

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE CICLO UNICO**



TESI DI LAUREA IN DIRITTO INDUSTRIALE

LE INVENZIONI DEL DIPENDENTE

**Relatore
Prof. Marco Ricolfi**

**Candidato
Simone Gallo**

INDICE

INTRODUZIONE	7
CAPITOLO I ANALISI ECONOMICA DELLE INVENZIONI DEL DIPENDENTE	11
1. Il modello dell'interazione tra il dipendente-inventore e il datore di lavoro	12
1.1 Soluzione ottimale	16
1.2 Soluzione con schema esterno di pagamento.....	16
1.3 Soluzione se le parti contrattano le modalità di remunerazione ..	18
2. Comparazione delle soluzioni e considerazioni aggiuntive (segue)..	19
2.1 Avversione al rischio	20
2.2 Possibilità per <i>S</i> di uscire dal rapporto e mercato	21
2.3 Sforzo <i>ex ante</i> di <i>D</i> e sforzo <i>ex post</i> di <i>S</i>	22
2.4 Conclusioni	23
3. Considerazioni aggiuntive sulla titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione	24
3.1 Strategie di contrattazione e <i>hold-up</i> nel lavoro di gruppo.....	24
3.2 Modello multi-task principale-agente	27
CAPITOLO II LA DISCIPLINA ITALIANA	31
1. Cornice legislativa	31
1.1 Quadro di riferimento europeo e internazionale	32
1.2 Norme costituzionali	34
1.3 Il codice della proprietà industriale.....	38

1.3.1 Il decreto legislativo n. 131 del 2010	42
1.4 Altre norme di riferimento	44
1.4.1 Il codice civile	44
1.4.2 Legge n.190 del 1985	45
1.4.3 Decreto legislativo n. 276 del 2003.....	46
1.5 La disciplina applicabile alle invenzioni europee designanti l'Italia	47
1.5.1 Derogabilità	48
2. Ambito di applicazione	50
2.1 Il rapporto subordinato.....	50
2.1.1 La realizzazione dell'invenzione in costanza di rapporto di lavoro.....	51
2.2 Ulteriori profili soggettivi	53
2.2.1 Invenzioni realizzate nello svolgimento di contratti di collaborazione a progetto	53
2.2.2 Invenzioni realizzate dal partecipante a un'impresa familiare	55
2.2.3 Invenzioni realizzate nello svolgimento di contratti di ricerca tra privati	56
2.2.4 Invenzioni realizzate dal socio d'opera	59
2.2.5 Invenzioni realizzate dal lavoratore autonomo	60
2.2.6 Datore di lavoro e imprenditore	61
2.3 Le invenzioni	62
2.3.1 Le invenzioni brevettabili.....	63
2.3.2 Le invenzioni non brevettabili.....	64
2.3.3 Il software.....	65
2.3.3.1 L'ambito di applicazione.....	65

2.3.3.2 I diritti patrimoniali	67
2.3.3.3 I diritti morali	68
2.3.3.4 La brevettabilità del software	69
2.3.4 Disegni e modelli	70
2.3.5 Topografie dei prodotti a semiconduttori, modelli di utilità, nuove varietà vegetali	70
2.3.6 Invenzioni biotecnologiche	71
CAPITOLO III LE TRE FATTISPECIE	73
1. L'invenzione di servizio e l'invenzione d'azienda.....	73
2. Il <i>discrimen</i> tra l'invenzione di servizio e l'invenzione d'azienda (segue)	74
2.1 Oggetto dell'obbligazione.....	75
2.1.1 La previsione dell'attività inventiva come oggetto del contratto o del rapporto	75
2.1.2 L'attività inventiva	77
2.2 Elemento retributivo	79
2.3 Conclusioni	83
2.3.1 L'attività di ricerca	84
3. Obblighi del dipendente (segue).....	85
4. Trasferimento dei diritti (segue).....	86
4.1 Diritti patrimoniali	86
4.2 Diritti morali	88
5. L'invenzione occasionale	89
5.1 Ambito di applicazione	90
5.2 Titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione.....	93
5.3 Obblighi del dipendente.....	93
5.4 Il diritto d'opzione e il diritto al compenso	97

5.4.1 Il diritto d'opzione.....	97
5.4.2 Il canone o prezzo nelle invenzioni occasionali.....	100
CAPITOLO IV QUESTIONI IN TEMA DI INVENZIONI DEL DIPENDENTE.....	103
1. L'equo premio	103
1.1 Presupposti.....	104
1.2 Natura dell'equo premio	104
1.2.1 Prescrizione del diritto all'equo premio	104
1.2.2 Qualificazione giuridica dell'equo premio.....	105
1.2.3 Disciplina fiscale e previdenziale.....	107
1.3 Soggetto obbligato	109
1.4 Dichiarazione di nullità del brevetto.....	110
1.5 Calcolo dell'equo premio.....	111
1.6 Profili di derogabilità dell'equo premio.....	114
1.6.1 Transizione e rinuncia	114
1.6.2 Altri profili di derogabilità	115
1.7 Esame anticipato della domanda di brevetto	116
2. Invenzioni d'équipe	117
2.1 I diritti morali nelle invenzioni d'équipe	118
2.2 I diritti patrimoniali nelle invenzioni d'équipe	118
3. Competenza giurisdizionale	120
3.1 <i>An debeat</i> e mutamento della competenza	120
3.2 <i>Quantum debeat</i> e il collegio degli arbitratori.....	122
3.2.1 Natura dell'arbitrato	123
3.2.2 Unica ipotesi d'invenzione e doppio binario.....	126
4. Derogabilità della disciplina	126

CAPITOLO V L'INVENZIONE DEL DIPENDENTE NEI PAESI EUROPEI E IN PARTICOLARE NEL REGNO UNITO.....	128
1. Tratti comuni delle normative europee.....	128
1.1 Cenni storici	128
1.2 Tratti comuni normative europee.....	131
1.2.1 Fattispecie e titolarità dei diritti	131
1.2.2 Diritto del dipendente alla remunerazione e competenza per la risoluzione delle controversie.....	134
1.2.3 Considerazioni.....	138
2. La disciplina del Regno Unito	139
2.1 La titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione.....	139
2.2 Il diritto alla compensazione del dipendente	142
2.2.1 Il caso Kelly v GE Healthcare	143
2.2.2 Il caso Shanks v Unilever Plc.....	145
2.3 Profili processuali e altri profili	147
2.4 Considerazioni conclusive	149
CONCLUSIONI.....	153
BIBLIOGRAFIA.....	158
RINGRAZIAMENTI	167

INTRODUZIONE

La presente indagine ha lo scopo di analizzare il tema delle invenzioni del dipendente nella disciplina italiana proposta dal codice della proprietà industriale all'art. 64. Il tema in questione è di fondamentale importanza, in quanto la realtà oggi più diffusa per quanto riguarda la realizzazione di invenzioni è proprio il caso del trovato conseguito all'interno di centri di ricerca ed è caratterizzata, più che dall'apporto individuale, dall'importanza dei finanziamenti, dal lavoro di gruppo e dall'organizzazione, di tipo imprenditoriale, di mezzi e uomini¹. Il soggetto in esame presenta alcune complessità intrinseche dovute al coesistere di due diversi profili: il profilo di diritto industriale, attinente al bene preso in considerazione, cioè l'invenzione, e il profilo di diritto del lavoro, in quanto la materia è costruita intorno al rapporto di lavoro subordinato che intercorre tra datore di lavoro e dipendente.

Si è scelto di iniziare l'elaborato con un'analisi economica della disciplina². L'utilizzo di questo metodo ha due fini principali. Il primo scopo che si vuol raggiungere è quello di definire in maniera chiara e rigorosa l'interazione tra i due soggetti, utilizzando un modello il più possibile universale che prescinda dalle specificità proprie delle legislazioni nazionali. Si riconosce come la prospettiva economica non sia l'unico elemento che entra in gioco in questa materia, ma allo stesso tempo sia il fattore principale cui le parti pongono attenzione. Il secondo obiettivo è quello di facilitare, dopo aver approfondito la disciplina italiana, la valutazione delle scelte del legislatore. Nella letteratura sul tema si fa spesso riferimento a motivazioni di tipo economico per criticare o per promuovere le soluzioni legislative. Tali motivazioni sono però spesso superficiali e non si

¹ Il codice della proprietà industriale e la Convenzione sul brevetto europeo sembrano però non registrare questa realtà di fatto. Tale casistica è infatti prevista come eccezione al principio generale secondo il quale l'inventore è titolare dei diritti dell'invenzione da lui realizzata. (FLORIDIA G., in AA. VV., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 250).

² Cfr. capitolo I.

formano su un'indagine approfondita della questione. In questa sede l'analisi economica del modello dipendente-datore di lavoro relativo alla realizzazione delle invenzioni è stata condotta secondo un rigoroso metodo matematico e le conclusioni a cui si è giunti sono state poi riviste e discusse alla luce di ulteriori considerazioni effettuate in base a teorie appartenenti ad altre branche economiche.

L'esame della disciplina italiana è suddiviso in tre capitoli³. Nella prima parte del capitolo II sono presi in considerazione i testi legislativi che disciplinano, direttamente o indirettamente, il tema in questione. In primo luogo è analizzata la regolamentazione internazionale, in particolare la Convenzione sul brevetto europeo. In seguito sono esaminati i principi costituzionali che influiscono sulla materia e le implicazioni che comporta la loro applicazione. È poi presentato il principale testo di riferimento, cioè il codice della proprietà industriale, introdotto nel 2005, e il relativo decreto "correttivo" del 2010. Sono infine presi in considerazione alcuni testi normativi: il codice civile, la legge n.190 del 1985, c.d. "Legge quadri", il decreto legislativo n. 276 del 2003, c.d. "Legge Biagi", e la loro incidenza sul tema trattato. Nella seconda parte del capitolo è invece descritto l'ambito di applicazione della disciplina secondo due profili. Il primo profilo preso in considerazione è quello soggettivo: l'ambito tradizionale di applicazione è quello del rapporto di lavoro subordinato. Oltre a un'analisi in questo senso, ci si interroga sulla possibilità dell'applicazione dell'art. 64 c.p.i. ad altre forme di lavoro. Il secondo profilo vagliato è quello oggettivo. Si focalizza l'attenzione sulla brevettabilità dell'invenzione realizzata al fine di definire se la stessa sia requisito per l'applicabilità della disciplina in questione. In seguito, similmente a quanto fatto per il profilo soggettivo, è valutata l'estensione dell'art. 64 c.p.i. ad altri beni del diritto industriale, quale ad esempio il software.

Il terzo capitolo affronta l'analisi delle tre fattispecie previste dal codice della proprietà industriale, in particolare si delinea il discrimine tra ciascuna di esse. La questione principale del capitolo è sicuramente comprendere quali siano i requisiti della fattispecie dell'invenzione di servizio rispetto a quella dell'invenzione d'azienda. Sul tema, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato posizioni diverse e in questa sede sono evidenziati i limiti e i vantaggi di ciascuna

³ Capitolo II, III e IV.

soluzione. Si individua quindi la soluzione che pare essere preferibile rispetto alla lettera del testo, ai diritti e agli interessi in gioco. Nello stesso capitolo si approfondiscono ulteriori elementi della disciplina, quali, tra gli altri, l'attribuzione della titolarità, il trasferimento dei diritti e gli obblighi del dipendente.

Il quarto capitolo tratta quattro questioni eterogenee tra loro, accomunate però dalla centralità e dall'importanza rispetto alla realtà qui esaminata e proprio per questi motivi non ancora pacifiche e necessitanti, forse, di un ulteriore intervento legislativo. Il primo argomento trattato è l'equo premio, istituto previsto al secondo comma dell'art. 64 quale ricompensa per il dipendente che abbia realizzato un'invenzione⁴. È esaminata la natura dello stesso, sia per quanto riguarda la sua qualificazione giuridica e i termini di prescrizione sia per quanto concerne la sua disciplina fiscale e previdenziale. Tema di fondamentale importanza è il metodo di calcolo dell'equo premio⁵, rispetto il quale l'intervento legislativo, con l'introduzione del codice della proprietà industriale, non ha chiarito in maniera sufficiente, lasciando ancora all'interprete l'arduo compito di definire una così rilevante questione, che più di altre rappresenta il punto chiave della risoluzione del conflitto di interessi tra i soggetti coinvolti, dipendente e datore di lavoro. Secondo elemento valutato è la realtà delle invenzioni di gruppo e l'adequatezza, o meglio l'inadequatezza, del testo legislativo rispetto a quello che è il fenomeno più evidente e rilevante all'interno dei settori di ricerca e sviluppo. La competenza giurisdizionale è esaminata al terzo paragrafo: oltre a un mutamento della competenza⁶, che ha mosso le critiche della dottrina, la previsione di un doppio binario, giudice ordinario e arbitrato, rispettivamente competenti a decidere sull'*an* e sul *quantum* dell'equo premio, e la mancanza di chiarezza sulla natura dell'arbitrato hanno creato una situazione di grande incertezza. Infine si descrive la derogabilità della disciplina prevista dall'art. 64 c.p.i., considerate le particolari garanzie poste a tutela del lavoratore subordinato.

⁴ Cfr. capitolo IV §1.

⁵ Cfr. capitolo V §1.5.

⁶ Prima dell'entrata in vigore del codice della proprietà industriale era competente il giudice del lavoro. Ora sono competenti le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Il capitolo finale si caratterizza per l'analisi comparatistica delle legislazioni in materia di alcuni Paesi europei. Nella prima parte del capitolo sono presentate le discipline delle invenzioni del dipendente di Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Svezia. L'attenzione è rivolta in primo luogo in maniera specifica alle scelte riguardanti le fattispecie e all'attribuzione della titolarità dei diritti relativi al trovato. Di seguito sono prese in considerazione l'eventuale previsione di una remunerazione aggiuntiva per il dipendente-inventore, il metodo di calcolo della stessa e la competenza giurisdizionale per le controversie sulla materia. Nella seconda parte del capitolo, si approfondisce la disamina della disciplina del Regno Unito. Si è scelto di studiare questa realtà in quanto essa differisce, tra i Paesi esaminati, in maniera più significativa rispetto a quanto previsto dal codice della proprietà industriale italiano, consentendo dunque di considerare soluzioni alternative alle problematiche evidenziate nei capitoli precedenti e di valutare le scelte effettuate dal legislatore italiano in una prospettiva più ampia.

CAPITOLO I

ANALISI ECONOMICA DELLE INVENZIONI DEL DIPENDENTE

SOMMARIO: 1. Il modello dell'interazione tra il dipendente-inventore e il datore di lavoro. – 1.1 Soluzione ottimale. – 1.2 Soluzione con schema esterno di pagamento. – 1.3. Soluzione se le parti contrattano le modalità di remunerazione. – 2. Comparazione delle soluzioni e considerazioni aggiuntive (segue). – 2.1 Avversione al rischio. – 2.2 Possibilità per S di uscire dal rapporto e mercato. – 2.3. Sforzo *ex ante* di D e sforzo *ex post* di S. – 2.4 Conclusioni. – 3. Considerazioni aggiuntive sulla titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione. – 3.1. Strategie di contrattazione e *hold-up* nel lavoro di gruppo. – 3.2 Modello *multi-task* principale-agente.

In questo primo capitolo si presenta l'analisi economica delle invenzioni del dipendente. Tale analisi prescinde dalle specificità proprie della disciplina italiana, prendendo in considerazione un modello astratto e semplificato. Il profilo valutato nella prima sezione di questo capitolo sarà solamente quello della massimizzazione economica delle due parti, datore di lavoro e dipendente, e della massimizzazione sociale, intesa come somma del profitto economico ricevuto da esse, sempre tenuto conto dell'interesse generale alla diffusione dei trovati. Si è ben consci di come il parametro della massimizzazione economica non sia l'unico elemento e valore da considerare in sede di analisi del tema in questione. A fianco di tale fattore, sono presenti altre tematiche quali ad esempio il regime di non concorrenza¹, le garanzie costituzionali poste a protezione del lavoratore subordinato² e la tutela dei diritti morali del dipendente-inventore³.

Questi profili saranno esaminati nei successivi capitoli, mentre in questa sede si cercherà di trovare risposta a due domande chiave della disciplina delle invenzioni del dipendente, sempre in un'ottica di ottimalità economica: chi deve

¹ Si veda, in riferimento alla fattispecie dell'invenzione occasionale, il capitolo III §5.4.1.

² Cfr. capitolo II §1.2 e capitolo IV §4.

³ Cfr. capitolo III §4.2.

essere il titolare dei diritti derivanti dall'invenzione e del relativo brevetto? Se la risposta a questa domanda è il datore di lavoro, qual è lo schema più efficiente per la remunerazione del dipendente?

Per poter rispondere a queste due domande si delinea in primo luogo il modello più semplice dell'interazione tra il dipendente e il datore di lavoro. Partendo da questo schema semplificato si cercherà di comprendere quale sia la soluzione migliore sia per quanto riguarda la titolarità sia di un'eventuale remunerazione aggiuntiva. Infine, nell'ultimo paragrafo, si porteranno considerazioni aggiuntive, sempre di natura economica, attinenti però a materie diverse rispetto all'analisi economica, per approfondire e eventualmente confermare le conclusioni cui si sarà attivati nel paragrafo precedente.

1. Il modello dell'interazione tra il dipendente-inventore e il datore di lavoro

In questo paragrafo è tratteggiato il modello di base che descrive l'interazione tra il dipendente-inventore e il datore di lavoro. Tale modello è stato teorizzato da Kirckstein e Will nell'articolo "*Efficient compensation for employees' inventions*"⁴.

È necessario, per lo scopo che ci si è posti, operare alcune semplificazioni rispetto la realtà. Innanzitutto è necessario chiarire che in ogni fase dell'analisi, la titolarità dei diritti relativi all'invenzione è sempre individuata in capo a un solo soggetto e mai ad entrambi, per evitare un problema di *anti-commons*⁵.

⁴ KIRSTEIN R. – WILL B., *Efficient compensation for employees' inventions*, in *European Journal of Law and Economics*, Volume 21, Issue 2, 2006, p. 129.

⁵ Il problema di *anti-commons*, detto anche "*The tragedy of the anti-commons*", è il problema opposto al "*The tragedy of the commons*". Se quest'ultimo si caratterizza per un sovrautilizzo del bene (MILGROM P. – ROBERTS J., *Economics, organization and management*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1992, p. 596, voce "*common-resource problem*"), una situazione di *anti-commons* è potenzialmente causa di un sottoutilizzo. Si delinea una situazione di *anti-commons* in base a quattro fattori: si è in un regime di proprietà con più proprietari che detengono effettivi diritti di esclusione di un bene raro; un proprietario in situazione di *anti-commons* ha l'effettiva possibilità di impedire agli altri di ottenere un insieme essenziale di diritti su di un bene; il bene in regime di proprietà di *anti-commons* non è tendenzialmente facilmente e prontamente alienabile o disponibile a un uso industriale, e non è vi una chiara gerarchia tra i proprietari riguardo il potere

Individuiamo i seguenti elementi:

- S è il dipendente
- D è il datore di lavoro
- s è l'impegno personale e lo sforzo di S ⁶ nel progetto di ricerca
- tale sforzo comporta però dei costi a S , che denotiamo con $c(s)$ ⁷
- con $p(s)$ ⁸ indichiamo invece la possibilità di successo del dipendente, in altre parole il raggiungimento dell'invenzione
- di conseguenza la possibilità di fallimento del progetto è $1-p(s)$
- nel momento in cui l'invenzione è stata realizzata, D può rivendicarne i diritti e decidere di investire sulla stessa ai fini di aumentarne il valore
- designiamo quindi con d lo sforzo di D ⁹
- il valore finale del progetto è $Y(d)$ ¹⁰
- l'investimento da parte di D comporta dei costi che identifichiamo come $k(d)$ ¹¹.

Assumiamo che le funzioni $Y(d)$, $k(d)$, $p(s)$ e $c(s)$ siano continue e doppiamente differenziabili. In base agli assunti alle note 7,8,10 e 11, gli sforzi (s e d) di entrambe le parti hanno le funzioni dei costi con concavità rivolta verso l'alto, mentre le funzioni del rendimento (p per S e Y per D) hanno la concavità rivolta verso il basso. Il rendimento di ciascuna delle parti fa crescere il valore finale dell'invenzione. Inoltre, si noti che la differenza tra $Y(d)-k(d)$ e $p(s)-c(s)$ è una funzione con la concavità rivolta verso il basso.

Sono ora presentati i grafici di quanto descritto precedentemente.

decisionale sullo stesso (HELLER M. A., *The tragedy of the anti-commons: property in the transition from Marx to markets*, in *Harvard Law Review*, 1998, p. 673).

⁶ Con $s \in [0,1]$.

⁷ c è quindi funzione di s , con le seguenti caratteristiche: $c(0)=0$, $c'(s)>0$ per $s>0$, $c'(0)=0$ e $c''(s)\geq 0$.

⁸ p è funzione nuovamente di s , con le seguenti caratteristiche: $p'(s)>0$ e $p''(s)\leq 0$.

⁹ Con $d \in [0,1]$.

¹⁰ Y è funzione di d , con le seguenti caratteristiche: $Y(0)>0$, $Y'(d)>0$ e $Y''(d)\leq 0$.

¹¹ k è funzione di d , con le seguenti caratteristiche: $k(0)=0$, $k'(d)>0$ per $d>0$, $k'(0)=0$ e $k''(d)\geq 0$.

