come attività istituzionale», non già per porre «la sua struttura e le sue capacità a disposizione di un particolare soggetto privato, per consentirgli di conseguire risultati scientifici che resteranno nell'esclusiva disponibilità del privato, anche per ciò che attiene alla proprietà e alla titolarità dei brevetti». Tale accordo, quindi, va qualificato come funzionalmente preordinato allo svolgimento di un'attività strumentale (ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 288/2003) per cui ad esso si applicano i «limiti interni ed esterni alla capacità negoziale delle Fondazioni; i primi sono costituiti dalla necessaria coerenza delle attività da svolgere con i fini istituzionali dell'Ente, i secondi dalla necessaria attivazione delle procedure che, in

<sup>71</sup> Cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. I, 8 giugno 2020, n. 1006, *Technogenetics c. Fondazione Irccs Policlinico San Matteo e DiaSorin*. La decisione incontra le puntuali critiche di M. GRANIERI, R. PARDOLESI, *L'amministrazione diversamente pubblica e la selezione del contraente. Il nodo dei contratti di ricerca, sviluppo e trasferimento di tecnologia*, in *Mercato conc. reg.*, 2020, p. 281 ss.

<sup>72</sup> Cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 8126.

base alla disciplina nazionale e comunitaria, presiedono all'individuazione della controparte». Inoltre - continua il tribunale - l'IRCCS, per dare attuazione all'accordo, ha messo a disposizione «un complesso aziendale». Lo stesso è costituito da beni destinati allo svolgimento di un servizio pubblico, ossia lo svolgimento di attività assistenziali di ricovero e cura degli infermi, oltre che di ricerca scientifica biomedica. I beni che integrano il complesso aziendale costituiscono pertanto «parte del patrimonio indisponibile dell'Ente». Nel caso di specie tali beni sarebbero stati utilizzati, invece, per soddisfare un interesse particolare di una impresa per la «realizzazione di prodotti e kit di cui [la] stessa acquisterà la proprietà esclusiva, conservando il diritto di brevettare le invenzioni realizzate e di procedere alla relativa commercializzazione».

In conclusione, per il TAR Lombardia la fattispecie va ricostruita «nell'ambito del rapporto concessorio». Pertanto, poiché «l'individuazione del concessionario di un bene patrimoniale indisponibile (...) soggiace ai principi comunitari (...)» è necessario si espleti «una procedura ad evidenza pubblica, che garantisca l'apertura al mercato e il confronto competitivo tra gli operatori del settore».

La ricostruzione operata dal TAR non è condivisa dal Consiglio di Stato che, affermata «l'impossibilità di qualificare la fattispecie in termini di concessione di bene pubblico», colloca l'attività oggetto dell'accordo nell'ambito dell'attività istituzionale dell'IRCCS, non in quella strumentale ai suoi scopi. Viene perciò in considerazione non già l'art. 9, bensì l'art. 8 d.lgs. 288/2003 dal quale «si ricava che per "attuare comuni progetti di ricerca", "praticare comuni protocolli di assistenza" ed "operare la circolazione delle conoscenze" la forma della collaborazione è sostanzialmente libera ("misure idonee")». Più specificatamente la mera attività di validazione del prodotto sarebbe stata soggetta alla disciplina del comma 4 dell'art. 8 d.lgs. cit., mentre il suo sfruttamento industriale sarebbe caduto nel comma 5. Per il Consiglio di Stato, è dirimente «l'obiettivo valutazione dell'oggetto dell'accordo in relazione alle finalità istituzionali della Fondazione e alla disciplina normativa degli strumenti funzionali al loro perseguimento (al di là della sinallagmaticità delle prestazioni di carattere patrimoniale)». Mancano quindi, in questo caso, le premesse per l'attivazione della procedura di gara poiché la fattispecie difetta «sia sul piano strutturale che su quello funzionale, dei presupposti per l'invocazione (e l'applicazione) della normativa proconcorrenziale». Del resto la particolarità del settore della ricerca scientifica impone - osserva il Consiglio di Stato - «una prospettiva di realismo giuridico (oltre che di buon senso) tale da non vanificare la sintesi operata dalla norma fra tensione alla ricerca (e connessa previsione normativa di forme il più possibile incentivanti) e garanzia del rispetto della natura pubblica dell'ente e del suo ruolo istituzionale».

Per meglio mettere a fuoco le questioni e declinarle rispetto al tema qui considerato, occorre tener conto che la ricerca commissionata implica la trattativa a monte dell'attività di ricerca in cui disciplinare la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale<sup>73</sup>: si tratta di una prestazione contrattuale di mercato in cui la P.A. e

<sup>73</sup> Cfr. con riguardo alla distinzione (dottrinale) tra ricerca libera e vincolata, G. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 150 ss., con le precisazioni che si operano a p. 175 ss.

l'impresa operano su un piano di parità, ma poiché è il soggetto privato che richiede una prestazione alla P.A., la selezione del soggetto privato non può (logicamente) trovare spazio. La disciplina di questa tipologia di accordi va colta, in vero, considerando i profili critici che affiorano da due versanti: dal lato dell'attività della P.A. e dal lato della tutela del mercato.

Vista dal lato della P.A. devono considerarsi (almeno) due elementi di rilievo. Innanzitutto, la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale poiché una non sorvegliata privazione degli stessi potrebbe pregiudicare la futura attività di ricerca dell'ente pubblico. Tanto peggio se ciò dovesse avvenire in assenza di una adeguata contropartita. Inoltre, i compensi aggiuntivi derivanti dalla ricerca commissionata potrebbero distogliere i ricercatori dai propri compiti istituzionali.

Vista dal lato del mercato, emergono almeno altri due ordini di considerazioni: innanzitutto, vi è il rischio concreto che l'ente pubblico offra nel mercato un servizio a prezzi eccessivamente contenuti rispetto a quelli praticati da un normale operatore di mercato che offre servizi simili. In secondo luogo ed in conseguenza di quanto precede, vi è la possibilità che si realizzi un indebito vantaggio competitivo per l'impresa che si appropria dei risultati della ricerca (pubblica) senza aver sostenuto il correlativo rischio e senza aver sopportato un costo adeguato.

Le domande che sorgono dai superiori profili critici non trovano nella gara una risposta convincente ed è lo stesso legislatore che sembra non prendere in considerazione la gara. Anzi, nelle occasioni in cui tale fattispecie è stata regolata, si sono individuate soluzioni di tutt'altro genere. Si pensi, ad esempio, per le Università alla disciplina dell'art. 66 d.p.r. 382/1980 in cui si prevede la fattispecie dei *Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi*. A tal proposito, la disciplina prevede che, nella redazione del contratto dovrà contemplarsi non solo un adeguato compenso, ma anche una puntuale disciplina dei diritti sui risultati della ricerca.

### **5.1. La disciplina della selezione del socio operatore economico nella società funzionalizzata al trasferimento dei risultati della ricerca. Profili di diritto europeo.**

Le superiori considerazioni hanno consentito di declinare alcuni profili sistematici utili anche per ricavare coerenti conclusioni circa la disciplina applicabile alla selezione di un socio privato di una società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria partecipata dall'IRCCS. Se vi sono risultati della ricerca suscettibili di generare un impatto sull'innovazione, la regolamentazione dei rapporti tra IRCCS, ricercatori (medici e non medici) ed eventuali soggetti terzi possono trovare la loro sede, infatti, nella costituzione di una società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria.

La questione, anche in tal caso, va vista da due distinti versanti: quello esterno, della tutela del mercato (specie con riguardo al profilo degli aiuti di Stato e degli accordi limitativi della concorrenza) e quello interno, della efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche.