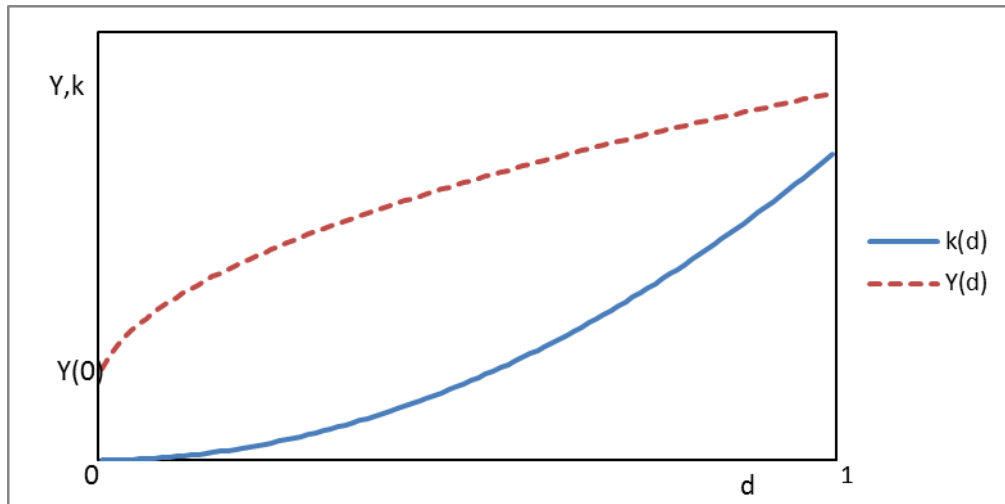


Grafico di D , con l'impegno profuso (d), i costi (k) e il rendimento finale (Y).

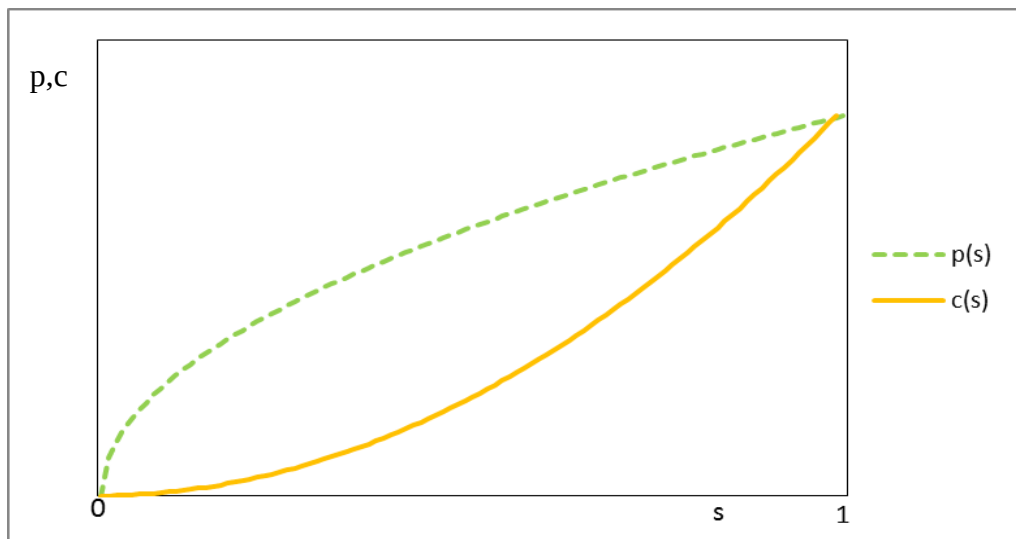


Grafico di S , con l'impegno profuso (s), i costi (c) e il rendimento finale (p).

$Y(0)$ rappresenta il caso in cui il datore di lavoro decida di non investire nel prodotto finale ed è quindi il valore ottenuto dal lavoro del dipendente.

In questo modello iniziale consideriamo $Y(d)$, $k(d)$, $p(s)$ e $c(s)$ di conoscenza comune alle parti; inoltre le decisioni individuali circa lo sforzo e l'impegno profuso sono osservabili ma non verificabili dall'altro soggetto. Postuliamo in questa sede che le parti si comportino razionalmente e siano

neutrali al rischio, e che quindi ricerchino di massimizzare il loro profitto monetario¹².

Il modello prevede tre diversi esiti:

- a) il dipendente non riesce a realizzare l'invenzione e il progetto fallisce. Il guadagno per S sono di $-c(s)$, negativi dunque costi, e 0 in capo a D .
- b) il dipendente realizza l'invenzione ma il datore di lavoro decide di non rivendicare i propri diritti su di essa. Consideriamo in questo caso che il dipendente possa concedere ad altri soggetti lo sfruttamento dei diritti relativi al trovato¹³ e che ciò non danneggi il suo datore di lavoro¹⁴. Il guadagno per S è $Y(0)-c(s)$, cioè il valore del prodotto finale senza che vi sia stato alcun investimento da parte di D meno i costi sopportati dal dipendente, mentre il guadagno per D rimane di 0.
- c) se invece D decide di utilizzare l'invenzione realizzata da S , i guadagni delle parti dipenderanno dal tipo di remunerazione che D deve a S . Anche in questo caso, per semplificare, ci si limita a uno schema di pagamento consistente di soli due elementi. Il primo elemento, che chiamiamo ϕ , ha un valore prestabilito, è indipendente dal valore finale dell'invenzione ed è pagato solo se D decide di utilizzare l'invenzione. Il secondo elemento, α , rappresenta invece una quota del valore finale¹⁵. I guadagni per S sono di $\alpha Y(d) + \phi - c(s)$. Per D invece sono di $(1-\alpha)Y(d) - \phi - k(f)$.

Definiti i possibili esiti, si esaminano nei paragrafi successivi tre diversi modi per la determinazione di questi parametri in diverse condizioni. In primo luogo è analizzata la situazione ottimale, ignorando dunque i possibili conflitti tra le parti. In seguito si analizza l'interazione tra le parti nel caso in cui i parametri sono

¹² Si valuteranno più avanti le situazioni di avversione al rischio e di incertezza rispetto il comportamento dell'altra parte.

¹³ Se così non fosse e il dipendente non potesse sfruttare altrimenti l'invenzione, si ricadrebbe nel caso descritto alla lettera a .

¹⁴ Tale casistica sarà analizzata successivamente.

¹⁵ Con $\alpha \in [0,1]$.

decisi esternamente rispetto le parti¹⁶. Infine si considera il caso in cui le parti debbano contrattare la definizione dei parametri dopo che l'invenzione è stata realizzata.

1.1 Soluzione ottimale

In questa ipotesi, consideriamo il beneficio sociale massimo, ovvero gli sforzi delle parti che portano al guadagno massimale totale. Secondo questo parametro la decisione di D di investire o meno nel progetto non dipende da chi otterrà i guadagni, ma semplicemente dal fatto che tale investimento comporta un aumento del beneficio complessivo.

Definiamo matematicamente il beneficio sociale:

$$\Sigma(s,d)=p(s)[Y(d)-k(d)]-c(s)$$

Quando il beneficio sociale è massimizzato allora lo sforzo delle parti si può considerare ottimale. Chiamiamo s^* e d^* gli sforzi ottimali che realizzano il beneficio sociale massimo. Derivando rispetto a s e a d otteniamo le seguenti condizioni per la massimizzazione del beneficio sociale:

$$c'(s^*)/p'(s^*)=Y(d^*)-k(d^*)$$

$$Y'(d^*)=k'(d^*)$$

Da quanto detto precedentemente si può concludere che sia d^* che s^* sono maggiori di zero. Posto che $Y(d^*)-k(d^*)>0$, altrimenti D non investirebbe, $c'/p'>0$ il che esclude il punto $s^*=0$. La seconda condizione è soddisfatta in punti diversi da 0¹⁷. Il fatto che d^* e s^* abbiano valore positivo significa che lo sforzo di entrambe le parti è socialmente desiderabile e non è possibile quindi un ottimo paretiano senza di esso.

1.2 Soluzione con schema esterno di pagamento

¹⁶ Ad esempio dalla legge, da un accordo collettivo o comunque da un accordo *ex ante* tra le parti.

¹⁷ In quando $Y'>0$ per definizione (vedi nota 10).

In questa situazione i parametri ϕ e α sono stati determinati esternamente, ad esempio dalla legge o da un contratto collettivo, e comunque prima che avvenga ogni forma di interazione tra D e S .

È stato dimostrato precedentemente come a livello complessivo la cooperazione di entrambe le parti sia necessaria perché si raggiunga la situazione ottimale. Ricordiamo che in caso di invenzione realizzata da S e successivamente oggetto degli investimenti di D , i guadagni in capo alle parti sono:

- per S : $\alpha Y(d) - c(s) + \phi$
- per D : $(1-\alpha)Y(d) - k(d) - \phi$

Passando ora dal piano complessivo a quello individuale, D cercherà di massimizzare il proprio guadagno e in ogni caso deciderà di ottenere l'invenzione e di investire su di essa fintanto che i guadagni non saranno negativi. Il tentativo di D di massimizzare il proprio guadagno realizza anche d^{*18} solo nel caso in cui $\alpha=0^{19}$. D decide di acquisire i diritti sull'invenzione e di investire nel progetto se

$$(1-\alpha)Y(d) - k(d) - \phi \geq 0.$$

Con $\alpha=0$, perché sia implementato d^* il parametro ϕ deve essere minore o uguale a $Y(d^*) - k(d^*)$.

Definiti quindi $\alpha=0$ e $\phi \leq Y(d^*) - k(d^*)$, la condizione che implementa s^* , cioè lo sforzo ottimale di S , e gli permette di avere guadagni positivi è

$$\phi = Y(d^*) - k(d^*)^{20}.$$

In conclusione, se i parametri ϕ e α sono definiti in maniera esogena rispetto le parti, perché si ottenga la soluzione ottimale²¹ è necessario che

¹⁸ Cioè lo sforzo ottimale per la massimizzazione del beneficio sociale.

¹⁹ Infatti D cerca di massimizzare $(1-\alpha)Y(d) - k(d) - \phi$. Le condizioni per la massimizzazione sono

$$\begin{aligned} (1-\alpha)Y'(d) - k'(d) &= 0 \\ (1-\alpha)Y''(d) - k''(d) &< 0. \end{aligned}$$

Compariamo questa prima condizione con la seconda condizione prevista al §1.1:

$$(1-\alpha)Y'(d) - k'(d) = Y'(d^*) - k'(d^*).$$

Da ciò risulta che d^* è implementato se e solo se $\alpha=0$.

²⁰ S cerca di massimizzare $p(s)[Y(f) - k(d)] - c(s)$. Definiti $\alpha=0$ e $\phi \leq Y(d^*) - k(d^*)$, si ottengono le seguenti condizioni:

$$\begin{aligned} p'(s) \phi - c'(s) &= 0 \\ \phi p''(s) - c''(s) &< 0. \end{aligned}$$

La prima condizione può essere riscritta come $c'(s)/p'(s) = \phi$. Si compari questa condizione con la prima condizione prevista al §1.1 e si ottiene

$$\phi = Y'(d^*) - k'(d^*).$$

²¹ Cioè che vi sia s^* , che D acquisisca l'invenzione e che vi sia d^* .

$$\phi = Y(d^*) - k(d^*)$$

$$\alpha = 0.$$

Si noti che $Y(d^*) - k(d^*)$ è stabilito prima che l'invenzione sia stata realizzata e che D abbia investito su di essa. Di conseguenza $Y(d^*) - k(d^*)$ non coincide forzatamente con $Y(d^a) - k(d^a)$, ovvero con il risultato finale e i costi relativi all'effettivo sforzo profuso da D . Si fa notare come ϕ sia l'unica forma di remunerazione che riceve e solo in caso di realizzazione dell'invenzione.

Un primo risultato è che nel momento in cui S realizza l'invenzione, egli assume il ruolo di principale nel modello principale-agente²². D è quindi l'agente che necessita di un incentivo per acquisire l'invenzione e investire su di essa. Ciò si realizza con $\alpha = 0$ in quanto D è l'unico compratore possibile e è l'unico beneficiario del suo successivo sforzo promozionale e di sviluppo dell'invenzione²³.

Una seconda considerazione riguarda il valore di ϕ . Vi è un solo valore possibile di questo parametro poiché si sta considerando un problema di massimizzazione di due parti. Qualora si considerasse il problema solo dal punto di vista di D , allora qualunque valore di ϕ sarebbe efficiente fintanto che le parti siano tenute a partecipare²⁴. La possibilità di scegliere se acquisire o meno l'invenzione comporta che, perché sia implementata la soluzione ottimale, D trasferisca a S l'intero valore del proprio contributo.

Infine $\phi = Y(d^*) - k(d^*)$ e $\alpha = 0$ è la combinazione di parametri che comporta il pagamento più alto possibile per S . Per ogni $\alpha \neq \alpha^*$ diminuisce lo sforzo di D , che a sua volta comporta la diminuzione del valore netto del suo contributo, $Y(d^*) - k(d^*)$ ²⁵.

1.3 Soluzione se le parti contrattano le modalità di remunerazione

²² Postulata sembra l'avversione neutrale al rischio per entrambe le parti.

²³ KIRSTEIN R. – WILL B., *cit.*, p. 140.

²⁴ KIRSTEIN R. – WILL B., *cit.*, p. 140.

²⁵ KIRSTEIN R. – WILL B., *cit.*, p. 140.

In questo paragrafo è ricercato l'equilibrio del modello qualora gli elementi ϕ e α siano stabili tramite negoziazione tra S e D dopo che S ha realizzato l'invenzione. È applicato in questo caso il teorema di Nash sull'equilibrio simmetrico²⁶, per il quale le parti dividono in maniera uguale il beneficio netto derivante dall'accordo²⁷. Dopo che si è raggiunto l'accordo, D deciderà il suo sforzo, d , nell'investire sull'invenzione. Chiamiamo s_n , d_n , ϕ_n e α_n i parametri che realizzano l'equilibrio.

In queste condizioni le parti sceglieranno $\alpha_n=0$ e $d_n=d^*$ e ϕ sarà²⁸:

$$\phi_n = \frac{Y(d^*) - k(d^*) + Y(0)}{2}$$

Con s^n che soddisfa la seguente condizione:

$$c'(s_n) = \phi_n$$

Una prima considerazione che si può fare rispetto questo risultato è il legame tra $Y(0)$ e ϕ . Più alto $Y(0)$, più alto sarà ϕ . Inoltre, assumendo che le parti abbiano uguale potere contrattuale, anche qualora $Y(0)=0$, S riceverà beneficio dalla contrattazione.

2. Comparazione delle soluzioni e considerazioni aggiuntive (segue)

Si è visto al paragrafo 1.2 come sia possibile ottenere il miglior sforzo da entrambe le parti quando gli elementi di remunerazione del dipendente ϕ e α sono decisi da un soggetto terzo rispetto le parti.

²⁶ Sul tema si veda DUTTA P. K., *Strategies and games: theory and practice*, Mit press, London, 2000, p. 123 e 132.

²⁷ KIRSTEIN R. – WILL B., *cit.*, p. 141.

²⁸ D avrà l'identico problema di massimizzazione affrontato al §1.2 nota 19. Di conseguenza solo con $\alpha^n=0$, D deciderà d^* . Ciò comporta di dover determinare solo ϕ^n . Con $\alpha^n=0$, la soluzione dell'equilibrio simmetrico di Nash massimizza il seguente prodotto di Nash:

$$[\phi^n - c(s) - Y(0) + c(s)] * [Y(d^*) - k(d^*) - \phi^n - 0].$$

Se la si riduce si ottiene:

$$[\phi^n - Y(0)] * [Y(d^*) - k(d^*) - \phi^n].$$

Le condizioni per il massimo sono $[Y(d^*) - k(d^*) - \phi^n] = [\phi^n - Y(0)]$ che è equivalente a

$$\phi^n = 0.5 * [Y(d^*) - k(d^*) + Y(0)].$$

Al paragrafo 1.3 sono stati esaminati gli effetti di un'eventuale contrattazione, successiva alla realizzazione dell'invenzione, tra le parti. In questo caso però si ottiene un α_n efficiente²⁹ solo se ϕ_n non lo è più³⁰.

Si possono dunque delineare due diverse soluzioni:

- a) se ϕ_n è maggiore o uguale di ϕ^* , allora D non riceverà alcun guadagno o dovrà sostenere dei costi. La sua decisione sarà dunque di non acquisire i diritti relativi all'invenzione.
- b) se invece prevediamo che lo sforzo di D comporti per lui dei guadagni, è necessario che ϕ_n sia minore di ϕ^* ³¹. $\phi_n < \phi^*$ comporta però uno sforzo subottimale di S ³².

Il modello finora esaminato postulava alcune condizioni molto restrittive e irrealistiche. Di seguito si prenderanno in considerazione tre ipotesi diverse. In primo luogo, si considererà S avverso al rischio, come è plausibile che sia. Si verificheranno poi quali siano gli effetti nel caso in cui sia data la possibilità a S di uscire dall'interazione con D , cioè permettendogli di vendere l'invenzione sul mercato. Infine si ammette la possibilità che gli sforzi delle due parti non avvengano in fasi distinte, ma che ad esempio D investa sul progetto prima che l'invenzione sia stata realizzata e dunque prima di averne acquisito i diritti.

2.1 Avversione al rischio

Nel modello finora utilizzato entrambe le parti erano neutrali al rischio. Nel modello principale-agente il dipendente è normalmente avverso al rischio³³. Poiché era stato stabilito che il dipendente fosse il principale, l'avversione al rischio comporta che egli sia più incentivato a cedere i diritti riguardanti

²⁹ Cioè $\alpha^n = \alpha^*$.

³⁰ Cioè $\phi^n < \phi^*$. Infatti, come dimostrato al §1.2, si ottiene d^* solo quando $\phi = Y(d^*) - k(d^*)$. Era stato ipotizzato che $Y(d^*) - k(d^*) > 0$ per definizione; da ciò consegue che $\phi^* > 0$. Se si compara questo risultato con la definizione di ϕ^n risulta che $\phi^n < \phi^*$.

³¹ Solo qualora si ipotizzi che D non abbia alcun potere contrattuale, cosa decisamente irrealistica, si otterrebbe la soluzione ottimale, in quanto si potrebbe stabilire $\phi^n > \phi^*$.

³² $S^n < S^*$.

³³ MERGES R.P., *The law and economics of employee inventions*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, Fall, 1999, p. 30.

l'invenzione al datore di lavoro in cambio di una remunerazione³⁴. L'avversione al rischio ha invece degli effetti significativi rispetto alla remunerazione e ai parametri ϕ e α . Si ricorda come nel modello descritto, in caso di fallimento del progetto, S non riceverà nulla e dovrà sostenerne i costi. S preferisce dunque ricevere una remunerazione fissa indipendente dal successo o meno del progetto³⁵. Ciò riduce i rischi in capo a S ma diminuisce il suo sforzo, in quanto l'incentivo a realizzare l'invenzione è ridotto.

2.2 Possibilità per S di uscire dal rapporto e mercato

Si era ipotizzato che la decisione di D di non acquisire i diritti sull'invenzione non comportasse per lui alcun costo. Se si ammette la possibilità che S metta sul mercato la propria invenzione, vi sono conseguenze sulla posizione di D . Nel momento in cui un concorrente di D utilizzi l'invenzione realizzata da S , D riceve un danno, che può essere visualizzato come costo da sostenere in caso di decisione di non acquisire i diritti sul trovato. Ciò ha effetti sul prodotto di Nash³⁶: se i costi per D in caso di non accordo sono più alti, l'accordo sulla remunerazione bonus si sposterà a livelli più alti. Ciò non comporta per forza $\phi_n = \phi^*$, anzi è ipotizzabile un $\phi_n > \phi^*$, con la conseguenza che D si vede costretto ad acquisire l'invenzione a un prezzo più alto di quanto gli convenga per evitare di subire i danni concorrenziali.

Si noti come nella fattispecie di invenzione occasionale prevista dal legislatore italiano al terzo comma dell'art. 64 c.p.i.³⁷, tali conseguenze sono prese in considerazione ed è previsto in capo al datore di lavoro un diritto d'opzione quale espressione del principio di non concorrenza.

³⁴ KIRSTEIN R. – WILL B., *cit.*, p. 143.

³⁵ Quello che succede nella realtà, in cui il dipendente riceve il salario indipendentemente dalla realizzazione dell'invenzione. Il dipendente preferisce quindi ricevere un salario fisso e rischiare di ritrovarsi in una potenziale situazione di iniquità piuttosto che dipendere dall'esito della sua attività inventiva. Esiste, chiaramente, la possibilità di dipendenti con una bassa avversione al rischio: ma essi sono potenziali imprenditori (MERGES R.P., p. 31).

³⁶ Cfr. capitolo I §1.3.

³⁷ Cfr. capitolo III §5.

2.3 Sforzo *ex ante* di *D* e sforzo *ex post* di *S*

Per semplificare il modello, l'interazione era stata rigidamente divisa in due fasi. Nella prima parte l'unico titolare dei diritti relativi all'invenzione era *S* e solo lui poteva lavorare sul progetto. Dal momento in cui *D* decideva di rivendicare il trovato, solo quest'ultimo aveva la possibilità di investire e di farne crescere il valore.

Immaginiamo in primo luogo che *D* abbia fatto degli investimenti già prima che l'invenzione sia stata realizzata, ad esempio mettendo a disposizione di *S* un laboratorio e risorse, aumentando quindi la possibilità di successo e il valore del progetto. Il modello rimarrebbe essenzialmente lo stesso: più alta è la remunerazione aggiuntiva in caso di realizzazione dell'invenzione, più alto è lo sforzo di *S* mentre decresce lo sforzo iniziale di *D*³⁸. Non c'è quindi modo di implementare per entrambe le parti uno sforzo efficiente. È possibile solo realizzare una situazione di *second-best* che minimizzi l'inefficienza³⁹.

Ipotizziamo ora la possibilità per *S* di lavorare alla promozione dell'invenzione dopo che l'invenzione sia stata realizzata. In questo caso non è efficiente ritenere *D* unico ed esclusivo titolare dei diritti relativi all'invenzione⁴⁰. Se si permette a entrambe le parti di contribuire all'aumento del valore, lo schema di pagamento deve distribuire i guadagni tra le due parti. Di conseguenza è necessario diminuire il valore della remunerazione aggiuntiva in caso di realizzazione dell'invenzione, ϕ , con la conseguenza che non sarà possibile ottenere s^* . In questo caso è possibile ottenere una situazione di *second-best* tramite la previsione di una parte della remunerazione variabile, α , in base al valore finale dell'invenzione⁴¹.

Il primo profilo è in realtà la situazione naturale in cui si svolge naturalmente l'attività di ricerca e inventiva, mentre per quanto riguarda il secondo profilo pare difficile che lo sforzo del dipendente successivo alla

³⁸ Si ricorda che $\phi = Y(d^*) - k(d^*)$, ovvero ϕ corrisponde al valore dell'invenzione al netto del contributo *ex-post* di *D*.

³⁹ KIRSTEIN R. – WILL B., *cit.*, p. 145.

⁴⁰ KIRSTEIN R. – WILL B., *cit.*, p. 145.

⁴¹ KIRSTEIN R. – WILL B., *cit.*, p. 151.

realizzazione dell'invenzione possa essere considerato rilevante, specialmente in grandi imprese dove l'attività di marketing e sviluppo del prodotto è affidata a settori diversi da quello della ricerca.

2.4 Conclusioni

Grazie all'analisi economica effettuata su un modello semplificato, la soluzione ottimale è ottenuta quando alla realizzazione dell'invenzione il dipendente riceve un compenso fisso, previsto da un soggetto terzo alle parti⁴². Se invece le parti contrattano sul valore dei componenti di pagamento, la remunerazione per il dipendente e il suo sforzo saranno minori di quelli ottimali. La possibilità per il dipendente di concedere l'utilizzo dell'invenzione o di cederne i diritti ad altri soggetti diversi dal datore di lavoro⁴³, può comportare danni al datore di lavoro e quindi scoraggiare l'investimento nei settori di ricerca e sviluppo.

Considerata l'avversione al rischio del dipendente e quindi la sua preferibilità per una remunerazione indipendente dal successo del progetto⁴⁴, la remunerazione fissa aggiuntiva stabilita dalla legge⁴⁵ sarà minore di quella efficiente ma potrebbe rappresentare una situazione di *second-best*, sia per la predetta avversione al rischio del dipendente sia per la possibilità di investimenti *ex-ante* da parte del datore di lavoro⁴⁶.

Le discipline dei vari paesi europei⁴⁷, in tema di remunerazione aggiuntiva, sono tendenzialmente in linea con le conclusioni sopra descritte. Quando prevista⁴⁸, essa è sempre determinata in base a parametri previsti dalla legge.

⁴² Equivalente al valore netto del valore potenziale finale dell'invenzione.

⁴³ Cfr. capitolo I §2.2.

⁴⁴ Cfr. capitolo I §2.1.

⁴⁵ O da un accordo collettivo.

⁴⁶ KIRSTEIN R. – WILL B., *cit.*, p. 151.

⁴⁷ Cfr. capitolo V §1.2.2.

⁴⁸ Si veda capitolo I §3.2 per considerazioni contrarie alle previsioni di una remunerazione aggiuntiva.

3. Considerazioni aggiuntive sulla titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione

Nelle pagine precedenti è stato esaminato il modello, decisamente semplificato, delle invenzioni dei dipendenti secondo un'analisi di tipo economico. Come si vedrà in seguito, sia la disciplina italiana⁴⁹ che quelle degli altri paesi europei⁵⁰ prevedono almeno una fattispecie di invenzione i cui diritti appartengono al datore di lavoro. In questo paragrafo si valuterà la coerenza di tale scelta rispetto a diversi rami della teoria economica. In primo luogo si effettua un'analisi rispetto alle strategie di contrattazione, alla possibilità di *hold-up* e alla necessità di investimenti *ex ante*; a tale discorso si aggiungono le considerazioni che possono essere fatte in riferimento alle invenzioni di équipe⁵¹, realtà sempre più importante nel mondo della ricerca e dell'innovazione, secondo quindi la teoria della produzione di gruppo. È poi applicato al tema in questione il modello principale-agente in riferimento alle attività del dipendente e alla possibilità di valutazione delle stesse da parte del datore di lavoro.

3.1 Strategie di contrattazione e *hold-up* nel lavoro di gruppo

In prima battuta assegnare la titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione e dal relativo brevetto permette di risolvere almeno due tipi di problemi. Se si assegna la titolarità al datore di lavoro dal momento dell'assunzione del dipendente, con l'assegnazione a quest'ultimo di incarichi di ricerca e di attività inventiva⁵², si elimina la necessità, per il datore di lavoro, di contrattare con il dipendente dopo che egli abbia realizzato una specifica invenzione. In tal modo è evitata la possibilità che il dipendente sfrutti tale posizione di *hold-up*,

⁴⁹ La fattispecie dell'invenzione di servizio e di azienda (*Cfr.* capitolo III §1 e seguenti).

⁵⁰ *Cfr.* capitolo V §1.2.1. Specificamente per il Regno Unito si veda capitolo V §2.1.

⁵¹ Si veda, per approfondire l'argomento, il capitolo IV §2.

⁵² Per i requisiti previsti dalla legge italiana per l'attribuzione al datore di lavoro dei diritti relativi all'invenzione e al brevetto si veda il capitolo III §1 e seguenti.

disincentivando gli investimenti da parte dell'impresa nei settori di ricerca e sviluppo⁵³.

Con la parola “*hold-up*” si intende nel linguaggio economico la situazione in cui ricade un individuo che, avendo iniziato un investimento rispetto a un certo rapporto, si ritrovi nella possibilità che le altre parti facciano venir meno tale rapporto, e quindi in posizione di debolezza contrattuale. Tale possibilità permette alle altre parti di ottenere una maggior forza in termini contrattuali⁵⁴. Le situazioni di *hold-up* sono frequenti nel contesto della proprietà intellettuale: spesso i diritti di proprietà intellettuale coprono in maniera separata singoli componenti di un unico e complesso prodotto finale⁵⁵. In tal senso, se la titolarità delle invenzioni fosse assegnata al dipendente, il titolare dell'invenzione necessaria a completare un prodotto potrebbe richiedere un prezzo alto per la cessione dei diritti della stessa.

Una serie di elementi sintomatici quali ad esempio l'abbondanza di letteratura sul *management* a riguardo di come facilitare il lavoro di gruppo nei settori di ricerca e sviluppo, l'ampio numero di brevetti che menzionano più dipendenti come inventore, la grande preoccupazione nel mondo industriale circa il ricambio di lavoratori e il relativo problema circa le curve di apprendimento rispetto al lavoro specifico dell'impresa⁵⁶, mostrano come nell'industria, in particolare nel settore di ricerca e sviluppo, il lavoro di gruppo è una dinamica sempre più comune e importante.

In un contesto di invenzione d'équipe, tale situazione comporterebbe anche effetti sulle dinamiche di lavoro interne. Immaginiamo tre ipotetici inventori, Caio, Tizio e Sempronio, tutti inventori di singoli componenti che

⁵³ MERGES R.P., p. 12.

⁵⁴ MILGROM P. – ROBERTS J., *cit.*, p. 599, voce “*hold-up problem*”. Un esempio classico di *hold-up* è la situazione in cui un pezzo di terra è diviso in diversi appezzamenti appartenenti a 100 diversi proprietari. Il pericolo di un *hold-up* nasce quando vi sia un compratore intenzionato a comprare tutti gli appezzamenti, ottenendo un'unica proprietà con un valore maggiore alla somma delle singole parti. Il proprietario dell'ultimo terreno da acquistare potrà richiedere al compratore una somma decisamente più alta di quella che avrebbe potuto ottenere in una transazione singola. Il prezzo dell'ultimo appezzamento avvicinerà il costo finale al profitto sperato dal compratore, fino al punto in cui dovrà abbandonare l'investimento in quanto non più conveniente. In questa situazione si delinea un caso di *hold-up*. (CALABRESI G. – DOUGLAS MELAMED A., *Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral*, in *Harvard Law Review*, 1972, p. 1106).

⁵⁵ MERGES R.P., *cit.*, p. 13.

⁵⁶ MERGES R.P., *cit.*, p. 21.

compongono un unico prodotto finale. Caio aspetterebbe che il datore di lavoro acquisisca i diritti relativi alle altre due invenzioni, permettendogli quindi di sfruttare la situazione di *hold-up* e ottenere quindi una maggior forza contrattuale. Consci di questa possibilità, i tre inventori preferirebbero aspettare di cedere i diritti all'impresa, nella speranza di poter ottenere il massimo possibile. Ciò impedirebbe al datore di lavoro di investire nel prodotto. Infatti, ogni forma di investimento nella produzione e nel marketing del prodotto finale, se effettuata prima di detenere i diritti sull'invenzione, rafforzerebbe la posizione contrattuale del dipendente in quanto il valore dell'invenzione aumenta.

Gli effetti di questa ipotetica situazione sarebbero principalmente due: si avrebbe un impegno e un impiego di risorse minore nel settore della ricerca e sviluppo e vi sarebbe una modifica strutturale di questo settore. Le imprese sposterebbero l'attenzione su componenti più generici simili a quelli già esistenti, per cercare di diminuire la forza contrattuale del dipendente-inventore⁵⁷. La conseguenza sarebbe una minore capacità distintiva da parte delle aziende, con effetti sulla competitività e di conseguenza sul processo innovativo. Dal punto di vista dei dipendenti, il singolo ricercatore cercherebbe di massimizzare il valore del singolo componente, influenzando negativamente sulla realizzazione del prodotto finale dell'impresa.

Inoltre, risulta difficile assegnare in maniera precisa le mansioni specifiche a ciascun dipendente, in particolare quando ogni équipe lavori su un singolo componente di un unico prodotto finale. Di conseguenza risulta ancora più complesso attribuire la remunerazione in capo ai singoli soggetti. La soluzione forse più facile e veloce è quella di assegnare a ogni co-inventore una quota del profitto generato dall'intero gruppo⁵⁸. Se, ad esempio il team di ricerca è composto da tre dipendenti, ciascuno di loro riceverà un terzo del guadagno complessivo. Questa soluzione non incentiva però il singolo inventore in quanto la sua quota prescinde dal suo apporto personale e dipende invece dal risultato finale del gruppo⁵⁹.

⁵⁷ MERGES R.P., *cit.*, p. 16.

⁵⁸ Si veda in tema la scelta del legislatore italiano capitolo IV §2.2.

⁵⁹ MERGES R.P., *cit.*, p. 22.

Risulta difficile, sia per il datore di lavoro che per il dipendente, fissare contrattualmente *ex-ante* i parametri per una remunerazione aggiuntiva del dipendente. In fase di assunzione per il dipendente è infatti praticamente impossibile sapere la propria effettiva capacità di realizzazione di un'invenzione non avendo una conoscenza specifica dell'impresa del datore di lavoro, in quanto in questo settore molte informazioni sono coperte da segreto industriale e vi è chiaramente molta riservatezza prima che il dipendente sia assunto⁶⁰. Nonostante sia possibile che il contratto preveda minuziosamente una serie di varie evenienze che possono sorgere durante la realizzazione del trovato, il numero delle stesse è davvero troppo alto perché tutte siano specificate nel contratto di lavoro.

Quanto detto finora è in linea con quanto teorizzato in dottrina circa l'incompletezza contrattuale, sulla quale si basa l'analisi degli *hold-up*, e una delle conclusioni principali di essa è che qualora si sia in presenza di contrattazione incompleta è importante che la titolarità sia ben definita⁶¹. Come si vedrà in seguito⁶², tutte le legislazioni degli Stati esaminati, Italia compresa, aderiscono a questa conclusione, attribuendo nella fattispecie principale la titolarità esclusiva al datore di lavoro. Coerentemente, anche nell'ipotesi opposta, ovvero quella delle invenzioni libere, la titolarità è esclusiva di un solo soggetto, il dipendente. Infine, anche nelle fattispecie intermedie, seppur ciascuna disciplina presenti caratteristiche proprie, la titolarità non è mai condivisa dai due soggetti ma attribuita ciascuna volta o al dipendente o al datore di lavoro.

3.2 Modello multi-task principale-agente

In questo paragrafo si esaminano le conseguenze di un'eventuale previsione che assegni al dipendente la titolarità sull'invenzione realizzata⁶³,

⁶⁰ MERGES R.P., *cit.*, p. 23.

⁶¹ MERGES R.P., *cit.*, p. 23.

⁶² *Cfr.* capitolo V §1.2.1.

⁶³ Si presume che comunque l'impresa benefici dall'invenzione, dividendo ad esempio il profitto derivante da essa (MERGES R.P., *cit.*, p. 26).

applicando il modello principale-agente⁶⁴ in riferimento particolare riguardo alla difficoltà per il datore di lavoro di poter osservare e controllare l'attività del dipendente.

Qualora la titolarità sia prevista in capo al dipendente, egli cercherà, ove possibile, di massimizzare il proprio profitto invece che quello dell'impresa. In generale questo tipo di problema può essere affrontato attraverso il controllo dell'attività del dipendente e il suo rendimento⁶⁵. Il problema, come previsto dal modello multi-task principale-agente, è che, poiché il datore di lavoro non è in grado di osservare le diverse attività del dipendente, quest'ultimo, poiché guadagna in base al prodotto finale, trascuri altre mansioni e il lavoro di gruppo, riduca la qualità del suo lavoro rispetto alla quantità del lavoro misurata, e non abbia cura dei mezzi e dell'ambiente di lavoro⁶⁶. Un simile problema era stato risolto per quanto riguarda i rappresentanti⁶⁷: la presenza di commissioni sulla vendita comportava l'attenzione eccessiva su di essa e le altre attività erano di conseguenza trascurate. La soluzione individuata era la riduzione o l'eliminazione delle commissioni e la remunerazione avveniva attraverso uno stipendio rigido. La stessa soluzione è adottata anche nei settori di ricerca e sviluppo⁶⁸.

Una prima soluzione potrebbe essere quella di separare le varie attività tra i vari dipendenti e attribuire quindi a ogni dipendente un unico tipo di incarico. In questo modo sarebbe più facile valutare il lavoro del dipendente e accordargli di conseguenza degli incentivi, senza il rischio che il lavoratore trascuri altre attività che non concorrono a determinare la remunerazione aggiuntiva⁶⁹. Questa ipotesi si rifletterebbe sull'organizzazione interna dell'impresa: il personale dedicato alla ricerca e allo sviluppo, altamente specializzato, sarebbe quindi separato dagli altri dipendenti.

⁶⁴ In questo paragrafo il modello principale-agente è applicato individuando il datore di lavoro come principale e il dipendente come agente, contrariamente a quanto fatto al capitolo I §1 e §2. Si noti come l'inversione dei ruoli era stata prevista precedentemente in quanto il modello era stato suddiviso in due fasi in cui la titolarità era assegnata a un solo soggetto per volta. In questo paragrafo invece si valuta la possibilità che l'attività sia organizzata da parte del datore di lavoro ed è quindi ragionevole ritenere quest'ultimo il principale e il dipendente come agente.

⁶⁵ MERGES R.P., *cit.*, p. 27.

⁶⁶ MILGROM P. – ROBERTS J., *cit.*, p. 394.

⁶⁷ MILGROM P. – ROBERTS J., *cit.*, p. 397.

⁶⁸ Si confronti ciò con le conclusioni raggiunte nell'analisi economica (cfr. capitolo I §2.4).

⁶⁹ MERGES R.P., *cit.*, p. 28.

Due tipi di considerazioni possono essere fatte a proposito di questa soluzione. In primo luogo però le caratteristiche intrinseche dell'attività di ricerca inventiva, quali ad esempio l'alto grado di aleatorietà, ne rendono difficile la misurazione e la valutazione⁷⁰. Tuttavia è da riconoscere che almeno le altre attività, non attinenti alla ricerca, sarebbero sicuramente più facili da monitorare.

Inoltre l'evoluzione dell'organizzazione d'impresa ha modificato strutturalmente la relazione del settore di ricerca e sviluppo con gli altri settori. Se storicamente la ricerca e lo sviluppo erano del tutto staccati dal resto dell'impresa e concentrati in laboratori che si interfacciavano poi con l'impresa nel suo complesso, la tendenza attuale presenta invece la divisione di ricerca e sviluppo molto più integrata e direttamente coinvolta in altri settori, quali ad esempio gli uffici di marketing o la linea di produzione. Questo tipo di organizzazione ripropone però il problema iniziale: un centro di ricerca e sviluppo integrato al meglio con il resto dell'impresa comporta una molteplicità di attività per i dipendenti. L'incentivazione dei risultati in presenza di più incarichi implica per il dipendente, oltre a una scelta in tema di impegno e sforzo, anche una scelta in tema di attenzione rispetto a quale attività compiere⁷¹.

Per concludere, nel caso in cui il dipendente fosse titolare delle invenzioni da lui realizzate, egli concentrerebbe le proprie attenzioni su quest'ultime. Oltre ai danni che questo procurerebbe al lavoro di gruppo⁷², anche il modello di impresa attuale, che prevede una forte integrazione del settore ricerca e sviluppo con altri settori, quali ad esempio l'ufficio marketing o la produzione, sarebbe messo in crisi da tale soluzione. Simili effetti, seppur attenuati, si raggiungono in presenza di forti incentivi intesi come premi al raggiungimento di certi obiettivi⁷³.

Si noti come le argomentazioni circa la titolarità delle invenzioni in capo al datore di lavoro siano del tutto coerenti con le conclusioni raggiunte secondo

⁷⁰ In MERGES R.P., *cit.*, p. 28, nota 88, è citato il dato raccolto da un'inchiesta del 1982 per cui solo sette imprese su trentaquattro avevano predisposto un sistema di valutazione della produttività del proprio settore di ricerca e sviluppo.

⁷¹ HOLMSTROM B. –MILGROM P., *Multitask principal-agent analyses: incentive contracts, asset ownership, and job design*, in *Journal of Law, Economics, & Organization*, Vol. 7, *Special Issue: Papers from the Conference on the New Science of Organization*, January 1991, 1991, p. 25.

⁷² Cfr. capitolo I §3.1.

⁷³ Nel caso, alla realizzazione di un'invenzione.

l'analisi economica⁷⁴. Per quanto riguarda gli effetti della presenza di incentivi legati al risultato della realizzazione dell'invenzione, quanto descritto in questo paragrafo contrasta con la previsione di una remunerazione aggiuntiva quale elemento necessario per ottenere l'impegno ottimale da parte del dipendente. Ciò è dovuto al fatto che il modello era semplificato e ignorava altri elementi come quelli presi in considerazione. Tuttavia questa analisi può essere letta compatibilmente con la soluzione cosiddetta *second-best*⁷⁵. L'avversione al rischio del dipendente porta quest'ultimo a preferire una remunerazione aggiuntiva più bassa in cambio di un salario fisso indipendente dai risultati del suo lavoro. Ciò è perfettamente in linea con l'esigenza imprenditoriale che i dipendenti svolgano le proprie attività nella misura prevista dall'organizzazione dell'impresa e non secondo i propri interessi. Ciò si ottiene, come si è visto, quando non vi sono incentivi per i risultati di una specifica attività.

⁷⁴ Cfr. capitolo I §2.4.

⁷⁵ Cfr. capitolo I §2.4.

CAPITOLO II

LA DISCIPLINA ITALIANA

SOMMARIO: 1. Cornice legislativa. – 1.1 Quadro di riferimento europeo e internazionale. – 1.2 Norme costituzionali. – 1.3 Il codice della proprietà industriale. – 1.3.1. Il decreto legislativo n. 131 del 2010. – 1.4 Altre norme di riferimento. – 1.4.1 Il codice civile. – 1.4.2. Legge n. 190 del 1985. – 1.4.3 Decreto legislativo n. 276 del 2003. – 1.5 La disciplina applicabile alle invenzioni europee designanti l'Italia. – 1.5.1 Derogabilità. – 2. Ambito di applicazione. – 2.1 Il rapporto subordinato. – 2.1.1. La realizzazione dell'invenzione in costanza di rapporto di lavoro. – 2.2 Ulteriori profili soggettivi. – 2.2.1 Invenzioni realizzate nello svolgimento di contratti di collaborazione a progetto. – 2.2.2 Invenzioni realizzate dal partecipante a un'impresa familiare. – 2.2.3 Invenzioni realizzate nello svolgimento di contratti di ricerca tra privati. – 2.2.4 Invenzioni realizzate dal socio d'opera. – 2.2.5 Invenzioni realizzate dal lavoratore autonomo. – 2.2.6 Datore di lavoro e imprenditore. – 2.3 Le invenzioni. – 2.3.1. Le invenzioni brevettabili. – 2.3.2 Le invenzioni non brevettabili. – 2.3.3 Il software. – 2.3.3.1 L'ambito di applicazioni. – 2.3.3.2 I diritti patrimoniali. – 2.3.3.3 I diritti morali. – 2.3.3.4 La brevettabilità del software. – 2.3.4 Disegni e modelli. – 2.3.5 Topografie dei prodotti a semiconduttori, modelli di utilità, nuove varietà vegetali. – 2.3.6 Invenzioni biotecnologiche.