Sul versante esterno, della tutela del mercato, occorre tener conto che il partner industriale, il più delle volte, è stato coinvolto nella collaborazione con l'ente della ricerca sin dalla strutturazione del progetto. In altri termini, la costituzione di una società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria si pone di regola a valle di una collaborazione scientifica già avviata in precedenza nell'ambito, ad esempio, di un progetto di ricerca che ha generato il *background* su cui si innesta il programma societario che, nel caso di specie, si pone come ragionevole e proficua attuazione delle potenzialità industriali della ricerca<sup>74</sup>.

Le indicazioni europee che, con riguardo alla disciplina sugli aiuti di Stato rendono compatibili l'interazione tra l'ente pubblico della ricerca e il soggetto esercente l'attività economica, descrivono quattro soluzioni alternative<sup>75</sup> che si fondano su una contrattazione a monte rispetto al trasferimento dei risultati della ricerca. In quella sede si deve infatti assicurare che:

*i)* i costi del progetto siano *integralmente* a carico dei soggetti partecipanti che svolgono un'attività economica, oppure

*ii)* vi sia larga diffusione per i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale e, qualora vi siano diritti di «proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca», gli stessi vengano «integralmente attribuiti a tali entità», oppure

*iii)* i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto siano «attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto», oppure

*iv)* l'ente della ricerca sia destinatario di «una remunerazione equivalente al prezzo di mercato» per i diritti di proprietà intellettuale che «derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso»<sup>76</sup>.

Le alternative che giustificano l'esonero dall'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato consentono di sviluppare alcune considerazioni.

<sup>74</sup> Una relazione cooperativa nella quale, ad esempio, si è formato il *background* che verrà sviluppato nella società della ricerca. In questi termini rappresentava la fattispecie concreta il CNR quando ha richiesto il parere all'ANAC. Si affermava infatti che la «scelta del partner industriale è quindi frutto di una consolidata collaborazione pluriennale tra i ricercatori e il socio privato, nell'ambito di programmi e progetti congiunti a livello nazionale e internazionale. Tale collaborazione il più delle volte vede nella costituzione di uno spin-off l'opportunità di trasferire sul mercato i risultati della ricerca scientifica». Si tratta di un rilievo che non è passato inosservato anche nella dottrina che, tuttavia, finisce per avallare, anche se con alcuni correttivi, la soluzione dell'ANAC. Osserva, a tal proposito, A. MAZZA LABOCETTA, *Spin-off universitario e scelta del socio privato*, in *Federalismi.it*, 22/2020, p. 162 ss., in part. p. 178 s., che in «molti casi, il rapporto tra università e impresa, che si realizza all'interno dello spin off, non nasce quindi al momento della creazione della società, ma all'esito di un percorso condiviso e documentato/documentabile in cui la ricerca scientifica e l'esigenza produttiva hanno già avuto modo di familiarizzare e di individuare obiettivi comuni».

<sup>75</sup> Cfr. la Comunicazione della Commissione, *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*, 2014/C 198/01, punto 28.

<sup>76</sup> La Comunicazione della Commissione, *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*, 2014/C 198/01 precisa, a quest'ultimo proposito, le modalità attraverso le quali considerare il requisito della remunerazione equivalente al prezzo di mercato, anche in considerazione dell'estrema volatilità dei valori della proprietà intellettuale. Cfr. già G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *La gestione del trasferimento tecnologico. Strategie, modelli e strumenti*, cit., p. 137 ss.

La prima: le diverse soluzioni che possono essere messe in atto sono dirette a regolare la ricerca e lo sviluppo al fine di prevenire indebiti travasi di risorse pubbliche a favore di talune imprese e a discapito di altre.

La seconda: le quattro ipotesi richiamate nella Comunicazione della Commissione *supra* ricordate fanno riferimento ai diritti di proprietà intellettuale dell'organismo di ricerca (ma lo stesso potrebbe estendersi anche ad altre tipologie di risorse pubbliche come l'attribuzione di spazi o l'utilizzo delle attrezzature come, ad esempio, laboratori, reti telefoniche e risorse telematiche nella disponibilità dell'ente attestante) a prescindere dal fatto che vi sia una partecipazione o meno dell'ente pubblico al capitale della società per il trasferimento dei risultati della ricerca. A tal proposito occorre considerare, infatti, che la partecipazione al capitale sociale è, in sé, attività non economica se svolta da enti della ricerca pubblica<sup>77</sup>. Né, in caso di partecipazione di soggetti svolgenti un'attività economica, una procedura pubblica sarebbe idonea a prevenire il travaso di risorse pubbliche a favore di imprese private.

La riprova si ha se si ragiona con riguardo al caso in cui la società in questione, già costituita con la partecipazione dei ricercatori e di un'impresa, decida di allargare la compagine sociale coinvolgendo l'organismo della ricerca. Il procedimento che porta l'ente pubblico ad intervenire nel capitale della società (a prescindere dall'applicazione degli artt. 5 e 7 d.lgs. 175/2016)<sup>78</sup> non importa l'attivazione di alcuna forma di selezione pubblica, ancorché l'ente della ricerca conferisca denaro, beni o diritti di proprietà intellettuale; né una selezione pubblica sarebbe necessaria nel caso in cui, una volta costituita la società tra l'organismo della ricerca e ricercatori, il primo cedesse la propria partecipazione o la cedessero uno o più ricercatori (non tutti, salvo - come si è visto - far perdere all'ente la qualifica di società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria) a favore di un terzo operatore di mercato<sup>79</sup>.

Non si vede pertanto perché una selezione pubblica vi debba essere se alla società, fin dalla costituzione, partecipi, oltre ai ricercatori e all'impresa privata, l'organismo della ricerca, laddove non si versi nelle fattispecie previste dai d.lgs. 175/2016 o

---

77 Nella *Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea* (2016/C 262/01) si prevede infatti «che le attività di trasferimento del sapere (concessione di licenze, creazione di *spin-off* e altre forme di gestione del sapere prodotto dagli organismi o dalle infrastrutture di ricerca) abbiano carattere non economico qualora siano svolte da organismi o infrastrutture di ricerca (...)» (punto 32) e pertanto: *i*) non è da considerarsi aiuto di Stato ai sensi del punto 51 della medesima Comunicazione (proprio perché l'attività svolta dalla società della ricerca non è economica) la partecipazione al capitale di società *spin-off*; *ii*) non si pone il problema né della misura della partecipazione al capitale, né dei diritti che il socio pubblico esercita, ossia del fatto che il soggetto pubblico eserciti soltanto le prerogative di socio o anche quelle gestionali (punto 16). Peraltro se si considera che la società della ricerca non è impresa, significa che la stessa non è diretta ad offrire beni e servizi nel mercato (punto 12), per cui l'attività della stessa dovrà rimanere collocata in una zona intermedia tra la ricerca fondamentale e il mercato.

78 Cfr. *supra* § 4.3. La facoltà di partecipazione al capitale della società per il trasferimento dei risultati della ricerca potrà essere esercitata dall'IRCCS mediante l'acquisto di partecipazioni (detenute da ricercatori o dall'impresa socia) o a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale riservato. Quest'ultima operazione potrebbe spiegarsi con l'esigenza di consentire l'acquisizione, mediante l'esecuzione di un conferimento in natura, ad esempio, di un brevetto detenuto dall'organismo della ricerca. In tali circostanze sarà sufficiente che l'atto deliberativo dell'ente espliciti le ragioni per le quali l'IRCCS acquista tali partecipazioni rispetto alle linee strategiche che lo stesso IRCCS si è dato con riguardo all'utilizzo dei risultati della ricerca.

79 Cfr., per entrambi i profili, quanto si è rilevato *supra* § 4.3.

50/2016<sup>80</sup>. In conclusione: la gara si imporrebbe solo nelle fattispecie previste dai due testi normativi ora citati, a prescindere dalla circostanza che l'ingresso nella compagine sociale dell'impresa si realizzi già in sede di costituzione o sia conseguente alla sottoscrizione di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione<sup>81</sup>.