1. Cornice legislativa

In questo paragrafo sono esaminati i vari testi normativi che disciplinano il tema delle invenzioni dei dipendenti. Vista la rilevanza del brevetto europeo rispetto a quello nazionale, si è scelto di esaminare in primo luogo i principi di diritto internazionale che regolano la materia. In seguito si affronta l'analisi della disciplina italiana in quest'ordine: i fondamenti costituzionali alla base degli interessi in conflitto che la disciplina legislativa intende risolvere, il codice della proprietà industriale, testo centrale del tema dell'indagine, e il relativo decreto "correttivo", e gli altri testi normativi che intervengono nella questione. Inquadrata la disciplina italiana si individuerà la disciplina applicabile alle

invenzioni europee designanti l'Italia e si esaminerà il regime di derogabilità della stessa.

1.1 Quadro di riferimento europeo e internazionale

Il tema delle invenzioni dei dipendenti è disciplinato dal codice della proprietà industriale, introdotto nel 2005 dal legislatore italiano, e dalla Convenzione sul brevetto europeo. Quest'ultima ha introdotto il brevetto europeo: esso è un titolo di protezione rilasciato in seguito a un procedimento unitario per tutti i paesi contraenti e designati. La Convenzione ha uniformato certi aspetti relativi le invenzioni ma non ha realizzato un'armonizzazione completa: per ciò che è regolato in maniera uniforme dalla convenzione il brevetto europeo produce gli stessi effetti in ogni Stato mentre per ciò che non è regolato dalla Convenzione esso presenta gli stessi effetti ed è sottoposto alle medesime regole della privativa nazionale¹. Tutte le domande di brevetto per le invenzioni più importanti sono domande di brevetto europeo e non più di brevetti nazionali². Per questo motivo la disciplina prevista dalla Convenzione sul brevetto europeo ha acquisito più importanza rispetto quelle nazionali; ma visti i rinvii a quest'ultime è necessario coordinare le varie normative.

Un secondo ordine di difficoltà si presenta nell'affrontare il tema in questione. La materia è composta da due diversi elementi che compongono l'argomento dell'indagine. Come già il nome della disciplina suggerisce, il profilo di diritto industriale riguardante il bene immateriale, l'invenzione, si intreccia con il profilo di diritto del lavoro circa il rapporto di subordinazione che intercorre tra l'inventore e il suo datore di lavoro.

Premettendo quanto sopra, bisogna ora individuare quali siano i principi generali di diritto internazionale per l'individuazione della legge applicabile per quanto riguarda l'invenzione, e la protezione accordatale, il brevetto, e per quanto riguarda il contratto. Successivamente è presentata la soluzione adottata dalla Convenzione sul brevetto europeo.

¹ Art. 2 Convenzione sul brevetto europeo.

² VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 367.

La legge regolatrice dei beni immateriali è individuata, secondo dottrina e giurisprudenza maggioritaria, in base al principio del *lex loci protectionis*³, cioè la legge del Paese per il quale è richiesta la protezione del bene. La Convenzione sul brevetto europeo all'art. 74 prevede che, per quanto concerne il brevetto europeo inteso come oggetto di proprietà, sia applicata la legge dello Stato/i designato/i nella domanda di brevetto.⁴ Lo stesso criterio di collegamento è previsto all'art. 54 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato⁵.

Per quanto riguarda la legge applicabile al contratto, il diritto privato internazionale ruota intorno al sistema della scelta di legge applicabile al contratto⁶. La materia è principalmente disciplinata a livello internazionale, per i profili che ci interessano, dalla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali cui rinviava l'art. 57 della legge di riforma del 1995. La Convenzione di Roma è stata in seguito adottata a livello comunitario con il Regolamento Roma 1. Il primo criterio fornito dal Regolamento di Roma 1 per l'individuazione della legge applicabile al contratto di lavoro all'articolo 3⁷ è l'autonomia delle parti. In mancanza di scelta, l'articolo 8⁸ prevede che il contratto di lavoro sia regolato dalla legge del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro, o in via sussidiaria, dalla legge del paese in cui il lavoratore è stato assunto. In caso di collegamento più stringente del contratto di lavoro con un altro paese, sarà la legge di quest'ultimo a essere applicata⁹. L'autonomia delle parti alla scelta della legge trova il suo limite nella disposizione al primo comma del medesimo articolo: essa non deve privare il lavoratore della protezione che riceverebbe dalla legge regolatrice in mancanza di scelta.

³ BOSCHIERO N., *Spunti critici sulla nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti relativi alla proprietà intellettuale in mancanza di scelta ad opera delle parti*, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, p. 141, Bariatti S.-Venturini G. (a cura di), Giuffrè, Milano, 2009, p. 145.

⁴ BARIATTI S., *La legge applicabile alle garanzie sui diritti di proprietà intellettuale*, in *Aida*, 2009, p. 94.

⁵ Legge 31 maggio 1995 n. 218.

⁶ BALLARINO T., *Diritto internazionale privato italiano*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 3.

⁷ Art.3 Convenzione di Roma.

⁸ Art. 6 Convenzione di Roma.

⁹ BALLARINO T., *op. cit.*, p. 238.

Circa la titolarità del diritto al brevetto europeo qualora l'inventore sia un impiegato, la legge applicabile è individuata dall'art. 60 della Convenzione sul brevetto europeo. La soluzione ivi individuata da un lato opta per sottrarre la problematica al principio di territorialità, dall'altro non dà seguito alla tendenza legislativa in diritto internazionale di disciplinare lo svolgimento dell'attività di lavoro in base alla legge del contratto di lavoro¹⁰. È preferito il principio secondo il quale sarà applicato il diritto dello Stato sul cui territorio si svolge il lavoro. L'art. 60 stabilisce, infatti, che in primo luogo sia data applicazione al diritto dello Stato sul cui territorio è svolta l'attività principale del dipendente. Sussidiariamente rileva, ai fini della determinazione del diritto applicabile, il territorio dello Stato su cui si trova l'azienda del datore di lavoro alla quale l'impiegato appartiene. La portata di tale disposizione è esaminata al paragrafo 1.5 di questo capitolo dopo l'analisi della normativa italiana.

1.2 Norme costituzionali

In questa sezione sono esaminate le varie norme costituzionali che incidono sulla questione. Per tre diverse ragioni la normativa costituzionale assume rilievo. In primo luogo i conflitti tra i diversi interessi relativi le invenzioni e al loro sfruttamento economico non possono essere risolti in base alla sola analisi economica¹¹: la valutazione della soluzione trovata dal legislatore italiano non può prescindere dai valori costituzionali in merito all'efficacia del bilanciamento degli interessi e dei diritti. In secondo luogo, il contenuto obbligatorio del dettame costituzionale assume ruolo centrale circa la derogabilità della disciplina applicabile alle invenzioni europee e alla derogabilità della disciplina italiana. Infine, sarà considerata l'incidenza delle norme costituzionali, anche in maniera residuale, circa la tutela dei diritti dello straniero.

Il primo conflitto di interessi che si prospetta è quello tra l'inventore, che chiede il riconoscimento della paternità dell'opera e ricerca il possibile guadagno

¹⁰ STRAUSS J., *Sulla necessità di un'armonizzazione della normativa delle invenzioni dei dipendenti nell'ambito della comunità economica europea*, in *Dir. scambi internaz.*, 1981, p. 202.

¹¹ Per l'analisi economica delle invenzioni del dipendente si veda il capitolo I.

derivante dal risultato della propria attività inventiva, e la collettività che vuole poter disporre del bene¹². Nel caso di inventore sottoposto a rapporto di lavoro subordinato, un secondo tipo di conflitto emerge tra l'autore dell'invenzione e chi ha finanziato la ricerca. La soluzione a questo tipo di conflitto si articola da un lato nel riconoscimento morale del dipendente in quanto inventore, dall'altro nella dimensione economica della retribuzione in quanto lavoratore.

L'ordinamento vede favorevolmente l'individuo che crea, concedendogli la tutela. Il fondamento costituzionale della tutela è indicato in diversi articoli: all'articolo 2, nel riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, all'articolo 9, per la valorizzazione della ricerca, all'articolo 35, nella tutela del lavoro, e infine all'articolo 42, nel riconoscimento e nella tutela della proprietà privata¹³.

L'atto creativo dell'inventare, e più in generale ogni atto creativo, rimanda, in maniera variabile, alla personalità dell'autore dell'opera¹⁴. Tra gli estremi presentati dalla creazione artistica¹⁵ e da altri tipi di beni quali banche dati, programmi per elaboratore e topografie dei prodotti a semiconduttori¹⁶, può essere collocata la soluzione trovata dal legislatore italiano. La disciplina delle invenzioni del dipendente mira a trovare l'equilibrio tra queste due fattispecie poste agli estremi. Nella materia delle invenzioni vi è infatti la consapevolezza che l'attività inventiva, affinché si concretizzi nel prodotto industriale atto ad essere utilizzato dalla collettività, necessita dell'investimento e dell'organizzazione imprenditoriale¹⁷. Dal principio lavoristico per cui in base al contratto di lavoro subordinato il datore acquisisce i risultati del lavoratore¹⁸, ne deriva che l'imprenditore, in quanto persona che si assume i rischi di detto investimento, deve poter acquisire l'esito di tale attività. La specificità della

¹² GUGLIELMETTI G., *Rileggendo Einaudi: giustificazione e scopo della tutela brevettuale per le invenzioni industriali*, in *Studi in onore di Remo Franceschelli*, Giuffrè, Milano, 1983, p. 25.

¹³ PELLACANI G., *Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale. Per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore*, in *Aida*, 2005, p. 31.

¹⁴ SPADA P., «Creazione ed esclusiva», *trent'anni dopo*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, p. 215.

¹⁵ Nell'opera artistica si esprime la personalità dell'autore e il *quid* creato, al di là della percezione soggettiva, è comunque oggettivamente riconosciuto come opera uscita e distaccata dalla mente del suo creatore (GRECO P., *Beni immateriali*, in *Novissimo digesto italiano*, Utet, Torino, 1957, p. 364).

¹⁶ In questi casi l'organizzazione e le risorse materiali assumono molta più rilevanza rispetto all'intervento creativo dell'individuo.

¹⁷ LIBERTINI M., *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, p. 53.

¹⁸ MENGONI L., *Il contratto di lavoro*, V&P università, Milano, 2004, p. 25 e ss.

materia in questione, legandosi all'attività creativa, aleatoria di sua natura, e alla personalità dell'inventore, comporta una lettura del principio dell'alienazione dei risultati lavorativi limitata nella sua portata.

Più precisamente il rapporto di subordinazione implica l'acquisto dei risultati del dipendente; risultati che siano però il risultato dell'attività oggetto del contratto di lavoro¹⁹. La tutela del lavoro dell'articolo 35 viene rafforzata dalla disposizione dell'articolo 36 che riconosce al lavoratore la giusta retribuzione. È anticipata in questa sede la distinzione tra la fattispecie delle invenzioni di servizio e quelle di azienda²⁰. Nelle invenzioni di servizio i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro e al dipendente non spetterà alcuna remunerazione aggiuntiva. Condizione necessaria per l'applicazione di tale fattispecie è che nel contratto l'attività inventiva sia prevista e che sia specificamente retribuita. In mancanza di tali elementi, è applicata la fattispecie dell'invenzione d'azienda: i risultati appartengono comunque al datore di lavoro che però avrà in capo un dovere di devolvere al dipendente il cosiddetto equo premio. È in questo senso che si esplica il dettame dell'art. 36 della costituzione²¹. L'attività inventiva è attività il cui risultato è per sua natura aleatoria²². Se tale esito non è espressamente previsto e conseguentemente retribuito, vi è una differenza retributiva. L'equo premio si configura quindi come elemento che, salvando il principio di proporzionalità della retribuzione, giustifica la titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione in capo al datore di lavoro.

È secondo queste due precisazioni che deve essere esaminata la scelta del legislatore nel delineare le fattispecie del lavoratore dipendente. Il principio dell'espropriazione dei diritti riguardanti l'invenzione realizzata nello svolgimento del contratto di lavoro subordinato è limitato proprio dall'oggetto del contratto stesso e dalla valutazione della congruità della retribuzione.

In ultima battuta si affronta la rilevanza delle norme costituzionali riguardo allo straniero. Lo straniero è assimilato al cittadino italiano tramite una serie di norme. Il primo comma dell'art. 3 del c.p.i. prevede che le norme del codice in

¹⁹ PELLACANI G., *Tutela del lavoro*, cit, p. 35.

²⁰ Cfr. capitolo III §2.

²¹ Cfr. capitolo IV §1.2.2. Parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono però che all'equo premio non possa essere applicato l'art. 36 cost..

²² PELLACANI G., *Tutela del lavoro*, cit, p. 35.

questione vadano applicate ai cittadini degli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi o dell'Organizzazione mondiale del commercio come se fossero cittadini italiani. Identica applicazione è prevista per i cittadini di Stati non appartenenti a queste Convenzioni qualora siano domiciliati oppure abbiano uno stabilimento industriale o commerciale sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi. Per il lavoratore che rientri nei casi appena citati, è quindi assicurata la piena parità di trattamento.

Al di fuori di questi casi, il secondo comma dello stesso articolo accorda allo straniero lo stesso trattamento riservato al cittadino italiano in condizioni di reciprocità di trattamento. La dottrina ha rilevato come quasi tutti gli Stati consentono oggi la brevettazione a soggetti stranieri; di conseguenza limitatamente al diritto di brevettazione è rispettato per la quasi totalità dei casi il principio di reciprocità²³. Relativamente al brevetto europeo, l'art. 58 della Convenzione prevede che ogni persona fisica o giuridica possa richiedere il brevetto europeo. Tale parità di trattamento è assicurata dalla Convenzione per quanto riguarda tutti i profili disciplinati uniformemente nella stessa²⁴; non è da escludere la possibilità che per altre materie gli Stati introducano una disciplina differenziata per lo straniero. La disciplina delle invenzioni dei dipendenti è rinviata dalla Convenzione alle legislazioni nazionali.

Il testo delle disposizioni del c.p.i. relative ai brevetti e in particolare alle invenzioni dei dipendenti non pongono alcuna distinzione in base allo status del lavoratore. La legge n. 943 del 30 dicembre 1986 all'art. 1 ha sancito il principio di parità di trattamento e di eguaglianza per i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel territorio italiano. Pare fuor di dubbio che anche a tale categoria deve essere esteso il contenuto dell'art. 64 del c.p.i.. Per quanto riguarda i lavoratori stranieri "irregolari", l'inapplicabilità della disposizione dell'art. 1 della legge n. 943 non comporta il mancato riconoscimento di alcun diritto²⁵. È pacifico in dottrina che talune norme costituzionali siano estendibili anche allo straniero sia quando non siano specificamente rivolte ai cittadini sia quand'anche

²³ GHIDINI G.-HASSAN S., *Diritto industriale commentario*, Ipsoa, Milano, 1988, p. 421.

²⁴ UBERTAZZI L.C., *I profili soggettivi del brevetto*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 221.

²⁵ ADINOLFI A., *I lavoratori extracomunitari*, il Mulino, Bologna, 1992, p. 288.

siano a loro rivolte ma non richiedano una differenza di trattamento.²⁶ Per quanto riguarda il tema in questione trovano applicazione gli articoli della costituzione relativi i rapporti economici. Il lavoratore irregolare ha quindi diritto a veder riconosciuta la propria attività effettivamente prestata, in particolare ai fini retributivi.²⁷ Il lavoro prestato dallo straniero clandestino rientra nella tutela dell'art. 2126 c.c., cioè nella tutela della prestazione di fatto, perché l'eventuale elemento di dannosità sociale dell'assenza di permesso di soggiorno è legato alla presenza non autorizzata sul territorio dello Stato e non all'oggetto dell'attività.²⁸ Come si vedrà più avanti²⁹, l'applicazione della disciplina dell'art. 64 richiede l'effettività del rapporto di lavoro e non la validità formale dello stesso. In base alle considerazioni qui sopra esposte, a parere di chi scrive, anche alle invenzioni realizzate dal lavoratore straniero clandestino deve essere applicata la disciplina delle invenzioni del dipendente.

1.3 Il codice della proprietà industriale

In questa sezione sono presentate le disposizioni del codice di proprietà industriale riguardanti le invenzioni del dipendente che costituiscono il testo centrale della disciplina italiana.

Il codice della proprietà industriale³⁰, introdotto con il decreto legislativo 10-2-2005, n. 30, ha riformato la disciplina preesistente sulle invenzioni dei dipendenti. La precedente disciplina si poggiava sugli articoli 23, 24, 25 e 26 della legge invenzioni 1939 e sull'articolo 34 d.p.R. 10 gennaio 1957, n.3, ora abrogati espressamente dall'articolo 246 del c.p.i..

Il codice riprende, seppur con significative differenze, la triplice delineazione prevista agli articoli 23 e 24 della legge invenzioni³¹. Durante i lavori preparatori, la prima bozza redatta dalla Commissione incaricata

²⁶ ADINOLFI A., *op. cit.*, p. 281.

²⁷ ADINOLFI A., *op. cit.*, p. 288.

²⁸ CAMPANELLA P., *Prestazione di fatto e contratto di lavoro art. 2126*, in *Il codice civile - commentario* diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2012, p. 204.

²⁹ Cfr. § 2.1 Il rapporto subordinato.

³⁰ D'ora in poi c.p.i..

³¹ Per un analisi completa delle fattispecie si veda il capitolo III.

semplificava la materia e prevedeva un'unica fattispecie al posto dell'invenzione di servizio e di azienda³². L'ipotesi prevista era di invenzione realizzata nell'esecuzione o adempimento di contratto o di rapporto di lavoro; i diritti patrimoniali sarebbero stati attribuiti al datore di lavoro, mentre al lavoratore inventore sarebbero stati attribuiti il diritto morale ad essere riconosciuto come autore e un equo premio, calcolato in base al vantaggio relativo la brevettazione, alla mansione e alla retribuzione percepita del lavoratore.

Tale impostazione fu criticata in dottrina da Vanzetti³³ in quanto ritenuta fuori delega e conseguentemente incostituzionale. Altre critiche furono rivolte all'obbligo di corrispondere l'equo premio anche nel caso di dipendente assunto per inventare: da parte di Confindustria e del Collegio Consulenti P.I. esso fu ritenuto in contrasto con l'obiettivo di accrescere la competitività delle imprese italiane e sempre da Confindustria e in dottrina da Sena³⁴ fu considerato disincentivante per la localizzazione di centri di ricerca stranieri in Italia³⁵.

Abbandonata quindi questa impostazione, al primo comma fu prevista la fattispecie della cosiddetta invenzione di servizio, al secondo la fattispecie dell'invenzione d'azienda e al terzo la fattispecie di invenzione occasionale. I primi due commi prevedono l'attribuzione immediata e diretta³⁶ dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione al datore di lavoro; viene sempre fatto salvo il diritto dell'inventore ad essere riconosciuto come autore. Entrambe le fattispecie richiedono che il dipendente sia stato adibito allo svolgimento di attività inventiva³⁷. Come già anticipato precedentemente, elementi di discriminare tra le due fattispecie sono la previsione nell'oggetto di contratto delle mansioni di ricerca inventiva e di una specifica e congrua retribuzione per tale attività come elementi propri della prima fattispecie³⁸.

³² GUIDI E., *Commento a art. 64 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Ubertazzi L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012, p.316. Per un'analisi più approfondita di tale ipotesi, si veda il capitolo IV §3.2.2.

³³ Citato in GUIDI E., *op. cit.*, p.316.

³⁴ Citato in GUIDI E., *op. cit.*, p.316.

³⁵ GUIDI E., *op. cit.*, p.316.

³⁶ GUIDI E., *op. cit.*, p.318.

³⁷ MANSANI L., *Commento art. 64*, in *Codice della proprietà industriale*, Vanzetti A. (a cura di), Giuffrè, Milano, 2013, p. 787.

³⁸ Cfr. capitolo III §2.

Sotto la disciplina precedentemente vigente, vi erano differenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali sull'identificazione degli elementi di distinzione delle due fattispecie.³⁹ In dottrina si è criticato il legislatore per l'occasione mancata, perché non è intervenuto su questo aspetto critico sul quale giurisprudenza e dottrina non sono pacifici, lasciando ancora quindi il compito all'interprete di definire gli elementi distintivi delle due fattispecie.

La fattispecie dell'invenzione di servizio non prevede alcuna retribuzione aggiuntiva al contrario di ciò che dispone la fattispecie dell'invenzione d'azienda. In questo caso al secondo comma era previsto che, in caso di ottenimento del brevetto relativo l'invenzione, il dipendente avesse diritto a un equo premio⁴⁰. L'articolo 23 comma 2 della legge invenzioni prevedeva il solo criterio dell'importanza dell'invenzione e in giurisprudenza si era mostrata la tendenza⁴¹ a utilizzare la cosiddetta formula tedesca⁴² per la quantificazione dell'equo premio. Nel testo originario dell'articolo 64 comma 2 c.p.i.⁴³, il legislatore specificava che il criterio dell'importanza era da ricondurre alla protezione conferita dal brevetto all'invenzione slegando quindi la quantificazione dell'equo premio dal valore tecnico intrinseco del trovato⁴⁴. Inoltre aggiungeva i criteri delle mansioni svolte,

³⁹ Citiamo in questa sede solo alcuni profili sulla questione, rinviando in particolare al paragrafo 3 del capitolo III l'analisi approfondita. Vanzetti e Di Cataldo (in VANZETTI A- DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 241) tracciavano la posizione giurisprudenziale prevalente propensa ad ampliare l'applicazione della fattispecie delle invenzioni d'azienda rispetto a quella delle invenzioni di servizio. Come anche parte minoritaria della dottrina (PELLACANI G., *Tutela del lavoro*, cit, p.41), la giurisprudenza maggioritaria (ad esempio: Cass., sez. lav., 24 gennaio 2006, in *Giur. ann. dir. ind.*, XXXV, 2006, p. 4941; Cass., sez. lav., 6 novembre 2000, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, p. 680) individua nella sola mancanza della previsione di una specifica retribuzione per l'attività inventiva nel contratto di lavoro la caratteristica di distinzione tra le due fattispecie.

In posizione contraria, cioè nel ritenere la previsione dell'attività inventiva nel contratto di lavoro come unica distinzione tra le due fattispecie, la dottrina prevalente (sostenuto in GUIDI E., *op. cit.*, p.316, citando tra gli altri VANZETTI-CATALDO, *op. cit.*, 419; GALLI C., *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, parte 1, 1997, p. 22).

⁴⁰ Tale disposizione è stata modificata dal decreto legge n. 131/2010, di cui si tratterà più avanti.

⁴¹ Tra le altre: Cass., sez. lav., 6 novembre 2000, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, p. 680; Trib. Palermo, 7 febbraio 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, XXXVII, 2008, p. 435.

⁴² Con "formula tedesca" si intende il metodo dell'ordinamento tedesco per la determinazione del premio. Per un'analisi della stessa si veda il paragrafo 1.5 del IV capitolo. Brevemente, la formula è $EP=V \times P$ (vedi MANSANI, L., *Commento*, cit., p. 794) dove l'equo premio (EP) è uguale al valore economico (V) di un fattore proporzionale (P) calcolato in base a tre fattori: posizione del problema e conseguentemente l'iniziativa tenuta dal dipendente nell'individuazione del problema tecnico, l'iniziativa del dipendente per la soluzione del problema tecnico e le mansioni svolte e la posizione occupata dal dipendente.

⁴³ Prima della modifica portata dal decreto legislativo 2010, n.131.

⁴⁴ SARTI D., *Il codice della proprietà industriale: impianto sistematico e "criticità" (prima parte)*, in *Studium Iuris*, I, 2007, p. 21

della retribuzione percepita e del contributo ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

Il terzo comma dell'articolo 64 individua la fattispecie residuale⁴⁵ dell'invenzione occasionale. Il c.p.i. riprende la disposizione già previgente: non devono ricorrere i requisiti propri della prima e della seconda fattispecie e l'invenzione deve rientrare nel campo di attività del datore di lavoro. A quest'ultimo è riconosciuto un diritto d'opzione per l'uso dell'invenzione o l'acquisto del brevetto. Il c.p.i. sostituisce il termine "prelazione" con il termine "opzione", confermando la lettura data dalla dottrina maggioritaria che riteneva improprio il termine prelazione, individuando invece un diritto d'opzione *ex lege*⁴⁶.

Il quarto e il quinto comma riprendono l'impianto della disciplina anteriore con alcune importanti modifiche. La competenza sull'*an debeatur* è assegnata al giudice ordinario⁴⁷. Il c.p.i. assegna, innovando, tale competenza alle Sezioni specializzate in materia industriale e non più, come previsto dalla normativa previgente, al Giudice del lavoro. Per quanto riguarda il *quantum debeatur*, in caso di disaccordo tra le parti, l'articolo affida a un collegio di arbitratori⁴⁸ la competenza alla determinazione dell'equo compenso. Il collegio è composto di tre membri, due nominati da ciascuna delle parti e il terzo nominato dai due arbitratori. Modificando la vecchia disciplina, il quarto comma prevede che, in caso di disaccordo sul terzo arbitratore, tale nomina sia affidata al Presidente della sezione specializzata competente e non più al Presidente del tribunale del luogo. In caso di determinazione del *quantum* manifestamente iniqua o erronea, tale competenza è del giudice. Il quinto comma prevede la possibilità di adire il collegio in pendenza di giudizio sull'*an debeatur*: l'esecutività della decisione presa dal collegio sarà quindi subordinata all'esito del giudizio di accertamento del tribunale.

⁴⁵ In MANSANI, L., *Commento*, cit., p. 799, si sostiene come sia «infrequente nella pratica» che l'invenzione sia creata nelle condizioni previste per questa fattispecie.

⁴⁶ GUIDI E., *op. cit.*, p.324. Cfr. capitolo III §5.4.

⁴⁷ Cfr. capitolo IV §3.

⁴⁸ Sulla natura di tale arbitraggio e sul presunto profilo di incostituzionalità si veda il paragrafo 3 del IV capitolo.

Il sesto e ultimo comma, riprendendo quanto già contenuto nell'articolo 26 della legge invenzioni, prevede la presunzione che l'invenzione, per la quale sia stato chiesto un brevetto entro un anno dal momento in cui il lavoratore ha lasciato l'impresa privata o l'amministrazione pubblica, sia stata realizzata in costanza del rapporto di subordinazione e quindi le fattispecie previste ai commi 1,2 e 3 siano applicabili⁴⁹.

1.3.1 Il decreto legislativo n. 131 del 2010

Il decreto legislativo delegato 13-8-2010, n. 131 (cosiddetto "Decreto correttivo al c.p.i.") interviene sull'articolo 64, modificando in maniera significativa il secondo comma dello stesso. La legge delega 23-7-2009, indicava espressamente la delega per una modifica dell'articolo 65 ma nulla diceva e autorizzava riguardo l'articolo 64. La relazione ministeriale giustifica l'intervento su quest'articolo scrivendo che «si interviene su una carenza del testo previgente» quando invece l'intervento va a modificare un principio «avallato da cinquant'anni di giurisprudenza costante della Suprema Corte»⁵⁰. La dottrina ha fatto notare la possibilità d'incostituzionalità della norma, proprio per la mancanza di delega⁵¹.

L'intervento più rilevante è l'ampliamento dell'applicabilità⁵² della fattispecie dell'invenzione d'azienda anche ai casi di utilizzo dell'invenzione in regime di segretezza, prescindendo quindi dall'ottenimento del brevetto. Tale intervento, già auspicato da Pellacani⁵³, è stato accolto in maniera diversa in dottrina⁵⁴.

⁴⁹ Cfr. capitolo II §2.1.1.

⁵⁰ MANSANI L., *Invenzioni dei dipendenti e comunione: modifiche discutibili che complicano le cose*, in *Il diritto industriale*, fasc. 6, 2010, p. 527.

⁵¹ MANSANI L., *Invenzioni*, cit., p. 527.

⁵² Per l'analisi dell'ambito di applicazione in base all'ottenimento del brevetto, la brevettabilità o meno dell'invenzione si veda il paragrafo 2.3 di questo capitolo.

⁵³ PELLACANI G., *Tutela del lavoro*, cit, p.41.

⁵⁴ Negativamente da Mansani (MANSANI L., *Invenzioni*, cit., p. 527); positivamente da Galli (GALLI C., *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, IPSOA gruppo Wolters Kluwer, Milanofiori Assago, 2010, p. 76). Cfr. capitolo II §2.3.

Il decreto correttivo restaura il criterio dell'importanza dell'invenzione, eliminando il riferimento all'importanza conferita dalla protezione. La modifica è da considerarsi necessaria per coerenza sistematica rispetto all'introduzione dell'insorgenza del diritto all'equo premio in caso di utilizzo in regime di segretezza; rimane da capire se il legislatore intendesse anche riferire l'elemento di calcolo al valore astratto dell'invenzione e non più al vantaggio economico derivante dall'utilizzo dell'invenzione in esclusiva, così come indicato nel testo originario del c.p.i.. In dottrina, Mansani⁵⁵ indica come preferibile riferirsi all'importanza conferita dall'utilizzazione esclusiva e ritenere la modifica come dovuta e semplice eliminazione di contraddizione terminologica, sia per ragioni di calcolo, evitando quindi di dover determinare il valore dell'invenzione in astratto, sia per ridurre il rischio di dichiarazioni di incostituzionalità della riforma⁵⁶.

La riforma introduce anche il riferimento agli aventi causa del datore di lavoro, specificando che in caso di cessione del diritto al brevetto, della domanda di brevetto, o del brevetto il diritto all'equo premio sia fatto salvo.

Alla fine del secondo comma è stata aggiunta la possibilità di chiedere un esame anticipato della domanda per il rilascio del brevetto. Tale facoltà è riconosciuta all'organizzazione del datore di lavoro. Mansani⁵⁷ è molto critico su questa disposizione. L'Autore indica due imprecisioni terminologiche: in primo luogo, la norma si riferisce all' «acquisizione del brevetto», quando nel codice tale terminologia non appare mai, e ci si deve riferire quindi al procedimento di concessione del titolo. In secondo luogo, la riforma indica l'organizzazione del datore di lavoro invece di individuare più semplicemente e più correttamente il datore di lavoro quale titolare di tale facoltà. Al di là di tali imprecisioni terminologiche, viene criticata la scarsa rilevanza pratica della norma: normalmente il datore di lavoro non avrà interesse ad anticipare i tempi per il riconoscimento del diritto all'equo premio.

Al comma tre nel riferimento ai brevetti all'estero, il legislatore ha sostituito il termine “acquistare” con il termine “acquisire”. La relazione ministeriale spiega che tale modifica è stata apportata al fine di indicare

⁵⁵ MANSANI L., *Invenzioni*, cit., p. 527.

⁵⁶ A causa della mancanza di delega.

⁵⁷ MANSANI L., *Invenzioni*, cit., p. 528 e ss.

correttamente la procedura di deposito all'estero della domanda di brevetto. Nuovamente critico sull'intervento legislativo è Mansani⁵⁸. Il cambiamento terminologico parrebbe introdurre, secondo l'Autore, una disciplina particolare per i brevetti concessi all'estero. A fianco di vari problemi pratici, sorgerebbero quesiti di costituzionalità per un regime differenziato senza alcuna giustificazione. La miglior soluzione prospettata da Mansani sarebbe di ritenere l'intervento legislativo una «infelice scelta terminologica che lascia inalterata la portata della disposizione»⁵⁹.

Il decreto correttivo ha inserito all'articolo 6 c.p.i. il comma 1-bis. La norma rimanda alla disciplina della comunione del codice civile e il comma introdotto cerca di ovviare ad alcuni problemi circa «l'irreperibilità o alla mancanza di interesse da parte di uno degli aventi diritto»⁶⁰. Tale modifica solleva però altri quesiti, permettendo che ciascuno degli aventi diritto possa compiere quelle azioni che prima richiedevano la maggioranza dei contitolari ex art. 1105 codice civile^{61,62}.

1.4 Altre norme di riferimento

1.4.1 Il codice civile

L'articolo 2590 del codice civile si limita, al primo comma, a riconoscere il diritto morale del prestatore di lavoro ad essere riconosciuto autore dell'invenzione e rinvia, al secondo comma, alle leggi speciali, ovvero la disciplina qua presentata dell'articolo 64 c.p.i.⁶³. Sul diritto morale a essere riconosciuto inventore, di cui si tratterà analiticamente al paragrafo 5.2 del capitolo III, si può notare fin da ora come tale disposizione non sia priva di

⁵⁸ MANSANI L., *Invenzioni*, cit., p. 529 e ss.

⁵⁹ MANSANI L., *Invenzioni*, cit., p. 530 e ss.

⁶⁰ *Relazione illustrativa al decreto*, citata in MANSANI L., *Invenzioni*, cit., p. 531.

⁶¹ MANSANI L., *Invenzioni*, cit., p. 531.

⁶² Per una completa trattazione della disciplina della comunione nelle invenzioni dei dipendenti si veda il capitolo IV §2.2.

⁶³ E all'articolo 65 per quanto concerne i ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca, tema non oggetto di questa indagine.

problematiche di coordinazione con la disciplina prevista dal c.p.i.. Il primo comma dell'art. 2590 parrebbe indicare che il dipendente-inventore abbia «sempre e comunque» il diritto ad essere riconosciuto come autore dell'invenzione⁶⁴. In realtà, il coordinamento di questa norma con la disciplina disposta dall'art. 64 pone problemi in particolare nel caso di fattispecie di invenzione di servizio in regime di segretezza. Ubertazzi⁶⁵ sostiene che non sia individuabile un diritto a vedere brevettata la propria invenzione da parte del titolare del diritto del brevetto come espressione della tutela della personalità dell'inventore.

L'art. 6 c.p.i. rimanda al regime di comunione disciplinato dal codice civile per i casi di co-inventori fatte salve le disposizioni al comma 1-bis dello stesso articolo.

1.4.2 Legge n.190 del 1985

La legge n. 190 del 1985 ha introdotto un nuovo elemento nelle categorie lavorative: i quadri intermedi. L'articolo 4 introduce alcune novità relative alla disciplina delle invenzioni dei dipendenti, sebbene la portata di tali novità rimanga probabilmente molto bassa.

L'articolo indica espressamente la possibilità per i contratti collettivi di definire le modalità di valutazione dell'equo premio per le invenzioni e innovazioni. Anche prima di tale previsione legislativa, era pacifico che il contratto collettivo potesse prevedere circa il corrispettivo economico delle invenzioni⁶⁶. In dottrina, Tosi⁶⁷ si interroga sulla portata di tale disposizione: se essa prevede un potere in capo all'autonomia collettiva fuori dal controllo giudiziale⁶⁸, allora tale norma sarebbe incostituzionale, poiché non sarebbe giustificabile un trattamento diverso tra i quadri e gli altri dipendenti. Deve essere accettata invece la seconda lettura: anche per le invenzioni dei quadri deve essere

⁶⁴ DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello art. 2584-2594*, in *Il codice civile - commentario* diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2012, p. 225. Cfr. capitolo III §4.2 e §5.2.

⁶⁵ UBERTAZZI L.C., *I profili*, cit., Giuffrè, Milano, 1985, p. 221

⁶⁶ TOSI P., *Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi*, in *Nuove leggi civ.*, fasc. 1, 1986, p. 88.

⁶⁷ TOSI P., *op. cit.*, p. 88.

⁶⁸ Controllo giudiziale della congruità dell'equo premio.

previsto il controllo giudiziale. La disposizione allora resta superflua ed è da considerarsi piuttosto come invito, rimasto inascoltato ⁶⁹, per una regolamentazione a livello di contrattazione collettiva in questa materia.

L'articolo si riferisce non solo alle invenzioni ma anche alle "innovazioni". Prima della riforma del 2005 e in particolare del decreto correttivo del 2010, non pareva possibile prevedere un equo premio anche per tale oggetto⁷⁰. Ora, con l'estensione dell'applicabilità della disciplina anche alle invenzioni sfruttate in regime di segretezza, tale indicazione assume rilevanza come elemento di discussione per quanto concerne l'ambito di applicazione della disciplina circa la fattispecie dell'invenzione d'azienda, come si vedrà al paragrafo 2.3 di questo capitolo.

1.4.3 Decreto legislativo n. 276 del 2003

Il decreto legislativo n. 276 del 2003, conosciuto come legge Biagi, si sviluppa intorno a due direzioni fondamentali: l'introduzione di nuove categorie di rapporti di lavoro e la regolamentazione del mercato del lavoro in maniera efficiente e trasparente⁷¹. Proprio in prospettiva del primo dei due orientamenti, è stata inserita nel nostro ordinamento la figura del lavoratore a progetto.

All'articolo 65 dello stesso decreto, sulla falsariga della disposizione codicistica dell'art. 2590, al primo comma è riconosciuto anche al lavoratore a progetto il diritto morale ad essere riconosciuto come autore dell'invenzione. Il secondo comma richiama l'articolo 12 bis della legge n. 633 del 1941, cioè la normativa sul software, per quanto concerne l'attribuzione dei diritti derivanti dall'invenzione. Il riferimento alla legge sul software, e non alla legge invenzioni del

⁶⁹ In PELLACANI G., *Tutela del lavoro*, cit. p. 36, si adducono come motivi per una mancanza pressoché completa di ogni forma di regolamentazione collettiva nella materia delle invenzioni dei dipendenti, la specificità degli interessi, circoscritti ad una dimensione quasi esclusivamente personale, e la scarsa conoscenza e sensibilità verso tale situazione, che almeno in parte è da considerarsi marginale.

⁷⁰ TOSI P., *op. cit.*, p. 89.

⁷¹ DEL VECCHIO L., *Commento art. 1 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, in DE LUCA TAMAJO R. – MAZZOTTA O., *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, Cedam, Padova, 2013, p. 2013.

1939, è stato però poi assorbito completamente in via analogica attraverso la sostituzione completa della disciplina di riferimento^{72,73}.

1.5 La disciplina applicabile alle invenzioni europee designanti l'Italia

La dimensione attuale della richiesta del brevetto è il brevetto europeo e non più il brevetto italiano⁷⁴. Come già accennato all'inizio del capitolo, l'art. 60 della Convenzione sul brevetto europeo non stabilisce regole uniformi per la disciplina delle invenzioni del dipendente ma determina alcuni principi per l'individuazione delle leggi applicabili. Tale disposizione comporta però alcune problematiche circa l'applicabilità⁷⁵. Il primo punto da affrontare riguarda l'individuazione dello Stato il cui diritto dovrà essere applicato. In seconda battuta, rileva l'eventuale limite posto all'autonomia delle parti di scegliere il diritto da applicare al contratto di lavoro derogando quindi ai criteri previsti dalla Convenzione.

L'art. 60 c.b.e. prevede che in primo luogo è determinante il territorio dove si svolge l'attività del lavoratore. Se non è possibile individuare tale requisito, sarà applicata la legge dello Stato sul cui territorio si trova l'azienda alla quale il lavoratore appartiene. Se si esaminano le regole di rinvio, emerge la volontà di disciplinare tale fenomeno in base alla disciplina dove si svolge il lavoro⁷⁶. Il profilo lavoristico e le sue implicazioni sociali acquistano evidentemente una maggior rilevanza rispetto al profilo di diritto industriale della materia. Strauss⁷⁷

⁷² Il codice di proprietà industriale introdotto nel 2005.

⁷³ PAPALEONI M., *Commento art. 65 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, in DE LUCA TAMAJO R. – MAZZOTTA O., *op. cit.*, p. 2159.

⁷⁴ VANZETTI A- DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 367; SENA G. nella prefazione a Singer M.- Singer R., (Traduzione e riferimenti alla legislazione italiana di Benussi F.), *Il brevetto europeo*, Utet, Torino, 1993, p. XVI, riporta come negli anni 1990, 1991 e 1992 il numero di brevetti europei designanti l'Italia concessi siano stati di 17.794, 19.504, 22.863, mentre il numero di brevetti italiani concessi siano stati 14.952, 7.175, 5.986.

⁷⁵ SINGER M.- SINGER R., *op. cit.*, p. 166

⁷⁶ UBERTAZZI L.C., *I profili*, cit., p. 279.

⁷⁷ STRAUSS J., *Diritto internazionale privato ed invenzioni dei dipendenti nel sistema brevettuale europeo*, in *Riv. dir. ind.*, parte I, 1985, p. 48.

fa notare come tale scelta non rispecchi i principi del diritto internazionale privato che tendono a dar valore alla volontà delle parti.

Sempre riguardo allo stabilire la legge applicabile, rileva il momento in cui l'invenzione è stata realizzata e non rilevano invece gli atti relativi alla domanda per il brevetto⁷⁸. L'articolo 60 si applica a qualunque tipo di datore di lavoro e a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato⁷⁹.

Resta da capire se il rinvio operato dall'art. 60 della Convenzione sul brevetto europeo sia un rinvio alla sola normativa materiale straniera oppure all'intero ordinamento straniero. Dalla prima impostazione deriverebbe una forte frammentazione del diritto delle invenzioni del dipendente⁸⁰, con conseguenze negative sia sull'esercizio dell'attività d'impresa sia sulla difficoltà del giudice nel formare il giudicato. Secondo Strauss⁸¹ se il rinvio fosse rinvio materiale, ne deriverebbe che esso riguardi solo la titolarità del diritto e non anche le questioni relative al corrispettivo economico per l'inventore. Secondo Ulmer⁸² invece il rinvio comprenderebbe anche queste ultime. Parrebbe opportuno preferire la seconda impostazione, più rispettosa della *ratio* della norma: la Convenzione in oggetto non intendeva modificare le discipline nazionali ma piuttosto fornire indicazioni chiare sia alle parti che ai giudici nazionali⁸³. Rinviano all'intero ordinamento si evita così una frammentazione della disciplina e si propende piuttosto per un'applicazione omogenea del diritto.

1.5.1 Derogabilità

Il dettame dell'art. 60 si scontra, come accennato pocanzi, con i principi di diritto internazionale privato in tema di contratto, secondo i quali rileva la volontà

⁷⁸ VAN EMPEL, *The Granting of European Patents*, Sijthoff, Munich, 1973, p. 82

⁷⁹ VAN EMPEL, *op. cit.*, p. 81.