La terza: nella Comunicazione della Commissione UE 2014/C 198/01, la «vendita competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria» è uno dei possibili strumenti attraverso i quali si assicura che il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale sia avvenuta con una remunerazione equivalente al prezzo di mercato. Sono considerati, infatti, parimenti funzionali allo scopo:

- i) «la valutazione di un esperto indipendente» che confermi l'equivalenza tra l'importo della compensazione e il prezzo di mercato,
- ii) la dimostrazione, da parte dell'ente della ricerca, che vi è stata una trattativa con lo scopo di ottenere il «massimo vantaggio economico all'atto della stipula del contratto, pur tenendo conto dei suoi obiettivi istituzionali» o, ancora,
- iii) nel caso vi sia un diritto di prelazione dell'impresa rispetto all'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale generati da organismi di ricerca, a tale diritto di prelazione corrisponda il diritto reciproco per l'ente della ricerca di «richiedere offerte economicamente più vantaggiose da terzi di modo che l'impresa che collabora

80 I due testi normativi rappresentano la punta più avanzata dell'ibridazione tra profili pubblicistici e profili privatistici (cfr. M. BIANCHINI, *Profili di ibridazione tra interessi pubblici e privati nei "micro-sistemi normativi" delle società pubbliche e dei contratti pubblici*, in *Giur. comm.*, 2021, I, p. 838 ss.). Occorre tuttavia interrogarsi sulla fattispecie del trasferimento dei risultati della ricerca all'industria poiché, pur rappresentando un punto di contatto assai rilevante tra profili pubblicistici (si pensi al finanziamento pubblico alla ricerca) e profili privatistici (quale è lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca stessa), non per questo è necessariamente regolato dai dd.lgs. 50/2016 e 175/2016.

81 Non si condivide, quindi, la tesi (sostenuta da M. GRANIERI, *Alcune note ricostruttive sulle norme applicabili alle imprese spin-off della ricerca pubblica alla luce di un recente parere dell'Anac*, cit., c. 661 ss.) per la quale nella società a partecipazione pubblica (oltre che nella società *spin-off*) la delibera di aumento di capitale riservato al soggetto terzo consente l'ingresso dello stesso nella compagine sociale senza alcuna forma di selezione del socio privato, anche laddove la selezione si sarebbe resa necessaria in fase di costituzione poiché la legge non la prevede. Va piuttosto accolta la soluzione prospettata dal Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2021, n. 6213, in *Urb. e app.*, 2022, p. 369 ss. (ivi annotata da più aa.: V. DONATIVI, *Fusione e scissione di società partecipate: le indicazioni "ultra petita" del Consiglio di Stato*, A. MALTONI, *Fusioni, scissioni societarie che determinano la costituzione di un PPPI attraverso una modificazione del profilo soggettivo di società affidatarie di servizi di interesse economico generale*, G. ROMAGNOLI, *La prevalenza della sostanza sulla forma. Premessa per una ricostruzione "elastica" della disciplina societaria del TUSP*), commentata altresì da S. VALAGUZZA, *Un elefante dietro un filo d'erba: il Consiglio di Stato ricorda il perché dell'evidenza pubblica nelle selezioni dei partners delle società pubbliche*, in *Dir. proc. amm.*, 2022, p. 162 ss., il quale, al punto 6.2.1, precisa che «l'assenza di una specifica e puntuale disciplina delle operazioni straordinarie concluse da società a partecipazione pubblica non legittima, tuttavia, l'inferenza che esse non presentino (...) caratteri peculiari che valgano a giustificarne la sottoposizione ad un regime normativo in parte differenziato. In proposito, va anzitutto precisato che il d. lgs. n. 175 cit. contiene alcuni riferimenti espliciti alle operazioni concernenti rispettivamente la variazione del capitale sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione». A tal proposito, considerate le operazioni legate alla ristrutturazione societaria (comprese la trasformazione, la fusione, la scissione e l'aumento di capitale sociale) si giunge alla seguente conclusione: in «tutte le situazioni considerate, va, in ogni caso, tenuto per fermo che - se l'effetto dell'operazione è l'allargamento della compagine sociale a soci privati o la creazione di una società nella quale coesistano soci pubblici e privati - si dovrà tener conto dei vincoli stabiliti prettamente per le società c.d. miste» (punto 6.2.4).

sia costretta ad adeguare la sua offerta di conseguenza»<sup>82</sup>. Ne consegue che, ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, potrà omettersi la fase della selezione pubblica del contraente del contratto di società della ricerca pubblica (partecipi o meno al capitale anche l'ente pubblico della ricerca), purché le condizioni dell'accordo assicurino che il soggetto che svolge l'attività economica sia posto nella condizione di non riservarsi un indebito vantaggio circa lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale sviluppati con l'apporto di risorse pubbliche o nella disponibilità dell'ente pubblico della ricerca. Pertanto, si imporrebbero analoghe cautele laddove il trasferimento dei diritti fosse realizzato con operazioni societarie (come la cessione delle partecipazioni).

La quarta: se al capitale della società della ricerca pubblica partecipa un soggetto che esercita una professione intellettuale<sup>83</sup>, non vi è ragione per avviare riflessioni diverse rispetto a quelle che già riguardano le imprese che, sulla base di accordi specifici, collaborano allo sviluppo del progetto per il trasferimento dei risultati della ricerca<sup>84</sup>.

## 5.2. Segue: profili di diritto interno.

Per il diritto interno se, in precedenza, si è accennato e avallata la tesi della (per lo meno) assai ridotta applicabilità della disciplina del d.lgs. 175/2016 anche in caso di società per il trasferimento dei risultati della ricerca partecipate dagli IRCCS, occorre ora considerare altre due rilevanti fonti normative: il d.lgs. 50/2016 e la l. 241/1990.

Riguardo il d.lgs. 50/2016 il tema non è tanto di verificare se le società in parola, qualora partecipate dall'ente pubblico, per la selezione del socio privato siano soggette alla disciplina delle società miste prevista dall'art. 5, comma 9, d.lgs. 50/2016, quanto esaminare un nodo concettuale logicamente anteriore. La disposizione da ultimo citata si riferisce, infatti, all'esigenza di selezionare il socio privato con procedure di evidenza pubblica in caso di società miste per la «realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione o la gestione di un servizio di interesse economico generale». Nel caso di partecipazione di un soggetto privato al capitale di una società per il trasferimento dei risultati della ricerca pubblica non viene in rilievo (di regola) l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione<sup>85</sup>.

82 Cfr. Comunicazione della Commissione, *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*, 2014/C 198/01, punto 29.

83 Si pensi ad un avvocato esperto in brevettazione o in contrattualistica internazionale in materia di valorizzazione commerciale dei risultati della ricerca scientifica, piuttosto che un esperto nella gestione, sviluppo e sfruttamento di banche dati contenenti dati biologici utilizzabili per lo sviluppo di biomarcatori nella diagnosi di talune patologie. Del resto, il concetto di trasferimento della conoscenza si estende, come si è visto, sino a ricomprendere conoscenze «sull'utilizzo delle norme e dei regolamenti che le contemplano (...), nonché la gestione delle conoscenze relative all'individuazione, all'acquisizione, alla protezione, alla difesa e allo sfruttamento di attività immateriali» (Comunicazione della Commissione, *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*, 2014/C 198/01, al punto 15 lett. v).

84 Si tratta di una fattispecie diversa rispetto a quella dell'attribuzione di incarichi di consulenza (legale) da parte di enti pubblici. Cfr. Linee guida ANAC, n. 12, *Affidamento dei servizi legali*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.