⁸⁰ STRAUSS J., *Sulla necessità di un'armonizzazione della normativa delle invenzioni dei dipendenti nell'ambito della comunità economica europea*, in *Dir. scambi internaz.*, 1981, p. 202.

⁸¹ STRAUSS J., *Sulla necessità*, cit., p. 202.

⁸² ULMER, *Die Immaterialgüterrechte im internationalem Privatrecht*, Köln, 1975, citato da DEL RE C. (rielaborazione del commento di SARTI D.), *Commento a artt. 58-62*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, UBERTAZZI L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012, p. 1280.

⁸³ STRAUSS J., *Sulla necessità*, cit., p. 203.

delle parti. A tal proposito il Regolamento Roma I, anche in materia di contratti di lavoro, riconosce potere all'autonomia delle parti di scegliere la legge applicabile. Tale scelta non può però escludere il lavoratore dalla tutela che riceverebbe nel caso la scelta medesima non venisse effettuata.

Il tema è discusso in dottrina. Secondo Ulmer⁸⁴ la norma all'art. 60 sarebbe da considerare come diritto cogente, per proteggere il lavoratore dall'introduzione nei contratti di lavoro di clausole il cui scopo sia la scelta di una legge favorevole al datore di lavoro: per cui non sarebbe possibile in questo ambito la scelta delle parti per il diritto applicabile e tale norma andrebbe letta come legge speciale rispetto alla previsione generale della Convenzione di Roma. Contrario a questa impostazione è Strauss⁸⁵: l'Autore, evidenziando le norme nazionali di diritto internazionale privato di alcuni Paesi europei⁸⁶ e la Convenzione di Roma del 1980, ritiene «impensabile» escludere la libera scelta delle parti, pur ammettendo la possibilità di limitazioni a tale autonomia.

Quest'ultima posizione sulla derogabilità dei criteri previsti dalla Convenzione sul brevetto europeo deve essere riletta alla luce delle considerazioni fatte sull'effettiva portata del rinvio effettuato dall'art. 60. Ammettendo che esso sia un rinvio all'intero ordinamento e non solo un rinvio di materia sostanziale, la questione della derogabilità non deve essere verificata secondo l'articolo 60, ma bisognerà verificare se la legge dello Stato, individuato sulla base dei criteri dell'art. 60, permetta o meno tale deroga⁸⁷.

Alla luce di quanto descritto, alle invenzioni europee designanti l'Italia è applicata la disciplina delle invenzioni del dipendente del Paese (da qui in poi Paese X) in cui si svolge l'attività del lavoratore. Ritenendo più opportuno considerare il rinvio operato dall'art. 60 c.b.e. come rinvio all'intero ordinamento, giudice competente sarà il giudice naturalmente previsto dalla legislazione del Paese X che applicherà la disciplina delle invenzioni del dipendente nella sua totalità, comprese quindi le questioni sull'eventuale compenso spettante all'inventore. Alle parti, il datore di lavoro e il lavoratore, sarà permesso derogare

⁸⁴ ULMER, *Die Immaterialgüterrechte im internationalem Privatrecht*, Köln, 1975, citato da STRAUSS J., *Diritto internazionale*, cit., p. 48.

⁸⁵ STRAUSS J., *Diritto internazionale*, cit., p. 52.

⁸⁶ La Germania e l'Austria, in specifico.

⁸⁷ VAN EMPEL, *op. cit.*, p. 82

a tale disciplina, ma nei limiti previsti dalle leggi del Paese X, così come previsto dall'art. 8 del Regolamento Roma I.

2. Ambito di applicazione

In questo paragrafo si esamina l'ambito di applicazione della disciplina italiana delle invenzioni dei dipendenti. In primo luogo è esaminato il profilo soggettivo, in particolare per quanto riguarda il dipendente e secondariamente il datore di lavoro. Il profilo oggettivo riguarderà principalmente le invenzioni e i requisiti; sarà poi esaminata l'applicabilità di tale disciplina ad altri beni immateriali.

2.1 Il rapporto subordinato

Campo di applicazione della disciplina è il rapporto di lavoro subordinato. Poiché l'art. 65 c.p.i. disciplina i casi di invenzioni dei ricercatori delle Università e di altri enti pubblici di ricerca, l'art. 64 si applica ai rapporti di lavoro privato e i casi rimanenti di impiego pubblico.⁸⁸ Non rileva a tal proposito la validità o meno del contratto cui deriva il rapporto di lavoro, né tantomeno se il rapporto di lavoro sia solo di fatto e non derivante da contratto di lavoro. La dottrina, unanime sul punto⁸⁹, ritiene che, ex art. 2126 codice civile, gli effetti del contratto di lavoro si producano a prescindere dalla nullità o annullamento dello stesso. Vercellone⁹⁰ sottolinea come il legislatore del codice voleva tutelare il lavoratore e il suo diritto alla retribuzione e probabilmente trascurò i potenziali effetti negativi in certe situazioni, come quella in questione. La formulazione della norma non distingue tra tipi di effetto e tra gli effetti che favoriscono il lavoratore o il datore di lavoro. Di Cataldo⁹¹ spiega tale norma in coerenza con la *ratio* della disciplina dell'art. 64 del c.p.i.: se l'invenzione appartiene al datore di lavoro che mette a disposizione

⁸⁸ DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 226.

⁸⁹ DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 226.

⁹⁰ VERCELLONE P., *Le invenzioni dei dipendenti*, Giuffrè, Milano, 1961, p. 24.

⁹¹ DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 227.

del dipendente l'organizzazione e le risorse necessarie all'attività inventiva, anche in caso di contratto nullo o annullato tale disciplina deve allora trovare applicazione poiché l'inventore ha usufruito dell'ambiente di lavoro organizzato dal datore.

2.1.1 La realizzazione dell'invenzione in costanza di rapporto di lavoro

Perché possa essere applicata la disciplina cui art. 64, è necessario che ci sia una coincidenza temporale tra il rapporto di lavoro e l'invenzione. A tal proposito, due diverse situazioni devono essere analizzate: le invenzioni realizzate dopo la conclusione del rapporto di lavoro e le invenzioni realizzate in pendenza del rapporto di lavoro ma fuori dell'orario dello stesso.

Per quanto concerne il primo aspetto, bisogna individuare il momento dell'attività inventiva rilevante ai fini della disciplina. La dottrina maggioritaria⁹², individua tale momento nel «periodo in cui si svolge la parte decisiva dell'attività inventiva»⁹³. Di diverso avviso, Greco e Vercellone⁹⁴ che considerano rilevante il momento finale dell'attività inventiva: tale posizione si basa su un'interpretazione letterale dell'art. 23 della legge invenzioni, ripresa dall'art. 64 c.p.i.⁹⁵. Gli autori convengono che tale impostazione possa portare a risultati fuori dalla *ratio* della disciplina ma ritengono che la norma non possa essere interpretata altrimenti. A parere di chi scrive, deve essere accolta la prima interpretazione. Spesso l'attività inventiva è composta da una lunga fase di ricerca e sperimentazione e sarebbe fuori dalle finalità della disciplina riferirsi al solo momento finale. In ogni caso si registra⁹⁶ come sul piano pratico, nonché sul piano teorico, tale accertamento presenti molte difficoltà.

⁹² VANZETTI A.-DI CATALDO V., *op. cit.* p. 418; DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 227; UBERTAZZI L.C., *I profili*, cit. p. 20.

⁹³ DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 227.

⁹⁴ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni e i modelli industriali*, Utet, Torino, 1968, p. 225

⁹⁵ “Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego” art. 23 legge invenzioni e art 64 c.p.i..

⁹⁶ DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 227.

Sempre circa il primo profilo, il sesto comma dell'art. 64 prevede la presunzione che l'invenzione, per la quale sia chiesto un brevetto entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, sia stata realizzata in costanza di tale rapporto. La lettera dell'articolo in questione chiarisce che tale presunzione va applicata a tutte e tre le fattispecie. Tale presunzione si riferisce solo all'elemento temporale e non interviene sulla questione se l'invenzione fosse il risultato di attività dovuta⁹⁷. Sulla natura della presunzione si può notare l'evoluzione della posizione dottrinale. La dottrina⁹⁸ e la giurisprudenza⁹⁹ più risalenti erano concordi nel ritenere tale presunzione *iuris et de iure*, senza giustificare tale qualificazione. La riforma portata dall'art. 64 del c.p.i. non specifica niente a proposito. La dottrina più recente qualifica questa presunzione come *iuris tantum*¹⁰⁰, a parere di chi scrive più correttamente. È sempre possibile quindi per il lavoratore dimostrare che l'invenzione non sia risultata dall'attività svolta durante il rapporto di lavoro, nonostante la proposizione di domanda per brevetto entro un anno dalla cessazione del lavoro. Il datore di lavoro, invece, potrà dimostrare che, sebbene sia trascorso più di un anno dal momento della cessazione del lavoro, l'invenzione per la quale è fatta domanda di brevetto sia derivata dall'attività svolta all'interno della sua organizzazione¹⁰¹.

Per quanto riguarda le invenzioni realizzate in costanza del rapporto di lavoro, ma fuori dall'orario di lavoro o in ferie il problema si pone per le prime due fattispecie. In materia si riscontrano due diverse posizioni dottrinali. Parte della dottrina¹⁰² ritiene che sia per le invenzioni di servizio sia per quelle d'azienda, i diritti siano da attribuire al lavoratore: all'imprenditore spettano le invenzioni realizzate nel periodo di tempo in cui egli lavora, e non anche quelle realizzate nelle ore libere del dipendente. Le invenzioni realizzate in questo frangente potranno essere oggetto del diritto di opzione in capo al datore di lavoro

⁹⁷ SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 195; È da registrarsi la posizione contraria di GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 227, che ritengono che tale presunzione implichi anche che l'attività sia dovuta.

⁹⁸ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 227.

⁹⁹ Trib. Milano, 30 settembre, 1971, in *Riv. dir. ind.*, 1971, parte II, p. 181.

¹⁰⁰ VANZETTI A.-DI CATALDO V., cit., 418; FRANZOSI M., *L'art. 26 l. brev. inv.: presunzione assoluta o relativa?*, in *Studi in onore di Remo Franceschelli*, Giuffrè, Milano, 1983, p. 306 e ss.

¹⁰¹ DI CATALDO V., op. cit., p. 228.

¹⁰² GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 225.

ex art. 64 comma 3¹⁰³. Di opinione diversa Di Cataldo¹⁰⁴ che distingue in base alle fattispecie. L'attività inventiva, per sua natura, non può essere strettamente ricondotta a certi momenti e spazi. Se essa è l'oggetto del contratto, come previsto nei casi di invenzioni di servizio, allora i diritti relativi all'invenzione spetteranno al datore di lavoro. L'ipotesi al comma 2 art 64 richiede che l'invenzione sia realizzata nell'esecuzione di un rapporto di lavoro. L'Autore individua sul piano logico della norma il requisito della realizzazione dell'invenzione nell'orario di lavoro e non al di fuori di esso. L'ultima fattispecie individua la connessione funzionale tra l'invenzione e l'attività di impresa come criterio per l'attribuzione al datore di lavoro dell'opzione. Di Cataldo ritiene che sia del tutto irrilevante che il momento della realizzazione dell'invenzione avvenga durante o fuori dall'orario di lavoro: sia per il dato letterale, che induce a ritenere che sia sufficiente la pendenza del rapporto di lavoro quale requisito per l'applicabilità della disciplina, sia perché se rileva l'assenza di connessione tra invenzione e mansioni svolte, a maggior ragione sarà ininfluyente il momento dell'invenzione. A parere di chi scrive, la soluzione proposta dall'Autore sembra essere la più convincente, anche in relazione al principio di non concorrenza di cui tale fattispecie è espressione¹⁰⁵.

2.2 Ulteriori profili soggettivi

Si esaminerà in questa sezione l'eventuale applicabilità della disciplina delle invenzioni del dipendente al di fuori dei casi di lavoro subordinato.

2.2.1 Invenzioni realizzate nello svolgimento di contratti di collaborazione a progetto

¹⁰³ DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 233, nota 15.

¹⁰⁴ DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 233.

¹⁰⁵ *Cfr.* capitolo III §5.

Come scritto all'inizio del capitolo, la cosiddetta "Legge Biagi" ha introdotto la figura del lavoratore a progetto.

Già prima dell'introduzione di tale figura, la dottrina¹⁰⁶ si era mostrata favorevole a riconoscere l'estensione della disciplina ai casi di parasubordinazione. L'applicazione della prima fattispecie non crea grossi problemi teorici, vista la necessità della previsione del risultato inventivo nel contratto. Per quanto riguarda i casi d'invenzione d'azienda e invenzione occasionale, Ubertazzi¹⁰⁷ ammetteva, nell'analisi di contratti di ricerca autonoma, la possibilità di applicare anche l'art. 23 comma 2 e l'art. 24 Legge invenzioni ai casi di parasubordinazione in presenza però, di alcune condizioni: il committente deve aver assegnato il tema di ricerca, deve aver messo a disposizione i laboratori e il materiale, deve aver fornito indicazioni¹⁰⁸, aver sopportato in maniera rilevante i costi e i rischi della ricerca, ed essere beneficiario di un patto di esclusiva. La soluzione data dall'Autore ricollegava tale caso alla ratio della disciplina: l'inventore è espropriato dei diritti relativi l'invenzione, in quanto essa è anche frutto dell'organizzazione di lavoro predisposta dal datore¹⁰⁹.

La legge Biagi ha, come già precedentemente accennato¹¹⁰, delineato la figura del lavoratore a progetto per regolare il fenomeno abusivo del ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative¹¹¹. L'art. 65 della legge indica l'applicazione dell'art. 12 *bis* della legge n. 633 del 1941 per le invenzioni del lavoratore a progetto. Il riferimento alla legge sul software è stato assorbito completamente in via analogica attraverso l'introduzione del codice di proprietà industriale che ha sostituito *in toto* la disciplina di riferimento¹¹². Conseguentemente l'art. 64 c.p.i. trova piena applicazione per quanto riguarda le invenzioni realizzate dal lavoratore a progetto.

¹⁰⁶ BETTINI M., *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 17.

¹⁰⁷ UBERTAZZI L.C., *I profili*, cit., p. 38.

¹⁰⁸ Nel testo indicato in tedesco "*Anregungen*".

¹⁰⁹ DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 227.

¹¹⁰ *Cfr.* capitolo II §1.4.3.

¹¹¹ ROCCELLA M., *Manuale di diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 61.

¹¹² PAPALEONI M., *Commento art. 65 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, in DE LUCA TAMAJO R. – MAZZOTTA O., *op. cit.*, p. 2159.

2.2.2 Invenzioni realizzate dal partecipante a un'impresa familiare

Molto discussa è l'applicabilità, in via analogica, della normativa ex art. 64 c.p.i. al familiare che presti in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa familiare.

Normalmente, a tale rapporto di lavoro, per la specificità e l'autonomia di questo istituto, non sono applicate molte delle disposizioni che sono proprie del lavoro subordinato¹¹³, a meno che non ricorra di fatto un rapporto di lavoro subordinato¹¹⁴.

Spada¹¹⁵ ha esaminato, limitando l'analisi all'attribuzione soggettiva del diritto al brevetto, l'applicabilità della vecchia disciplina. L'Autore individua soluzioni diverse per le singole fattispecie. La disciplina delle invenzioni del dipendente va a derogare il principio per cui all'inventore spettino i risultati del proprio lavoro intellettuale: l'espropriazione dei suoi diritti non può avvenire gratuitamente, né sembra possibile ricondurre i vantaggi familiari (quali il diritto al mantenimento, la partecipazione agli utili) alla proporzionalità tra il bene espropriato e l'indennizzo¹¹⁶. Egli ritiene dunque non applicabili le fattispecie dell'invenzione di servizio e d'azienda ai casi di lavoro familiare. Al contrario, ritiene possibile l'applicazione della prelazione¹¹⁷ individuata dall'art. 24 legge invenzioni, in quanto il principio dell'adeguatezza della remunerazione, di rango costituzionale ex art. 36, viene fatto salvo.

Altra dottrina¹¹⁸, pur pacificamente ammettendo l'applicabilità della fattispecie dell'invenzione occasionale, individua una diversa soluzione per le fattispecie restanti. Oppo ritiene che la disciplina vada applicata ancorché il rapporto di lavoro non sia di natura contrattuale. Qualora il familiare presti attività

¹¹³ PAPALEONI M., *Lavoro familiare*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Volume XX, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2006, p. 19.

¹¹⁴ Cassazione 20 marzo 1999, in *Orient. giur. lav.*, 1999, p. 371.

¹¹⁵ SPADA P., *Impresa familiare e invenzione del familiare*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, p.30.

¹¹⁶ SPADA P., *Impresa familiare*, cit., p.43.

¹¹⁷ Nella disciplina corrente "opzione", e già considerata come tale da dottrina e giurisprudenza prima dell'intervento legislativo del 2005.

¹¹⁸ OPPO G., *Commento all'art. 230 bis. Impresa familiare*, in *Commentario italiano della famiglia*, diretto da CIAN, OPPO, TRABUCCHI, Volume III, Cedam, Padova, 1992, p. 463.

inventiva, se il mantenimento e la partecipazione agli utili e agli incrementi sono proporzionati all'attività allora è applicata la prima fattispecie. Al contrario qualora tali elementi non raggiungano un livello di proporzionalità, all'inventore dovrà essere riconosciuto un equo premio.

Delle due posizioni dottrinali, pare più convincente la seconda soluzione in quanto permette comunque l'applicazione della disciplina *ex art. 64*, prevedendo di verificare in concreto, caso per caso, se il mantenimento e la partecipazione agli utili e agli incrementi possano essere considerati proporzionati all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione.

2.2.3 Invenzioni realizzate nello svolgimento di contratti di ricerca tra privati

Si esamina ora il coordinamento della disciplina delle invenzioni del dipendente con il fenomeno dei contratti di ricerca tra privati. Con il termine “contratti di ricerca” non ci si può riferire a un effettivo “tipo” contrattuale: l'attività di ricerca si esplica in fenomeni diversi tra loro e avviene in contesti disomogenei¹¹⁹.

La dottrina¹²⁰ individua quattro gruppi per classificare le varie esperienze di rapporti contrattuali relativi la disciplina dell'attività di ricerca tecnico-scientifica: ricerca dipendente, commessa di ricerca, promozione di ricerca e collaborazioni in attività di ricerca. Chiaramente, per quanto riguarda il primo gruppo non vi sono dubbi sull'applicazione della disciplina in questione: le problematiche relative alla distinzione tra attività di ricerca e attività inventiva saranno affrontate più avanti¹²¹. Non sarà esaminato il caso di invenzioni realizzate durante la collaborazione tra imprese in attività di ricerca in quanto esula dall'argomento dell'indagine.

¹¹⁹ AGHINA G., *I contratti di ricerca*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, p. 281.

¹²⁰ AGHINA G., *op. cit.*, p. 281.

¹²¹ *Cfr.* capitolo III § 3.1.

Rivolgendo l'attenzione alle commesse di ricerca, la dottrina riconduce tali contratti alla categoria dell'appalto, qualora la ricerca venga affidata a una impresa media o grande¹²², al contratto d'opera, quando ad un prestatore d'opera o a una piccola impresa sia assegnata la ricerca, e al contratto d'opera intellettuale, nel caso la ricerca sia affidata ad un singolo ricercatore¹²³. Subito si nota da un lato la possibilità che la distinzione tra le tre figure non sia di facile soluzione, dall'altro si rileva che per prestazioni talvolta identiche trovano applicazione differenti discipline.

La linea distintiva tra l'appalto e il contratto d'opera è data dalla mancanza di organizzazione ad impresa nel caso di contratto d'opera, al contrario della presenza dell'impresa (media o grande) come presupposto essenziale dell'appalto¹²⁴.

Aghina¹²⁵ ritiene di poter più agilmente inquadrare le commesse di ricerca basandosi sulla prestazione oggetto di contratto. L'attività di ricerca, sia applicata che di base, deve essere riconosciuta come prestazione di mezzi e non di risultato. D'altro canto esiste sempre la possibilità, in particolare in casi di ricerca e sviluppo, che la commessa di ricerca possa includere un obbligo di risultato. L'Autore nel tentativo di fornire un inquadramento sistematico alla commessa di ricerca, poiché si tratta di contratti atipici, ritiene riconducibili al contratto di opera intellettuale i contratti di ricerca con obbligo di mezzi, mentre al contratto di appalto o di opera i contratti di ricerca con obbligo di risultati. Il committente «senza dubbio»¹²⁶ acquista i diritti economici derivanti l'invenzione. Il diritto a essere riconosciuto autore dell'opera spetterà al ricercatore. Parte della dottrina¹²⁷ ritiene che sia possibile per il committente opporsi alla pubblicazione degli esiti della ricerca qualora tale pubblicazione possa inficiare il requisito della novità per la brevettazione o danneggiare il committente che utilizzi il trovato in regime di

¹²² AGHINA G., *op. cit.*, p. 289.

¹²³ UBERTAZZI L.C., *I profili*, cit., p. 37.

¹²⁴ RUBINO D., *L'appalto*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da VASSALLI F., Utet, Torino, 1980, p. 18.

¹²⁵ AGHINA G., *op. cit.*, p. 290.

¹²⁶ AGHINA G., *op. cit.*, p. 291.

¹²⁷ AGHINA G., *op. cit.*, p. 293; MERLONI F., *Autonomie e libertà nel sistema della ricerca scientifica*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 430.

segreto. Altra dottrina¹²⁸ ritiene invece preminente l'interesse alla pubblicazione rispetto all'interesse al segreto. A parere di chi scrive, deve essere accolta la prima soluzione. Come si vedrà più avanti¹²⁹ uguale è la soluzione che si prospetta nella disciplina essenziale prevista dall'art. 64 c.p.i..

In ogni caso, al di là delle analisi dottrinali, è da registrarsi in materia la presenza di diverse soluzioni circa la pattuizione, con attenzioni specifiche all'attribuzione dei diritti. Tali soluzioni si articolano sulla possibilità di licenze, agendo sulla durata delle stesse, sulla presenza o meno di esclusività, sulla possibilità di sublicenziare, sull'entità dei canoni, oppure sulla percentuale di partecipazione agli utili¹³⁰.

Nel riferirsi alla promozione e finanziamento delle ricerche si tratterà qui di imprese private che per vari motivi, vuoi per varie ragioni di immagine, vuoi per interesse economico e industriale, decidono di sponsorizzare una ricerca¹³¹. In questo ambito il tentativo di inquadramento sistematico è di maggior difficoltà rispetto a quello delle commesse: gli interessi che spingono le imprese a finanziare la ricerca possono essere molto diversi tra loro, il finanziamento non può essere classificato come corrispettivo dell'attività e l'entità di tale finanziamento è di natura variabile¹³².

La dottrina¹³³ ha ricondotto tale fenomeno entro la categoria dei contratti associativi, seppur tale accostamento abbia «un valore più dogmatico che applicativo»¹³⁴. Si consideri il contratto tra chi contribuisce economicamente all'attività produttiva di un altro con lo scopo di partecipare agli utili. Se da un lato le promozioni di ricerca sono finanziamenti di una attività, dall'altro il finanziatore partecipa agli eventuali risultati tecnici, e non economici, dell'attività;

¹²⁸ FAUCEGLIA G., *Invenzioni e concorrenza nella ricerca industriale*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 95

¹²⁹ Cfr. capitolo III §4.2.

¹³⁰ VANZETTI A- DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 426.

¹³¹ AGHINA G., *op. cit.*, p. 300.

¹³² AGHINA G., *op. cit.*, p. 302.

¹³³ BASILE M., *Ricerca scientifica (contratto)*, in *Enciclopedia del diritto*, Volume XL, Milano, 1989, p. 442.

¹³⁴ BASILE M., *op. cit.*, p. 443.

il fine promozionale è parte della causa del contratto e non entra nello stesso come semplice motivo¹³⁵.

Aghina¹³⁶ ritiene di dar rilievo all'autonomia delle parti, vista l'impraticabilità di individuare un unico regime per l'attribuzione dei diritti sui risultati. Le soluzioni che l'Autore propone ai fini della regolamentazione sono le stesse che si trovano nell'esperienza delle commesse: attribuzione dei risultati a una delle due parti con la possibilità di individuare in capo all'altra corrispettivi economici o diritti di uso, attribuzione di diritti di prelazione o di opzione per l'acquisto dei risultati, licenza d'uso, esclusiva o meno, e comproprietà dei risultati.

2.2.4 Invenzioni realizzate dal socio d'opera

Nell'occuparci delle invenzioni del socio d'opera è opportuno precisare che si sta parlando di società di persone e non di capitale, in quanto per queste ultime è ammesso il solo conferimento di denaro, e, se lo statuto lo ammette, di beni¹³⁷.

Qualora il conferimento sia il dedicarsi all'attività inventiva, la dottrina¹³⁸ ritiene pacifico che i diritti appartengano in maniera originaria alla società. La stessa soluzione viene prospettata nel caso in cui l'oggetto del conferimento non sia attività inventiva in senso stretto, ma attività svolta con propri mezzi dal socio per prestare il risultato alla società.

Là dove viene realizzata un'invenzione in assenza di previsione di attività inventiva, la soluzione proposta è l'appartenenza dei diritti all'inventore e non alla società. I mezzi aziendali di cui l'inventore eventualmente dispone non sono "altrui" ma sono di sua appartenenza nella misura della quota; normalmente, parlando di società di persone, l'inventore non ha avuto a disposizione

¹³⁵ BASILE M., *op. cit.*, p. 443.

¹³⁶ AGHINA G., *op. cit.*, p. 301.

¹³⁷ PRESTI G.-RESCIGNO M., *Corso di diritto commerciale*, Zanichelli, Bologna, 2009, p. 419. Sebbene sia possibile il conferimento del bene immateriale, è necessario che esso sia immediatamente disponibile dalla società (CAMPOBASSO G. F., *Manuale di diritto commerciale*, Utet, Milano, 2010, p. 189).

¹³⁸ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 256.

collaboratori specializzati ¹³⁹ . Non si reputa quindi possibile applicare analogicamente la disciplina delle invenzioni del dipendente. Alla stessa soluzione si giunge per quanto riguarda le invenzioni che rientrano nel campo di attività della società ma che non siano il risultato di attività dovuta: non potrà essere applicato il terzo comma dell' art. 64 c.p.i..

Si prospetta invece una diversa soluzione a proposito del socio di cooperativa di lavoro. A seguito della legge del 2001¹⁴⁰ e della relativa novella del 2003¹⁴¹ il rapporto lavorativo del socio non è più considerato distinto rispetto al vincolo associativo. Anzi, il socio di cooperativa non potrà prestare il proprio lavoro in esecuzione del rapporto associativo, ma dovrà stipulare un contratto di lavoro con la cooperativa che potrà essere inquadrato come subordinato o autonomo¹⁴². La legge inoltre impone all'art. 3 che la retribuzione del socio non sia inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale o della categoria affine. In base a queste considerazioni, a parere di chi scrive, se il rapporto di lavoro è inquadrabile come subordinato si dovrà dare applicazione alla disciplina delle invenzioni dei dipendenti, se invece è considerato come lavoro autonomo, varranno le considerazioni fatte nella sezione successiva.

2.2.5 Invenzioni realizzate dal lavoratore autonomo

La riforma portata dal codice della proprietà industriale non ha risolto i dubbi riguardanti la possibilità di applicazione analogica della disciplina sulle invenzioni dei dipendenti al lavoratore autonomo¹⁴³. In dottrina¹⁴⁴ si sostiene che l'attribuzione dei diritti derivanti dall'invenzione ad altri soggetti diversi dall'inventore non è connessa in maniera necessaria al lavoro subordinato, ma può essere giustificata dal principio per cui il committente acquista direttamente

¹³⁹ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 256.

¹⁴⁰ Legge n.124 3 aprile 2001.

¹⁴¹ Art 9 della legge n.30 14 febbraio 2003 .

¹⁴² VALLEBONA A., *Il rapporto di lavoro*, Cedam, Padova, 2008, p. 39.

¹⁴³ RINARDI L., *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. Ind.*, 2005, p. 440.

¹⁴⁴ Dopo l'entrata in vigore del codice: SENA G., *op. cit.*, 2011, p. 200; anteriormente GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 253; UBERTAZZI L.C., *I profili.*, cit. p. 37.

l'opera commissionata. Secondo quest'impostazione, nel caso in cui il lavoratore fosse tenuto ad una attività inventiva i diritti patrimoniali apparterebbero al committente, mentre, in caso contrario, tutti i diritti sarebbero attribuiti al lavoratore. Sostanzialmente è ripresa analogicamente la ratio del primo comma dell'art. 64 bis, mentre non trovano alcuna applicazione le fattispecie al secondo e al terzo comma¹⁴⁵.

2.2.6 Datore di lavoro e imprenditore

In questa sezione si verifica se ai fini dell'applicazione della disciplina in questione è richiesto che il datore di lavoro sia qualificabile come imprenditore.

Sotto il regime del testo normativo previgente, la dottrina riteneva che si dovesse distinguere. Un primo orientamento¹⁴⁶ partendo dal dato letterale reputava che nell'art. 23 della legge invenzioni il termine "datore di lavoro" fosse omnicomprensivo, mentre il termine "azienda" richiamasse l'art. 2555 del codice civile, presupponendo quindi la qualifica di imprenditore. Le fattispecie dell'invenzione di servizio e di azienda sarebbero quindi applicabili a qualsiasi datore di lavoro, mentre la fattispecie dell'invenzione occasionale al solo imprenditore.

Altro orientamento¹⁴⁷ riteneva che le fattispecie dell'invenzione d'azienda e quella occasionale andassero applicate solo nel caso di datore di lavoro imprenditore poiché la ratio della disciplina presupporrebbe la presenza dell'azienda e dell'organizzazione d'impresa nel giustificare l'espropriazione dei diritti patrimoniali in capo all'inventore.

Un terzo orientamento¹⁴⁸ invece, intendendo il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro come presupposto unitario a entrambi i commi dell'art. 23, riteneva che le diversità tra le fattispecie attenessero all'oggetto del rapporto e non ai soggetti. Di conseguenza, l'ambito di

¹⁴⁵ GUIDI E., *op. cit.*, p.329.

¹⁴⁶ SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Terza edizione, Giuffrè, Milano, 1990, p. 218.

¹⁴⁷ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 211.

¹⁴⁸ BETTINI M., *op. cit.*, p. 28.

applicazione del secondo comma non poteva che essere lo stesso del primo comma; questo senza negare che nella normale pratica l'invenzione d'azienda avvenisse nell'organizzazione aziendale¹⁴⁹. Considerato l'art. 24 strettamente collegato all'articolo precedente, si riteneva che il termine "azienda privata" fosse usato in opposizione al termine "amministrazione pubblica" e non invece per differenziare l'ambito applicativo dell'invenzione occasionale rispetto alle altre due.

Dopo l'introduzione del Codice di proprietà industriale, Sena¹⁵⁰ ha ritenuto nuovamente attuali le posizioni sostenute nei primi due orientamenti sopra citati. A parere di chi scrive, l'Autore sembra trascurare che l'interpretazione al primo orientamento risultava dalla lettera della disposizione nell'utilizzo del termine "azienda", inteso come riferimento all'imprenditore, contrapposto al termine "datore di lavoro", ritenuto omnicomprensivo. L'art. 64 c.p.i. ha eliminato il riferimento all' "azienda" e il terzo comma è applicabile tanto nel privato quanto nel pubblico¹⁵¹. Come già fatto notare da Bettini¹⁵² sotto il vigore della precedente normativa, ritenere che nel settore privato il terzo comma sia applicabile solamente alle imprese mentre nel settore pubblico sia alle amministrazioni che alle imprese comporterebbe una disparità di trattamento. A parere di chi scrive, parrebbe più corretto ritenere le tre fattispecie uniformemente applicabili prescindendo dal fatto che il datore di lavoro sia imprenditore. Per le caratteristiche proprie dell'attività inventiva, le invenzioni d'azienda e occasionali avvengono naturalmente all'interno del fenomeno dell'attività d'impresa, ma non si vedono ragioni né letterali né di ratio per impedire l'applicazione della disciplina alle eventuali e certamente sporadiche invenzioni realizzate al di fuori dell'attività d'impresa.

2.3 Le invenzioni

¹⁴⁹ BETTINI M., *op. cit.*, p. 29.

¹⁵⁰ SENA G., *op. cit.*, 2011, p. 196.

¹⁵¹ Esclusi ovviamente le università e gli altri enti pubblici di ricerca, disciplinati all'art. 65 c.p.i..

¹⁵² BETTINI M., *op. cit.*, p. 29.

Dopo aver esaminato il profilo soggettivo, è esaminato il profilo oggettivo. Sono quindi individuati i beni immateriali per i quali è possibile l'applicabilità della disciplina in questione. In primo luogo sono esaminati quali siano i requisiti delle invenzioni richiesti dall'art. 64 c.p.i.. In seguito è affrontato il discorso sul software. Infine si valuterà l'estendibilità della disciplina ad altri beni immateriali, quali i disegni e i modelli, le topografie prodotti a semiconduttori, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali e le invenzioni biotecnologiche.

2.3.1 Le invenzioni brevettabili

Alla luce della riforma portata dal decreto correttivo del 2010, tutte le fattispecie previste dall'art. 64 c.p.i. sono applicabili alle invenzioni brevettabili, anche se non già brevettate, secondo i sensi della legge.

Già sotto il vigore degli artt. 23 e 24 della legge invenzioni la dottrina maggioritaria¹⁵³ si era pronunciata a favore di tale possibilità. In particolare per quanto riguarda le fattispecie all'art. 23, al datore di lavoro erano attribuiti non i diritti derivanti dal brevetto, ma i diritti derivanti dall'invenzione che si riducevano essenzialmente nell'ottenere il brevetto¹⁵⁴. Per quanto riguarda la fattispecie ex art. 24, sebbene la questione assumesse profili più complessi, era possibile attribuire alcune facoltà al datore di lavoro anche per le invenzioni non brevettate¹⁵⁵.

Identiche soluzioni si riscontrano nella disciplina odierna per quanto riguarda le fattispecie al primo e terzo comma dell'art. 64 c.p.i.. Per quanto riguarda il secondo comma, la lettera del testo originario presentato dal Codice del 2005 non lasciava spazio a dubbi in proposito: il diritto all'equo premio era subordinato alla brevettazione dell'invenzione¹⁵⁶. Il decreto correttivo del 2010 ha inserito in maniera espressa la possibilità dell'utilizzo in regime di segretezza, accogliendo alcune delle critiche mosse da una parte della dottrina¹⁵⁷;

¹⁵³ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 206.

¹⁵⁴ VERCELLONE P., *op. cit.*, p. 4.

¹⁵⁵ VERCELLONE P., *op. cit.*, p. 7.

¹⁵⁶ GUIDI E., *op. cit.*, p. 329.

¹⁵⁷ PELLACANI G., *Tutela del lavoro*, cit, p. 43.

necessariamente anche alle invenzioni brevettabili ma non brevettate deve essere riconosciuta l'applicabilità della fattispecie dell'invenzione d'azienda.

2.3.2 Le invenzioni non brevettabili

Per quanto riguarda le invenzioni non brevettabili, la dottrina maggioritaria antecedente e attuale ritiene di escluderle dall'ambito di applicazione¹⁵⁸. Alcuni autori però hanno illustrato opinioni più articolate.

Secondo Ubertazzi¹⁵⁹, espressosi prima dell'entrata in vigore del Codice, la disciplina delle invenzioni dei dipendenti sarebbe applicabile anche ai trovati per i quali gli artt. 12,13 e 14 comma 4¹⁶⁰ della legge invenzioni non consentivano la brevettazione così come per i trovati che manchino di solo uno dei requisiti di brevettabilità. Questa soluzione è ritenuta preferibile da Guidi¹⁶¹ in riferimento all'attuale art. 45 c.p.i.. Sena¹⁶², intervenuto sul testo aggiornato al decreto correttivo, reputa che la lettera della norma si riferisca all'invenzione in sé e che quindi si possano applicare tutte e tre le fattispecie anche alle invenzioni non brevettabili. Condizione però essenziale è che sussistano i requisiti sostanziali di brevettabilità.

A questo proposito è sorta la questione se la legge n. 190 del 1985¹⁶³ che ha introdotto la categoria dei quadri, nel riferirsi alle innovazioni compiute dagli stessi, indicasse la possibilità di estendere la disciplina dell'art. 64 c.p.i. a tutti quei trovati che non raggiungessero la qualifica di invenzione. È da escludersi la possibilità di estendere la disciplina delle invenzioni dei dipendenti, alle sole innovazioni realizzate dai quadri in quanto non sarebbe possibile giustificare la

¹⁵⁸ Anteriormente GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 206; sul testo normativo ora vigente FRANZOSI M. in AA. VV., *Il codice della proprietà industriale*, Cedam, Padova, 2005, p.336; VANZETTI A- DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 417.

¹⁵⁹ UBERTAZZI L.C., *I profili*, cit., p. 35.

¹⁶⁰ All'art. 12 le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori; le presentazioni di informazioni. All'art. 13 le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.

¹⁶¹ GUIDI E., *op. cit.*, p. 320.

¹⁶² SENA G., *op. cit.*, 2011, p. 191.

¹⁶³ Cfr. capitolo II §1.4.2.

disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti¹⁶⁴. Considerata tale indicazione dell'art. 4 della legge in questione all'interno della valutazione complessiva della norma data dalla dottrina¹⁶⁵, di qualificare cioè tale norma come semplice invito e incentivo alla contrattazione collettiva, a parere di chi scrive non si possono trarre conclusioni in merito all'applicabilità dell'art. 64 anche alle invenzioni non brevettabili in base all'art. 4 della legge n. 190 del 1985.

Per concludere, a parere di chi scrive, sono da accogliere le posizioni della dottrina pocanzi presentate: poiché l'equo premio è ora ammesso anche nei casi di utilizzo dell'invenzione in regime di segretezza, è ammissibile ritenere che la disciplina oggetto dell'indagine sia applicabile anche alle invenzioni non brevettabili qualora presentino i requisiti sostanziali di brevettabilità. Non sembrano rilevabili infatti differenze sul piano del vantaggio ricevuto dal datore di lavoro dall'utilizzo in regime di segretezza di un'invenzione, in base alla valutazione che l'invenzione sia brevettabile o meno¹⁶⁶.

2.3.3 Il software

In questa sezione si esamina la disciplina che riguarda la titolarità del programma per elaboratore creato dal lavoratore dipendente. Il testo di riferimento è l'art. 12 bis della legge sul diritto d'autore¹⁶⁷. Saranno analizzati nel seguente ordine: l'ambito di applicazione della disciplina, i diritti patrimoniali, quelli morali e infine i casi di brevettabilità del software. Si evidenzieranno i vari punti di contatto e di differenza con la disciplina sulle invenzioni.

2.3.3.1 L'ambito di applicazione

¹⁶⁴ TOSI P., *Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi*, in *Nuove leggi civ.*, fasc. 1, 1986, p. 89.

¹⁶⁵ TOSI P., *op. cit.*, p. 89; PELLACANI G., *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 238.

¹⁶⁶ Purché sussista il carattere di novità e di applicazione industriale della stessa.

¹⁶⁷ Legge n. 633, 22 aprile 1941. L'articolo 12 bis sul software è stato inserito dall'art 3 del decreto legislativo n. 518, 29 dicembre 1992.

L'art. 12 bis esprime un principio lavoristico generale per il quale il datore di lavoro acquisisce i risultati del lavoro realizzato dal dipendente così come già descritto¹⁶⁸. Tale principio emerge, seppure in maniera disorganica, in tutte le discipline applicabili ai risultati creativi della ricerca scientifica e tecnica¹⁶⁹.

Senza dubbio la norma va applicata a tutti i tipi di rapporto che prevedono un vincolo di subordinazione, sia rispetto a un soggetto privato che a uno pubblico. Troverà quindi applicazione anche per i contratti di lavoro a tempo parziale, interinale, di formazione e lavoro e al lavoro temporaneo¹⁷⁰. In base alle stesse considerazioni già fatte relativamente alle invenzioni¹⁷¹, anche al contratto nullo è applicabile l'art. 12 bis. Non essendo possibile estendere in via analogica l'art. 65 c.p.i. ai software realizzati dai ricercatori universitari dipendenti, anche a questa categoria è applicabile l'art. 12 bis¹⁷².

Per quanto riguarda il lavoratore subordinato, è richiesto che il software sia realizzato «nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro». Per quanto riguarda le «mansioni» indicate dalla lettera della norma, si fa riferimento sia a quelle indicate dal contratto individuale o comunque quelle determinabili in via interpretativa da esso, sia alle mansioni di fatto¹⁷³.

Al di fuori della fattispecie in cui l'attività creativa sia oggetto del contratto, è necessario individuare la titolarità dei diritti nei casi essenzialmente riconducibili al comma 2 e 3 dell'art. 64 c.p.i., ovvero quando il contratto non prevede la mansione creativa. Sia la dottrina¹⁷⁴ che la giurisprudenza¹⁷⁵ maggioritaria ritengono non possibile applicare in via analogica la disciplina sulla invenzioni: secondo la sentenza citata, l'acquisto dei diritti da parte del datore di

¹⁶⁸ Cfr. capitolo II, § 1.2.

¹⁶⁹ UBERTAZZI L.C., *L'appartenenza dei risultati creativi dei dipendenti*, in Aida, 2010, p. 523; UBERTAZZI L.C., *I diritti d'autore e connessi*, in I quaderni di Aida n.5, Milano, 2003, p. 24.

¹⁷⁰ GALLI P., *Commento a art. 12-bis-12-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Ubertazzi L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012, p. 1384.

¹⁷¹ Cfr. capitolo II, § 2.1.

¹⁷² UBERTAZZI L.C., *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, in *Contr. e impr. Europa*, parte II, 2003, p. 1113.

¹⁷³ UBERTAZZI L.C., *I diritti d'autore*, cit., p. 28.

¹⁷⁴ Tra gli altri: GRECO P. – VERCELLONE P., *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Utet, Torino, 1974, p. 255.