85 L'applicabilità della disciplina della gara è prevista, infatti, nel caso in cui vengano in considerazione «contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad

Nemmeno vengono in considerazione i contratti c.d. esclusi dall'applicazione del d.lgs. 50/2016, per i quali l'art. 4 d.lgs. 50/2016 richiama, ai fini della disciplina, i «principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica». I contratti esclusi si collocano in un contesto normativo diverso da quello in cui opera la fattispecie delle società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria poiché riguardano pur sempre l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto «lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva» (art. 4 d.lgs. 50/2016)<sup>86</sup>. È chiaro peraltro che tale conclusione non può essere assolutizzata nella misura in cui i principi richiamati presidiano, a prescindere dal richiamo operato dall'art. 4 d.lgs. 50/2016, la disciplina dell'attività (non solo contrattuale) della P.A. e, quindi, entreranno nel bilanciamento per la tutela degli interessi da valutare caso per caso. In ogni caso, nulla impone alla P.A. di ricorrere alla gara.

Neppure soccorre, infine, la fattispecie dei rapporti “estranei”, ossia dei contratti relativi a servizi del tutto collaterali nell'ambito di contratti pubblici nei settori speciali, la cui fattispecie, tutt'altro che chiara, è stata (prima) precisata dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e (successivamente) oggetto di ridefinizione da parte dei giudici europei<sup>87</sup>.

---

oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione» (art. 1, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*). Per la dimostrazione dell'assunto nel testo v. M. GRANIERI, R. PARDOLESI, *L'amministrazione diversamente pubblica e la selezione del contraente. Il nodo dei contratti di ricerca, sviluppo e trasferimento di tecnologia*, cit., p. 291 ss., ma già anteriormente all'emanazione dei dd.lgs. 50/2016 e 175/2016, G. CONTI, M. GRANIERI, A. PICCALUGA, *La gestione del trasferimento tecnologico. Strategie, modelli e strumenti*, cit., p. 15 ss.; M. GRANIERI, *La selezione del contraente nella valorizzazione dei risultati della ricerca all'interno degli enti pubblici*, cit., p. 585 ss.; ID., *La costituzione e la partecipazione degli enti di ricerca e delle università pubbliche alle imprese spin-off alla luce di un parere recente dell'ANAC. Note critiche e ricostruttive*, cit. In ogni caso, gli IRCCS, pur astrattamente qualificabili come amministrazioni aggiudicatrici (e non mere imprese pubbliche, enti aggiudicatori), non sarebbero soggetti alla disciplina in parola a causa della diversa fattispecie che connota il trasferimento della proprietà intellettuale che si realizza con prestazioni che nulla hanno a che fare con l'appalto, la concessione o l'acquisto di servizi, forniture, lavori e opere. In sostanza, come si è detto, l'*estraneità* non deriva da un giudizio circa il grado di strumentalità della prestazione rispetto all'affidamento: nel caso di società per il trasferimento dei risultati della ricerca difetta già l'affidamento della prestazione principale. Per le molte questioni che pone la gestione e il trasferimento di quel particolarissimo diritto che è la proprietà intellettuale v. G. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, cit., p. 227 ss.

<sup>86</sup> Per una prima analisi delle fattispecie di contratti esclusi (artt. 5-20 d.lgs. 50/2016) v. A. MEALE, *I contratti esclusi dall'applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici*, in *Urb. app.*, 2016, p. 919 ss. e, più recentemente, M. FRAGOLINO, *I contratti esclusi dal codice dei contratti pubblici: analisi di alcuni casi concreti*, in *Riv. trim. app.*, 2021, p. 935 ss.

<sup>87</sup> Ci si riferisce alla nota Cons. Stato, Ad. Plenaria, 1 agosto 2011, n. 16, in *Urb. app.*, 2011, p. 1171 ss., con commento di G.F. NICODEMO, *Imprese pubbliche: se l'appalto è «estraneo» ai settori speciali, la giurisdizione è del g.o.*, in cui si trattava della questione di una impresa pubblica che aveva stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto un'attività (la vigilanza) estranea al c.d. *core business* dell'impresa pubblica (servizio di erogazione del gas). La Corte, al punto 34, precisa, infatti, come nel quadro giuridico europeo emerga «una diversificazione delle cause di esclusione degli appalti dall'ambito di applicazione delle direttive. In particolare, nel “genus” esclusioni possano individuarsi almeno due tipologie, aventi una diversa “ratio”, gli appalti “esenti”

In conclusione: la disciplina del d.lgs. 50/2016 è in linea di principio (anche se occorre naturalmente verificare di volta in volta il tipo di apporto richiesto al socio privato) inapplicabile alla selezione del socio privato nella società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria partecipata dall'IRCCS, in quanto difetta il presupposto oggettivo.

La precisazione è decisiva anche per superare i rilievi mossi da una giurisprudenza solo apparentemente non conciliante<sup>88</sup>, che afferma la necessità della gara con applicazione del d.lgs. 175/2016 in una vicenda che vedeva l'attribuzione di parte delle azioni del socio pubblico a favore di una impresa di mercato nell'ambito di una complessa operazione societaria. Le resistenti hanno sostenuto, senza successo, che la selezione pubblica non dovesse aver luogo poiché, tra l'altro, l'«integrazione societaria e industriale» era «caratterizzata da un'assoluta infungibilità» dell'operatore privato che sarebbe stato «l'unico operatore economico del mercato delle *multiutility* ad aver dimostrato un concreto interesse all'aggregazione societaria, mediante la formulazione di una proposta di sviluppo, altrimenti non ritraibile dal confronto competitivo»<sup>89</sup>. La ragione per la quale il giudice amministrativo ritiene necessaria la gara non è, tuttavia, legata al mero fatto che la società di cui l'impresa acquista le partecipazioni abbia come socio un ente pubblico, né che sia l'ente pubblico a cedere le azioni all'impresa. La ragione è piuttosto che la società era affidataria di un servizio di interesse economico generale per cui la «modificazione delle partecipazioni all'interno» di tale società «secondo il modello della società mista pubblico-privata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, configura (...) un modello di **partenariato** pubblico-privato istituzionalizzato, mediante il quale è possibile affidare o, nel caso di specie, mantenere l'affidamento di servizi di interesse economico generale in via diretta, a condizione che siano rispettati i principi di concorrenza e di *par condicio*, nei limiti di un confronto concorrenziale che riguardi almeno la scelta del socio operativo o del socio industriale in grado di esercitare un controllo di fatto sul gestore del servizio»<sup>90</sup>. Le società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria non sono, tuttavia, affidatarie di un servizio, né di un appalto pubblico: nel caso in cui presentino una partecipazione al capitale da parte di enti pubblici e di imprese di

---

e gli appalti «estranei». Gli appalti «esenti» sono quelli in astratto rientranti nei settori di intervento delle direttive, ma che ne vengono esclusi per ragioni *latu sensu* di politica comunitaria (...) [g]li appalti «estranei» sono quelli esclusi perché sono del tutto al di fuori dei settori di intervento delle direttive o dello stesso ordinamento comunitario». Peraltro la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. V, 28 ottobre 2020, n. C-521/18, sembra limitare la categoria dei rapporti estranei in modo significativo. Infatti, con riguardo al servizio postale, si rileva che in tale nozione vanno ricomprese anche le «attività che, avendo natura complementare e trasversale, potrebbero, in altre circostanze, servire all'esercizio di altre attività non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva vertente sui settori speciali». Ne consegue che per i giudici europei «è difficilmente ipotizzabile che dei servizi postali possano essere forniti in maniera adeguata in assenza di servizi di portierato, reception e presidio varchi degli uffici del prestatore interessato». E ciò vale, ad avviso della Corte, anche con riguardo agli «uffici utilizzati per lo svolgimento di funzioni amministrative» (n. 45).

88 Cfr. TAR Lombardia, Milano, 15 febbraio 2021, n. 414, commentata, unitamente alla sentenza d'appello (Cons. Stato, 6142/2021, cit.) da S. VALAGUZZA, *Un elefante dietro un filo d'erba: il Consiglio di Stato ricorda il perché dell'evidenza pubblica nelle selezioni dei partners delle società pubbliche*, cit., p. 162 ss.

89 Così TAR Lombardia, Milano, 15 febbraio 2021, n. 414, punto 1.2.1.

90 Così TAR Lombardia, Milano, 15 febbraio 2021, n. 414, punto 4 (enfasi nell'originale).

mercato, tali società non debbono essere considerate, dunque, “società miste” ai sensi tanto del d.lgs. 175/2016 quanto del d.lgs. 50/2016<sup>91</sup>.

L’esito sembra analogo anche con riguardo ad un’altra rilevante fonte normativa. L’art. 12, comma 1, l. 241/1990 prevede che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi». La disposizione che, a sua volta, codifica orientamenti giurisprudenziali consolidati<sup>92</sup>, è diretta a disciplinare il rapporto tra l’amministrazione pubblica e un soggetto privato che, in questo caso, è, a rigore, non l’impresa socia della società partecipata dall’IRCCS, bensì la stessa società per il trasferimento dei risultati della ricerca partecipata dall’ente pubblico. Ne consegue che anche tale disposizione debba considerarsi inapplicabile alla fattispecie della partecipazione del socio privato alle società per il trasferimento dei risultati della ricerca attestate dagli IRCCS.

## **6. La proposta ricostruttiva alla luce di alcuni principi ricavabili dalla disciplina dei contratti pubblici e alcune note minime sul piano delle tutele.**

Pur ritenendo che la scelta del socio privato in caso di società per il trasferimento dei risultati della ricerca attestate e partecipate dagli IRCCS, sia una fattispecie non riconducibile a quelle regolate dal d.lgs. 50/2016, quest’ultimo contempla due istituti che possono contribuire a ricostruire la disciplina applicabile alla fattispecie in esame:

- i)* la selezione del contraente non preceduta dalla pubblicazione del bando e
- ii)* i contratti per servizi di ricerca e sviluppo.

Riguardo al primo istituto l’art. 63, comma 2, lett. *b*, d.lgs. 50/2016, individua alcune ipotesi in cui la procedura pubblica di gara, ancorché astrattamente doverosa - trattandosi di appalti o concessioni di beni forniture, servizi opere e concorsi di progettazione - dovrebbe essere derogata. Pur essendo quelle ora richiamate norme di stretta interpretazione (stante la loro ritenuta eccezionalità)<sup>93</sup>, sembra possibile

91 Cfr. N. AICARDI, *Società miste e affidamento di contratti pubblici*, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 756 ss., in part. p. 757, il quale avverte che non sono soggette al d.lgs. 50/2016 «le società a capitale misto pubblico-privato aventi a oggetto lo svolgimento di normali attività d’impresa in posizione di parità con altri operatori e in regime di concorrenza (“nel” o “per” il mercato): queste società, infatti, esplicano le attività rientranti nel loro oggetto sociale a esclusivo titolo proprio - come normali iniziative economiche in una dimensione di mercato - senza l’instaurazione di alcun rapporto privilegiato con i soci pubblici relativo all’esecuzione di contratti pubblici in favore loro (o delle collettività da essi rappresentate)».

92 Lo ricordano R. VILLATA - G. SALA, voce *Procedimento amministrativo*, in *Dig. disc. pubbl.*, XI, Utet, Torino, 1996, p. 574 ss. in part. nota 59, che classificano tali procedimenti tra quelli «di valutazione comparativa, improntati all’esigenza di determinare tra diverse possibilità di scelta la più rispondente al fine cui il procedimento è preordinato e comunque alla garanzia dell’imparzialità della pubblica amministrazione».

93 Cfr. ANAC, Delibera n. 548, del 13 luglio 2021, avente ad oggetto l’affidamento della progettazione definitiva - esecutiva dell’intervento di recupero e riqualificazione edilizia dell’“Antica Dogana Centro servizi per i giovani” ai sensi dell’art. 63 comma 2b) del d.lgs. 50/2016 presso il Comune di Avellino. Sulla eccezionalità della disposizione v. già il considerando 50 della direttiva 2014/24/UE, recepita con il d.lgs.

ricavare dalla *ratio* delle stesse un più generale principio che presiede alle gare: l'infungibilità del bene o del servizio e la presenza di privative industriali che integrano l'esclusività<sup>94</sup>, consentono (o forse impongono in applicazione del principio di imparzialità e buon andamento) di non ricorrere alla pubblicazione del bando anche nel caso in cui le prestazioni domandate dall'amministrazione richiederebbero (astrattamente) la gara. In altri termini, la gara, in certi casi, non va espletata perché non solo non è lo strumento utile per assicurare il perseguimento delle finalità di tutela per le quali l'ordinamento (di regola) la impone<sup>95</sup> - ossia, per quanto qui interessa, per assicurare l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché la tutela della competizione nel mercato - ma anzi rischierebbe di pregiudicarli.

Riguardo al secondo istituto (i contratti con ad oggetto la ricerca) il «promotore dell'innovazione», che quindi è candidato a beneficiarne, è il settore pubblico che, con un meccanismo che opera da leva per l'innovazione, seleziona il contraente che meglio soddisfa le sue esigenze «per le quali non esiste una soluzione commerciale»<sup>96</sup>. Tale disciplina non è applicabile alla fattispecie in questione perché attiene ai casi in cui l'amministrazione "acquista" ricerca non disponibile nel mercato, tuttavia la stessa è significativa dell'esigenza di disciplinare in maniera autonoma i contratti (pubblici) che hanno ad oggetto la ricerca e lo sviluppo<sup>97</sup>. Del resto il Consiglio di Stato ha lanciato un chiaro monito all'interprete (ma anche al legislatore) affinché

---

50/2016, ove espressamente si precisa che tenuto «conto degli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara dovrebbero essere utilizzate soltanto in circostanze del tutto eccezionali».

94 Sui concetti di infungibilità e di esclusività v. ANAC, Delibera n. 950, del 13 settembre 2017 - Linee Guida n. 8 - *Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili*, in cui si precisa che l'esclusiva «attiene all'esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio, mentre un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. In altri termini, un bene può essere sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo. Un bene o servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso». Che i diritti di esclusiva vadano intesi in senso ampio lo si desume dal già ricordato *considerando* 50 della direttiva 2014/24/UE, dove si precisa che tra gli stessi potrebbe «rientrarvi, ad esempio, il caso in cui sia tecnicamente quasi impossibile che un altro operatore economico consegua i risultati richiesti o la necessità di utilizzare conoscenze, strumenti o mezzi specifici di cui solo un unico operatore economico dispone».

95 Cfr. l'analisi di M. CAFAGNO, *Lo Stato banditore*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 119 ss.

96 Cfr. la Comunicazione della Commissione, *Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa* del 14 dicembre 2007, COM(2007) 799 definitivo, per la quale vanno ricomprese tra le attività per le quali è utilizzabile tale strumento quelle «che vanno dalla ricerca, all'elaborazione di soluzioni, alla messa a punto di prototipi fino allo sviluppo iniziale di quantità limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentali». Quest'ultimo aspetto, quello della definizione dello sviluppo iniziale di prodotti e servizi nuovi, viene precisato chiarendo che tale attività può «includere una produzione o una fornitura limitate aventi lo scopo di incorporare i risultati delle prove sul campo e di dimostrare che il prodotto o servizio è idoneo per una produzione o una fornitura in massa conformemente a norme di qualità accettabili», mentre ne restano escluse «le attività di sviluppo commerciale, quali la produzione o la fornitura in massa per stabilire la redditività commerciale o recuperare i costi di R&S a fini di integrazione, personalizzazione, adattamento o miglioramento incrementale dei prodotti o dei processi esistenti». Cfr., inoltre, l'art. 158 d.lgs. 50/2016, dove si identificano i contratti per servizi di ricerca e sviluppo ammissibili e le condizioni che attengono alla disciplina (specie dell'esclusività o meno dell'appartenenza dei risultati all'amministrazione).

vengano valorizzate (non penalizzate o frustrate) le iniziative intraprese nel settore della ricerca. In particolare, il supremo organo di giustizia amministrativa ha sottolineato che, innanzitutto, la ricerca richiede di assumere «una prospettiva di realismo giuridico (oltre che di buon senso)» e, in secondo luogo, è essenziale per «non vanificare la sintesi operata dalla norma fra tensione alla ricerca (e connessa previsione normativa di forme il più possibile incentivanti) e garanzia del rispetto della natura pubblica dell'ente e del suo ruolo istituzionale»<sup>98</sup>. Con tali affermazioni si intende richiamare l'attenzione sull'esigenza di evitare che la ricerca pubblica sia impedita a progredire nei tempi utili a causa della pretesa applicazione di disposizioni che, da un lato, regolano fattispecie diverse e, dall'altro, perseguono interessi meritevoli di tutela solo parzialmente sovrapponibili a quelli che vengono in gioco nella ricerca e nel trasferimento dei risultati della stessa a favore del mercato. Infatti, se l'ente pubblico mette a disposizione (eventualmente mediante il conferimento di denaro o di beni o, ancora, di diritti di proprietà intellettuale) risorse pubbliche a favore della società, gli operatori economici beneficiano, attraverso l'attività svolta nella stessa, dei risultati dell'investimento pubblico.

Questi profili potrebbero essere valorizzati, *de jure condendo*, oltre che nell'esecuzione della delega contemplata nell'art. 1, lett. p, l. 129/2022 con specifico riguardo agli IRCCS, già in sede di attuazione della l. 21 giugno 2022, n. 78, *Delega al Governo in materia di contratti pubblici*, dove, in materia di contratti pubblici, il Governo è delegato ad adeguare la disciplina vigente «al diritto europeo e ai principi espressi dalla *giurisprudenza* della Corte costituzionale e delle *giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali (...)*» (art. 1, l. cit., corsivo nostro). Tra i principi e criteri direttivi previsti dall'art. 2, lett. r, l. cit., si delega, infatti, il Governo ad adottare una «definizione, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità e *tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca*, della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture *nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca* e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca» (corsivi nostri).

Tuttavia, *de jure condito*, con riguardo alla fattispecie qui esaminata, si può affermare che:

i) non è rilevante tanto che la selezione del soggetto privato avvenga sulla base di una procedura competitiva, quanto che - mediante il corretto esercizio dell'autonomia contrattuale - siano precluse forme di indebita appropriazione di risorse pubbliche da parte delle imprese che partecipano alla società. La selezione pubblica del contraente non garantisce, di per sé tale risultato che - come conferma la disciplina degli aiuti di Stato e l'art. 8, comma 5, d.lgs. 288/2003 - può essere assicurata solo da appositi accordi che precludano alle imprese socie di sfruttare indebitamente (ossia per ottenere un illegittimo vantaggio competitivo sui

<sup>97</sup> Nell'ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico l'intersezione tra pubblico e privato è particolarmente valorizzata nel PNRR. Cfr. A. MOLITERNI, *Le prospettive del partenariato pubblico-privato nella stagione del PNRR*, cit., p. 447 ss.

<sup>98</sup> Cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 8126.

concorrenti) i diritti di proprietà industriale conosciuti in occasione della (o maturati nella) attività avviata con la società per il trasferimento dei risultati della ricerca;

*ii)* è necessario che sia assicurato, nell'ambito della disciplina del procedimento amministrativo di attestazione della società per il trasferimento dei risultati della ricerca elaborata da ciascun IRCCS, il rispetto dei criteri che consentano di accertare che:

*a)* il soggetto privato che assume la qualità di socio sia indispensabile o infungibile per la realizzazione del progetto di trasferimento che la società si propone di attuare, senza pregiudicare la ricerca pubblica svolta dall'IRCCS e/o

*b)* i diritti di esclusiva o comunque diritti derivanti da proprietà intellettuale (non necessariamente già costituenti brevetti) necessari per sviluppare la ricerca e realizzare il trasferimento dei risultati al mercato non potrebbero essere illustrati nel bando.

Nei casi sopra ricordati non avrebbe senso operare una gara in quanto, mancando una possibile competizione tra concorrenti, la stessa sarebbe un inutile dispendio di risorse pubbliche e di tempo con il conseguente potenziale pregiudizio rispetto al fine di agevolare la più rapida conversione della ricerca in innovazione.

### **6.1. La disciplina applicabile alla selezione di una impresa di mercato quale socio di una società per il trasferimento dei risultati della ricerca attestata al cui capitale partecipi un IRCCS e cenni alle conseguenze derivanti dalla sua violazione.**

Dalle superiori considerazioni emerge che non è sempre necessaria la gara per la scelta del socio privato esercente un'attività economica né, talvolta, è possibile espletarla<sup>99</sup>, sia essa la gara aperta, la procedura ristretta o il dialogo competitivo<sup>100</sup>.

---

<sup>99</sup> Tale soluzione tiene in considerazione la circostanza che la ricerca, quando genera l'impatto sull'innovazione, richiede una quanto più possibile rapida immissione del prodotto nel mercato e la segretezza. Due caratteri che, tuttavia, difficilmente troverebbero riconoscimento nell'attivazione del procedimento di gara, nella predisposizione del bando, nelle selezioni e nelle ulteriori questioni legate ad eventuali impugnazioni degli esiti di gara. Per alcune riflessioni in merito v. M. GRANIERI, *La selezione del contraente nella valorizzazione dei risultati della ricerca all'interno degli enti pubblici*, cit., p. 592 e p. 599.

<sup>100</sup> V. però A. MAZZA LABOCCETTA, *Spin-off universitario e scelta del socio privato*, cit., p. 179 ss. È doveroso rilevare, tuttavia, che nel dialogo competitivo la P.A. stila il capitolato tecnico a base di gara che si colloca a valle delle negoziazioni con i possibili interessati. Pertanto, si tratta di una procedura che presuppone, a monte, l'avvenuta predisposizione di un progetto di costituzione della società della ricerca dal quale emerga l'esigenza di disporre di un soggetto con determinate specifiche caratteristiche (tecniche o legate allo sfruttamento della proprietà intellettuale) per testare un prodotto, per esempio nella fase di elaborazione del prototipo. Non sembrano superate, dunque, le criticità e le obiezioni segnalate nella nota precedente. Vi sono, inoltre, casi in cui il ruolo dell'impresa si è delineato anteriormente nel contatto diretto tra ricercatori e impresa. Non si vede, quindi perché tale rapporto, che potrebbe essere stato decisivo per giungere ai risultati della ricerca e che si fonda sulla condivisione di procedure, di protocolli, ma anche di capitale umano, per il solo fatto che l'organismo della ricerca partecipi alla società con la sottoscrizione di una quota di capitale, debba spezzarsi, considerato che l'ente di ricerca non incide direttamente nel processo scientifico né industriale.

La garanzia che il soggetto esterno all'organizzazione della ricerca <sup>101</sup> sia selezionato come socio a condizioni non lesive della competizione nel mercato <sup>102</sup> perché strutturalmente essenziale alla realizzazione del programma e nel rispetto delle prerogative derivanti dalla proprietà intellettuale (dei ricercatori, dell'IRCSS e dell'impresa aspirante socio) è dunque da ricercarsi nella disciplina regolamentare del procedimento per l'attestazione della società per il trasferimento dei risultati della ricerca. L'ente della ricerca si deve dotare, in altre parole, di un apposito regolamento per esercitare legittimamente la discrezionalità sia tecnica che amministrativa.

Sarà quindi decisiva la motivazione per la quale l'amministrazione riconosce, nel caso concreto, le ragioni che consentono di non pubblicare il bando. A tal fine, sul piano operativo, per giustificare l'infungibilità di *quel* socio privato potrebbe essere utile ricorrere alla consultazione di mercato mediante avviso *ex art.* 66 d.lgs. 50/2016. L'avviso potrebbe essere utilizzato, pertanto, anche in caso di fattispecie non soggette alla disciplina del d.lgs. 50/2016; l'avviso potrebbe cioè essere uno strumento per monitorare il mercato e dimostrare l'infungibilità del partner che aderisce come socio alla società per il trasferimento dei risultati della ricerca attestate, al cui capitale partecipa l'IRCCS.

Alla luce di tali considerazioni non può essere condivisa, quindi, la posizione espressa dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato <sup>103</sup> - richiamata anche dall'ANAC nella ricordata delibera n. 620 del 4 luglio 2018 - per la quale vi sarebbe nell'ordinamento un «principio di carattere generale» che «ogniqualevolta un ente pubblico decida di costituire una società con la forma del partenariato pubblico-privato, la scelta del socio privato è considerata dall'ordinamento una vicenda pubblicistica, tanto che tale scelta deve avvenire *con procedura di evidenza pubblica*; in secondo luogo, che deve sussistere il nesso di *stretta strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell'Ente*». Dalle parole dell'Adunanza Plenaria affiora un'affermazione di principio (la scelta del socio privato va effettuato *sempre* con gara) che, proprio con riguardo al tema della ricerca scientifica, merita di essere rimeditata perché inverte il mezzo con il fine di tutela <sup>104</sup>. La procedura ad evidenza pubblica

101 Peraltro potrebbe trattarsi di più soggetti privati che rivestono ruoli diversi: dal partner con il quale si opera, ad esempio, la sperimentazione o lo sviluppo del prototipo, al professionista di elevata qualificazione specialistica (in materia, ad esempio, di brevettazione, piuttosto che di tutela dei dati di pazienti coinvolti nella sperimentazione), fino al portatore di risorse finanziarie e al *venture capital*, particolarmente incentivato anche a livello europeo.

102 Cfr. Comunicazione della Commissione, *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*, 2014/C 198/01, al punto 15 lett. *ee*.

103 Cfr. Cons. Stato, ad.plen., 3 giugno 2011, n. 10, cit.

104 Cfr. l'analisi di M. CAFAGNO, *Lo Stato banditore*, cit., il quale, seppur in un contesto normativo che è oggi molto mutato sul piano interno ed europeo, già rilevava che la «difesa comunitaria della concorrenza non si risolve in una monotona procedimentalizzazione di ogni contatto dell'amministrazione con il mercato (...) ma esige una più consapevole stima dei costi e dei benefici che i modelli concorsuali possono produrre in termini di incentivi a partecipare agli scambi, nell'economia di transazioni diverse, per contenuti e funzioni» (p. 365). Come osservava l'a. in altra parte della ricerca (p. 360 s.), l'esigenza di «incoraggiare scoperta e innovazione (...) suggerisce un flessibile coinvolgimento delle imprese già in fase ideativa» che si lega alla necessità che le procedure siano «adatte alle caratteristiche sottostanti». Emerge quindi che: *a)* le procedure non sono un valore, ma lo strumento per attuare un valore o, meglio, un interesse meritevole di tutela; *b)* tale interesse non può che essere la corretta esplicazione della dinamica concorrenziale che, a sua volta, richiede: *i)* di incentivare la ricerca

non può essere richiamata in termini incondizionati come se fosse il fine della disciplina che la prevede, ma si impone solo quando essa è l'*unico mezzo* per assicurare determinate finalità di tutela che, nel caso di specie, va rintracciata nel *favor* per il trasferimento della conoscenza all'industria. Se vi sono mezzi che offrono una tutela almeno equivalente, la gara *può* (sulla base di una scelta discrezionale della P.A.), non deve, essere espletata.

Pertanto, sembra potersi concludere nel senso che non si disporrà necessariamente la gara se ricorrono le seguenti condizioni:

a) nel progetto di trasferimento tecnologico (che integra una fattispecie differente rispetto all'appalto e alla concessione) presentato per l'attestazione all'ente di ricerca il socio privato è già integrato perché, ad esempio, ha sviluppato una relazione scientifica pregressa non occasionale con il personale della ricerca, con il quale si è formato il *background* della conoscenza oggetto di trasferimento all'industria: una strumentalità in senso forte (se non una vera e propria infungibilità)<sup>105</sup> per la realizzazione del progetto oggetto della costituenda società; detto altrimenti il trasferimento tecnologico si potrà realizzare *anche perché c'è quel socio privato*<sup>106</sup>;

b) la società per il trasferimento dei risultati della ricerca viene attestata dall'istituto di ricerca sulla base di una procedura disciplinata dal regolamento dell'ente in cui intervengono, ciascuno per le ragioni di competenza, uffici e organi che concorrono ad operare una verifica del programma, la sua fattibilità, le eque e legittime condizioni di accesso del soggetto privato, oltre che l'insussistenza di incompatibilità e di conflitti di interesse per i ricercatori medici e non medici;

c) la partecipazione pubblica è limitata nel tempo, in funzione del programma per il trasferimento dei risultati della ricerca e, in ogni caso, per un arco temporale definito: l'IRCCS si salvaguarderà inoltre con clausole statutarie di *exit* adeguatamente strutturate anche per non incorrere nelle nullità previste dall'art. 2265 c.c.;

d) l'IRCCS socio deve svolgere un ruolo di garanzia e supervisione scientifica non già gestionale. A tal fine i regolamenti potranno prevedere il diritto dell'ente di nominare un amministratore e/o di un componente dell'organo di controllo<sup>107</sup>; tale

idonea a realizzare un impatto e, quindi, a creare innovazione; *ii*) un uso delle risorse pubbliche idoneo a sostenere la ricerca agevolando l'afflusso di "capitali pazienti", ossia capitali che non alterino i meccanismi di mercato, ma li correggano in funzione del perseguimento del benessere collettivo.

105 In tal caso potranno rilevare in sede di motivazione: *i*) la tipologia di impegni contrattuali assunti dalla P.A. in occasione, ad esempio, della presentazione del progetto di ricerca o rispetto alla tipologia di prestazione ad alto contenuto specialistico offerto dal soggetto privato o per la tecnologia messa a disposizione dallo stesso; *ii*) un costo legato alle inefficienze che deriverebbero, anche in termini di esternalità negative, per la sostituzione del soggetto privato; *iii*) l'allungamento dei tempi della messa sul mercato di un prodotto ad esito del procedimento di trasferimento tecnologico: l'innovazione è, come noto, un fenomeno che ha nella riduzione dei tempi tra la realizzazione e la commercializzazione del prodotto nel mercato un tratto caratterizzante.

106 Il discorso si porrebbe in termini diversi nel caso in cui l'ente di ricerca disponesse di un brevetto o di ritrovati tecnologici che l'ente intendesse valorizzare attraverso la costituzione di uno *spin-off* a cui far partecipare soggetti in possesso di determinati requisiti tecnico-scientifici o di impresa. In questo caso, quasi di scuola - e l'unico forse riconducibile alle considerazioni svolte da ANAC nella Delibera n. 620 del 4 luglio 2018 - la gara per la scelta dei partecipanti privati può avere senso nella prospettiva dell'affidamento mediante gara c.d. a doppio oggetto.

107 Se si ammette una (almeno) parziale applicabilità del d.lgs. 175/2016, non dovrebbero essere dubbi sul fatto che, in caso di partecipazione dell'IRCCS al capitale della società, sia obbligatoria la nomina di un organo di

ruolo può essere assicurato anche da una partecipazione al capitale minoritaria (oltre che transitoria), che, però, non escluda, attraverso apposite clausole, il controllo sull'attuazione del programma e sulla funzionalizzazione della gestione societaria alla realizzazione del trasferimento dei risultati della ricerca all'industria<sup>108</sup>;

e) sono assicurate le cautele che sterilizzano il contributo pubblico che (anche solo indirettamente) favorisca il socio privato nella competizione nel mercato<sup>109</sup>.

Una volta costituita, la società per il trasferimento dei risultati della ricerca non incontrerà alcun limite nello sviluppare, a sua volta, un'attività contrattuale con operatori di mercato<sup>110</sup>, salvo quelli che si ricavano dal tessuto normativo in merito alla disciplina degli accordi di ricerca e sviluppo<sup>111</sup>.

Il mancato rispetto delle condizioni *supra* richiamate precluderebbe la possibilità di qualificare la fattispecie come società per il trasferimento dei risultati della ricerca attestate, con rilevanti conseguenze sul piano della disciplina applicabile. La mancanza dei requisiti per poter attestare che la società, di capitali o di persone, sia un ente funzionale a «trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale», si tradurrà infatti nell'illegittimità del provvedimento amministrativo di approvazione. In ipotesi di annullamento dello stesso si darà luogo, tra l'altro:

- nel caso in cui l'IRCCS sia socio, all'applicazione (piena) della disciplina delle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) con il rischio di liquidazione della partecipazione pubblica, se non di nullità della società (art. 7, comma 6, d.lgs. 175/2016);

- nel caso in cui l'IRCCS non sia socio, alle conseguenze in merito alla sottoscrizione di quote di capitale da parte di «ricercatori medici e non medici» fuori dai casi consentiti o autorizzabili;

- in ogni caso, all'applicazione dei rimedi legati alla tutela, in senso ampio, del mercato (dagli aiuti di Stato alla concorrenza sleale).

## 7. Considerazioni conclusive.

Nel corso dell'indagine si è esaminata la modalità di trasferimento degli esiti della ricerca da parte degli IRCCS mediante la costituzione o la partecipazione a società (di persone o) di capitali. È emerso come tali società siano soggette ad una disciplina non coincidente con quella della società *spin-off* di università o di enti pubblici della

---

controllo (o di un revisore) anche nell'ipotesi in cui si tratti di società che ne sarebbero dispensate (art. 3, comma 2, d.lgs. 175/2016).

108 Per un'analisi di alcune clausole statutarie e parasocietarie v. M. COSSU, *Gli spin-off universitari e accademici in forma di società a responsabilità limitata*, cit., p. 388 ss.

109 Cfr. la Comunicazione della Commissione, *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*, 2014/C 198/01 e *Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea* (2016/C 262/01).

110 La società per il trasferimento dei risultati della ricerca potrebbe quindi stipulare contratti di associazione in partecipazione, contratti di rete, aderire a fondazioni di partecipazione (a cui si è fatto cenno *supra*, ivi comprese le ITS *Academy*) acquistare partecipazioni o essere soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

111 In argomento v. B. CALABRESE, *Concorrenza e innovazione negli accordi di ricerca e sviluppo*, Giuffrè, Milano, 2017. Cfr. ora la Comunicazione della Commissione, *Approvazione del contenuto del progetto di comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, 2022/C 164/01, specie § 2 ss. dell'allegato progetto.

ricerca. Ne è conseguita l'esigenza di ricostruire la disciplina ponendo al centro l'autonomia regolamentare degli IRCCS, la quale, a sua volta, è strettamente legata alla strategia di investimenti che lo specifico IRCCS intende attuare per *distinguersi* rispetto ad altri Istituti e, quindi, rendersi riconoscibile e attrattivo per gli investitori (anche privati).

Peraltro, il tema della disciplina applicabile si è posto a valle della ricostruzione della fattispecie. In sostanza, il d.lgs. 288/2003 impone un netto *discrimen* tra le società per il trasferimento dei risultati della ricerca pubblica (che non necessariamente vedono tra i loro soci gli IRCCS) e le società partecipate per finalità strumentali. Solo per le prime si pone il problema del regime giuridico applicabile alle tecniche di trasferimento della conoscenza. Per le seconde non si rilevano problemi diversi da quelli che riguardano la partecipazione pubblica in società ai sensi della disciplina domestica ed europea<sup>112</sup>.

Rispetto alle questioni collocate all'apice della presente indagine, si può quindi affermare che le società per il trasferimento dei risultati della ricerca sono una fattispecie:

*i)* dai contorni propri, distinta da quelle delle *spin-off* di Università e centri di ricerca, ma anche dalle mere società a partecipazione pubblica;

*ii)* destinatarie di una disciplina che, nonostante il sopraggiungere del d.lgs. 175/2016 e del d.lgs. 50/2016, è per lo più contenuta nelle fonti europee, nel d.lgs. 288/2013 e nei regolamenti dei singoli IRCCS.

In tale quadro normativo, in attesa che si adottino utili norme di carattere speciale in esecuzione sia della l. delega 78/2022, art. 2 lett. *r* che della l. delega 129/2022, art. 1, lett. *p* (auspicabilmente coordinando gli interventi sulla base di criteri quali il rapporto da genere a specie) deve risolversi la spinosa questione della partecipazione del soggetto privato a società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria. In mancanza di una disciplina nazionale è possibile ricostruire la stessa alla luce dei principi di diritto europeo a tutela del mercato che si sono messi in evidenza nella presente indagine e, sulla base degli stessi, declinare una disciplina regolamentare da parte di ciascun IRCCS.

In conclusione, per la scelta del socio privato, si può affermare che la gara non sarà sempre necessaria, purché:

*i)* l'IRCCS abbia disciplinato il procedimento di costituzione della società per il trasferimento dei risultati della ricerca all'industria in conformità ai principi europei;

<sup>112</sup> Pur essendo discussa in dottrina la portata applicativa del d.lgs. 175/2016 con riguardo al profilo soggettivo, sembra chiaro che se gli IRCCS sono enti pubblici (trasformati o meno in fondazione), alle partecipazioni degli stessi in «società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa» si applichi, se non diversamente disposto, il d.lgs. 175/2016 (v. artt. 1 e 3 d.lgs. cit.). Sulla portata della disposizione v. M. STELLA RICHTER JR, *Sub art. 3*, in *Codice delle società a partecipazione pubblica*, a cura di G. Morbidelli, Giuffrè, Milano, 2018, p. 154 ss. Peraltro se si ritiene applicabile il d.lgs. 175/2016, si deve ammettere che la strumentalità di cui parla l'art. 9 d.lgs. 288/2003 debba oggi spiegarsi alla luce dell'art. 4 d.lgs. 175/2016 che consente all'ente pubblico di detenere partecipazioni solo se le società partecipate hanno ad oggetto «attività di produzione di beni e servizi (...) strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali» (art. 4, comma 1) e sono dirette allo svolgimento esclusivo «delle attività sotto indicate» (art. 4, comma 2). Resterebbe aperto il tema delle partecipazioni degli IRCCS a società di persone, ai consorzi e ai contratti di rete che, tuttavia, si ritiene comunque ammissibile ancorché non soggette al d.lgs. 175/2016, in virtù del disposto dell'art. 1, comma 4, lett. *b*, d.lgs. cit.

*ii)* l'atto amministrativo ad esito del procedimento amministrativo di attestazione della sussistenza della fattispecie del trasferimento dei risultati della ricerca all'industria (e quindi di una fattispecie diversa dall'appalto e dalla concessione, soggette alla disciplina dei contratti pubblici) motivi, da un lato, sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e/o sulla strutturale (non occasionale) e infungibile interazione dell'impresa nel progetto che la società per il trasferimento dei risultati della ricerca deve attuare e, dall'altro, sulle ragioni della partecipazione dell'IRCCS al capitale della società, avendo riguardo altresì agli obiettivi strategici dallo stesso programmati;

*iii)* ricorrano le cautele (contrattuali) necessarie per prevenire indebiti trasferimenti di conoscenze a favore dell'impresa con pregiudizio della ricerca pubblica dell'IRCCS e del mercato.