¹⁷⁵ Cass., sez. lav., 1 luglio 2004 n. 12089, in *Foro it.*, 2005, p. 2472.

lavoro avviene soltanto se la prestazione è stata intesa dalle parti e legata alla ragione del rapporto. Le argomentazioni portate a sostegno di quest'impostazione fanno riferimento al carattere eccezionale delle norme del c.p.i. in questione e alla diversità delle due attività¹⁷⁶. Una diversa impostazione¹⁷⁷ preferisce invece una ricostruzione unitaria dei sistemi brevettuale e d'autore, con la conseguente applicabilità analogica della disciplina delle invenzioni. È negata la diversità intrinseca delle due attività, riconducibili a un unico processo cerebrale¹⁷⁸, e a seguir la tesi opposta si giungerebbe a una disparità di trattamento tra inventori e autori: le due figure si sono avvicinate, sono socialmente poste sempre più sullo stesso piano e risulterebbe difficile giustificare tale disparità in base agli interessi in questione¹⁷⁹. Oltre alle invenzioni, secondo questa soluzione proposta, sarebbero quindi tutelabili con l'applicazione in via analogica del secondo comma dell'art. 64 bis tutti i risultati lavorativi titolati di proprietà intellettuale¹⁸⁰. A parere di chi scrive, pare difficile potere, senza un intervento legislativo in tal senso, estendere la disciplina dell'art. 64 anche al software realizzato dal dipendente.

2.3.3.2 I diritti patrimoniali

Secondo la tesi maggioritaria, il datore di lavoro acquista i diritti sul programma per elaboratore a titolo derivativo¹⁸¹. La traslazione si perfezionerebbe nel momento della creazione dell'opera¹⁸², mentre un'altra posizione ritiene necessaria la consegna o l'accettazione del datore di lavoro¹⁸³.

¹⁷⁶ GATTI S., *Opere dell'ingegno su commissione e disciplina del diritto d'autore*, in *Riv. dir. Comm.*, 2005, p.4; GRECO P. – VERCELLONE P., *I diritti*, cit., p. 258.

¹⁷⁷ OPPO G., *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. Civ.*, 1969, parte I, p. 10.

¹⁷⁸ CAROSONE O., *L'opera dell'ingegno creata nel rapporto di lavoro autonomo e subordinato*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 188.

¹⁷⁹ UBERTAZZI L.C., *I diritti d'autore*, cit., p. 23.

¹⁸⁰ UBERTAZZI L.C., *L'appartenenza*, cit., p. 534.

¹⁸¹ CAROSONE O., *op. cit.*, p. 183; UBERTAZZI L.C., *I diritti d'autore*, cit., p. 23; OPPO G., *Creazione intellettuale*, cit., p. 8.

¹⁸² CAROSONE O., *op. cit.*, p. 190.

¹⁸³ DE SANCTIS V.M., *I soggetti del diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 86.

Per quanto riguarda i diritti patrimoniali, l'art. 12 bis è considerato espressione del principio lavoristico generale per il quale il rapporto di lavoro comporta l'attribuzione di tutti i risultati della prestazione lavorativa¹⁸⁴. Il datore di lavoro acquista quindi tutti i diritti di utilizzazione dell'opera¹⁸⁵ compresi quelli futuri¹⁸⁶. Un'altra posizione ritiene che il datore di lavoro debba acquistare solamente i diritti patrimoniali deducibili dall'interpretazione del contratto rispettando l'intento delle parti¹⁸⁷. È possibile individuare una terza posizione intermedia: il datore di lavoro acquisterà tutti i diritti economici se l'opera creata è bene finale e non invece bene utilizzato all'interno del ciclo produttivo¹⁸⁸. Di simile avviso un altro Autore: propone che il datore di lavoro acquisti tutti i diritti patrimoniali per quelle opere che sono create prevalentemente o unicamente per la commercializzazione, mentre per le altre al datore di lavoro sono riconosciuti solamente i diritti riconducibili al contratto¹⁸⁹.

2.3.3.3 I diritti morali

I diritti morali sono ritenuti strettamente personali e di conseguenza ne è escluso il trasferimento al datore di lavoro, anche perché qualificati dall'ordinamento come diritti inalienabili¹⁹⁰. Premesso ciò, una serie di questioni sorgono relativamente ad alcuni profili dei diritti patrimoniali.

Circa la paternità del programma l'autore ha diritto ad essere riconosciuto come tale ed essere menzionato sul prodotto in commercio¹⁹¹. Per quanto riguarda il diritto di inedito, esso è riconosciuto: se ricorrono gravi motivi e con l'obbligo del risarcimento del danno, l'autore ha la facoltà di ritirare l'opera dal

¹⁸⁴ UBERTAZZI L.C., *I diritti d'autore*, cit., p. 28; GRECO P. – VERCELLONE P., *I diritti*, cit., p. 258.

¹⁸⁵ COGO A., *I contratti di diritto d'autore nell'era digitale*, Giappichelli, Torino, 2010, p.227; GRECO P. – VERCELLONE P., *I diritti*, cit., p. 260.

¹⁸⁶ COGO A., *op. cit.*, p. 230ss..

¹⁸⁷ AMMENDOLA M. in UBERTAZZI L.C.-AMMENDOLA M., *Il diritto d'autore*, Utet, Torino, 1993, p.28; ALGARI Z. O., *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, Cedam, Padova, 1978, p. 137.

¹⁸⁸ RICOLFI M. in ABRIANI N. - COTTINO G.- RICOLFI M., *Diritto industriale*, Cedam, Padova, 2001, p. 399.

¹⁸⁹ GUIZZARDI S., *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, Giuffrè, Milano, 2005.

¹⁹⁰ UBERTAZZI L.C., *I diritti d'autore*, cit., p. 22.

¹⁹¹ CHIMIENTI L., *La tutela del software nel diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 91.

commercio¹⁹², pur essendo questo un caso ipotetico¹⁹³. In maniera ugualmente ipotetica, in relazione al diritto all'integrità, si ritiene che si possa applicare l'art 20 della legge sul diritto d'autore, e quindi riconoscere il diritto all'autore di opporsi alle modifiche della creazione che possano pregiudicare il suo onore o reputazione.

2.3.3.4 La brevettabilità del software

La tutela del software, detto anche programma di elaboratore, prevede un doppio livello di protezione giuridica¹⁹⁴. Al programma in sé, considerato come insieme di istruzioni, viene accordata la tutela del diritto d'autore. Al risultato che si ottiene con il software può essere poi accordata una seconda protezione. Ad esempio i videogiochi, in quanto opera intellettuale creativa, oltre alla protezione sopra accennata, sono tutelati come insieme di suoni e immagini sempre attraverso la disciplina del diritto d'autore¹⁹⁵. L'art. 45 c.p.i e l'art. 52 c.b.e. escludono la brevettabilità del software. La giurisprudenza europea, utilizzando la lettera della disposizione che prevede tale divieto per i programmi di elaboratore solamente "in quanto tali", ha individuato alcuni casi in cui è possibile accedere alla tutela brevettuale. Una prima categoria include il software che organizza o controlla unità periferiche del sistema¹⁹⁶. Una seconda categoria invece comprende i software che rappresentino soluzioni per problemi esterni al computer¹⁹⁷.

In questi casi quindi l'opera avrà una duplice tutela. Per quanto riguarda i casi di creazione di software brevettabili nel rapporto subordinato, troverà quindi piena applicazione il dettame dell'art. 64 c.p.i..

¹⁹² GRECO P. – VERCELLONE P., *I diritti*, cit., p. 256.

¹⁹³ CHIMIENTI L., *op. cit.*, p. 91.

¹⁹⁴ SENA G., *op. cit.*, 2011, p. 160.

¹⁹⁵ VANZETTI A- DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 375.

¹⁹⁶ VANZETTI A- DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 374.

¹⁹⁷ SENA G., *op. cit.*, 2011, p. 160; VANZETTI A- DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 374.

2.3.4 Disegni e modelli

L'art. 38 c.p.i. al comma 3 propone la stessa disciplina del primo comma dell'art. 64 c.p.i.. Il diritto si trasferisce quindi al datore di lavoro quando la creazione del modello o disegno è prevista dalle mansioni del dipendente. Secondo la dottrina più risalente¹⁹⁸ i diritti del datore di lavoro hanno qui contenuto più limitato rispetto a quanto succede nelle altre opere dell'ingegno¹⁹⁹: egli infatti non avrebbe alcuna pretesa sul disegno o modello realizzato dal proprio dipendente non adibito a tale mansione creativa, sebbene realizzato durante il rapporto di lavoro o nel campo di attività del datore di lavoro.

Una dottrina più recente²⁰⁰ ritiene di poter superare questo indirizzo richiamando l'unitarietà della disciplina dei risultati creativi dei dipendenti²⁰¹, senza porsi però la questione, esistente a parere di chi scrive, dell'applicazione di una disciplina più sfavorevole al lavoratore.

2.3.5 Topografie dei prodotti a semiconduttori, modelli di utilità, nuove varietà vegetali

Rivolgendo l'attenzione alle topografie dei prodotti a semiconduttori, ai modelli di utilità e alle nuove varietà vegetali è prevista, rispettivamente agli articoli del c.p.i. 89 comma 2, 86 comma 2 e 111 comma 2, l'estensione dell'applicabilità dell'intera disciplina dell'art. 64 c.p.i..

Per quanto riguarda le topografie dei prodotti a semiconduttori, è richiamato espressamente l'art. 64 ma non il 65 c.p.i. e quindi non è prevista la

¹⁹⁸ FABIANI M., *Modelli e disegni industriali*, Cedam, Padova, 1975, p. 64; GHIDINI G.-HASSAN S., *op. cit.*, p. 286.

¹⁹⁹ Si vedano le considerazioni sull'ambito di applicazione del software capitolo II § 2.3.3.1.

²⁰⁰ UBERTAZZI L.C., *L'appartenenza*, cit., p. 534; SANNA F., *Commento a art. 38 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Ubertazzi L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012, p. 240.

²⁰¹ Cfr. capitolo II § 2.3.3.1.

disciplina speciale derogatoria per i ricercatori universitari²⁰². L'articolo 89 c.p.i. non prevede nulla circa i diritti morali dell'autore. L'art. 168 comma 2 lettera d) del c.p.i. prevede la facoltà di designazione dell'autore nella domanda di registrazione. La dottrina²⁰³ ritiene comunque esistente il diritto di paternità come espressione di un principio generale dell'ordinamento e in particolare della disciplina della proprietà intellettuale. Dal diritto di paternità non discenderebbe però il diritto dell'autore a opporsi a modificazione della topografia.

L'art. 86 al comma 2 rinvia a tutte le disposizioni delle invenzioni dei dipendenti. È quindi applicabile, contrariamente a quanto succede per le topografie dei prodotti a semiconduttori, l'art. 65 c.p.i.. Non essendo poi prevista la possibilità di patto contrario, si deve ritenere che il limite alla derogabilità per quanto concerne i modelli di utilità sia lo stesso per le invenzioni²⁰⁴.

L'art. 111 al comma 2 rimanda espressamente all'art. 64 c.p.i.. Contrariamente a quanto succede alle topografie dei prodotti a semiconduttori, è applicabile l'art. 65 c.p.i. per il rinvio all'intera disciplina delle invenzioni operato dall'art. 116 c.p.i.²⁰⁵. Il diritto morale ad essere considerato autore è previsto all'art. 110 e si ritiene che l'autore abbia il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e opporsi alle modificazioni della stessa che possano pregiudicare l'onore o la reputazione.

2.3.6 Invenzioni biotecnologiche

Alle invenzioni biotecnologiche è accordata la tutela prevista dall'art. 64, ai sensi dell'articolo 81 bis c.p.i.. L'art. 81 bis prevede infatti l'applicazione di tutte le norme della sezione IV del c.p.i. se non espressamente derogate²⁰⁶. Si deve

²⁰² GUGLIELMETTI G., *Commento a art. 89 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Ubertazzi L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012, p. 412.

²⁰³ MUSSO A., *La tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori*, in *Riv. dir. ind.*, 1990, p. 50.

²⁰⁴ *Cfr.* capitolo IV § 1.7.

²⁰⁵ MAYR C.E., *Commento a art. 111 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Ubertazzi L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012, p. 454.

²⁰⁶ GUIDI E., *op. cit.*, p.331.

ritenere a parere di chi scrive, conformemente a quanto già detto in riferimento ai modelli di utilità, applicabile il regime speciale per i ricercatori universitari e attribuibile il diritto morale ad essere riconosciuto autore.

CAPITOLO III

LE TRE FATTISPECIE

SOMMARIO: 1. L'invenzione di servizio e l'invenzione d'azienda. - 2. Il *discrimen* tra l'invenzione di servizio e l'invenzione d'azienda (segue). - 2.1 Oggetto dell'obbligazione. - 2.1.1 La previsione dell'attività inventiva come oggetto del contratto o del rapporto. - 2.1.2 L'attività inventiva. - 2.2 Elemento retributivo. - 2.3 Conclusioni. - 2.3.1 L'attività di ricerca. - 3. Obblighi del dipendente (segue). - 4. Trasferimento dei diritti (segue). - 4.1 Diritti patrimoniali. - 4.2 Diritti morali. - 5. L'invenzione occasionale. - 5.1 Ambito di applicazione. - 5.2 Titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione. - 5.3 Obblighi del dipendente. - 5.4 Il diritto d'opzione e il diritto al compenso. - 5.4.1 Il diritto d'opzione. - 5.4.2 Il canone o prezzo nelle invenzioni occasionali.

In questo capitolo si affronta l'analisi dettagliata delle tre fattispecie previste all'art. 64 c.p.i., con particolare attenzione per gli elementi di discriminazione di ognuna delle stesse. Si rimanda invece al capitolo IV per una disamina completa sull'equo premio.

1. L'invenzione di servizio e l'invenzione d'azienda

Le fattispecie dell'invenzione di servizio e di azienda sono disciplinate rispettivamente al primo comma e secondo comma dell'art. 64 c.p.i.:

«Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore,

salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.»

Il presupposto comune alle due fattispecie, entrambe in ogni modo riconducibili al principio lavoristico¹ per cui il datore di lavoro acquista i risultati del lavoratore subordinato, è che, nell'attività di impresa, la ricerca e lo sviluppo avvengono normalmente, mentre la realizzazione dell'invenzione si verifica in maniera eccezionale e imprevedibile². La fattispecie al primo comma prevede invece la situazione in cui, date certe condizioni, l'attività inventiva e il relativo risultato sono configurate come prevedibili e si delinea la figura del lavoratore assunto proprio perché inventi³, con mansioni di ricerca inventiva nel contratto di lavoro e una specifica retribuzione⁴. Quando invece mancano queste condizioni⁵ e il lavoratore è adibito ad attività di ricerca, al lavoratore che realizza un'invenzione deve essere riconosciuto un premio economico, detto equo premio.

2. Il *discrimen* tra l'invenzione di servizio e l'invenzione d'azienda (segue)

In questo paragrafo è esaminata la linea di distinzione tra le fattispecie del primo e del secondo comma dell'art. 64 c.p.i.. Sono descritte le varie posizioni giurisprudenziali e dottrinali sulla questione prima di procedere a un'analisi degli elementi distintivi delle due fattispecie. È importante notare che l'individuazione

¹ Di cui se ne è largamente parlato al capitolo precedente, in particolare cap. II §1.2.

² MANSANI. L., *Commento art. 64*, in *Codice della proprietà industriale*, Vanzetti A. (a cura di), Giuffrè, Milano, 2013, p. 786.

³ GRECO P. – VERCELLONE P., *Le invenzioni e i modelli industriali*, Utet, Torino, 1968, p. 216.

⁴ MANSANI. L., *Commento art.*, op. cit., p. 786.

⁵ Per l'analisi del *discrimen* tra le due fattispecie si veda il paragrafo successivo.

del *discrimen* tra l'invenzione di servizio e l'invenzione d'azienda ha come conseguenza di riflesso la delimitazione dell'ambito di applicabilità della fattispecie dell'invenzione occasionale in quanto esso è definito in via residuale rispetto ai due commi precedenti.

La lettera dell'art. 64 c.p.i. ai primi due commi non è a proposito chiarissima e il legislatore è stato criticato⁶ per non essere intervenuto su tale aspetto già discusso sotto la previgente disciplina. Al primo comma sono menzionati quali requisiti l'indicazione dell'attività inventiva come oggetto del contratto o del rapporto e la presenza di una specifica retribuzione per tale attività. Si può quindi ritenere in prima battuta che per quanto concerne la fattispecie dell'invenzione di servizio le condizioni di applicabilità siano che l'azienda svolga attività di ricerca inventiva, che le mansioni del dipendente comprendano, in parte o per la totalità, tale attività, che tali mansioni risultino dal contratto di lavoro e che siano specificamente retribuite⁷.

Il secondo comma, che disciplina la fattispecie dell'invenzione d'azienda, richiede che non sia prevista o stabilita una retribuzione in compenso dell'attività inventiva. In questo comma nessuna menzione è fatta invece riguardo l'attività inventiva come oggetto del contratto.

Sono esaminati di seguito i due elementi sui quali si impernia *il discrimen* tra le due fattispecie: l'oggetto del contratto e la retribuzione.

2.1 Oggetto dell'obbligazione

2.1.1 La previsione dell'attività inventiva come oggetto del contratto o del rapporto

⁶ PELLACANI G., *Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale. Per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore*, in Aida, 2005, p. 38; VIDIRI G., *Il codice della proprietà industriale e le invenzioni del lavoratore*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2005, p. 709.

⁷ MANSANI L., *Commento art.*, op. cit., p. 787.

La dottrina maggioritaria⁸ e una parte della giurisprudenza⁹, specificamente quella più risalente, ritengono corretto limitare il *discrimen* alla previsione dell'attività inventiva come oggetto del contratto. Tale posizione parte dall'assunto che il primo comma riguardi il caso dell'inventore impiegato perché inventi¹⁰. È quindi necessario che l'attività inventiva sia indicata nell'oggetto del contratto. La prestazione è pertanto funzionale alla realizzazione dell'invenzione e tale deve essere stata la volontà delle parti nell'intendere il rapporto di lavoro: esso è costituito affinché il datore di lavoro possa acquistare i diritti derivanti dall'invenzione. Chiaramente l'invenzione è da considerarsi come esito potenziale e non certo e l'obbligazione sarà di comportamento e non di risultato. Si ritiene che l'elemento retributivo indicato dalla norma sia da considerare come indice della volontà delle parti circa l'effettivo incarico del dipendente¹¹ e non richieda invece un'eventuale valutazione *ex post* dei risultati raggiunti o dell'idoneità dell'attività alla realizzazione dell'invenzione. L'attività inventiva è stata voluta e quindi l'inventore è stato pagato nella prospettiva dell'invenzione¹². Tale corrente dottrinale ritiene che non si possa interpretare l'elemento retributivo in altra maniera¹³. Il lavoratore ha sempre e comunque diritto a una retribuzione congrua rispetto la sua prestazione e non sembra possibile leggere il disposto del primo comma nel senso di richiedere una retribuzione maggiore rispetto quella garantita costituzionalmente e già protetta ex art. 36 cost.¹⁴.

Nella prima fattispecie rientrano, secondo questa interpretazione, non solamente i casi in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto principale dell'obbligazione, ma anche quand'essa non sia oggetto esclusivo e sia posta in concorso con attività non inventive¹⁵. Secondo Ubertazzi¹⁶ bisognerebbe però

⁸ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 216; DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello art. 2584-2594*, in *Il codice civile - commentario* diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2012, p. 230; GALLI C., *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, parte 1, 1997, p. 22; UBERTAZZI L.C., *I profili soggettivi del brevetto*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 15.

⁹ Cass. sez. lav., 6 marzo 1992, in *Dir. lav.*, 1993, p. 139.

¹⁰ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 216.

¹¹ GALLI C., *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, parte 1, 1997, p. 23.

¹² DI CATALDO V., *op. cit.* p. 230.

¹³ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 215.

¹⁴ UBERTAZZI L.C., *La ricerca dipendente*, in *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 571.

¹⁵ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 218.

¹⁶ UBERTAZZI L.C., *I profili*, cit., p. 23.

verificare che, anche quando l'attività inventiva non sia l'attività prevalente, l'invenzione si configuri come la soluzione del problema che era stato affidato in concreto al dipendente. Pure, si ritiene che possa essere applicato il primo comma quando la volontà contrattuale non sia esplicita ma risulti dall'interpretazione della volontà delle parti¹⁷. Se si considera il primo comma dell'art. 64 c.p.i. espressione del principio lavoristico dell'attribuzione al datore di lavoro dei risultati del dipendente, pare difficile ritenere che ciò debba avvenire in base a rigorosi criteri¹⁸. Ugualmente, è possibile immaginare una mansione inventiva sopraggiunta durante il rapporto di lavoro e non prevista originariamente: la modificazione consensuale deve però incidere sostanzialmente sulla prestazione dovuta¹⁹. Non troverà invece applicazione il primo comma in tutti i casi in cui il lavoratore si occupi di normale attività e le clausole contrattuali che prevedono l'attività inventiva siano da considerarsi clausole di stile poste a vantaggio del datore di lavoro²⁰.

2.1.2 L'attività inventiva

Dopo aver esaminato la misura richiesta della previsione dell'attività inventiva, occorre comprendere cosa s'intende con il termine «dell'attività inventiva».

Una prima posizione²¹ definisce come attività inventiva ogni tipo di mansione relativa ad attività di studio, di ricerca e di progettazione, che sia, anche potenzialmente, prodromica alla realizzazione di un'invenzione. Sarebbe quindi sufficiente che il dipendente operi all'interno di laboratori o centri di ricerca perché la sua attività sia qualificabile come attività inventiva e che di conseguenza, in caso di invenzione, trovi applicazione il primo comma.

¹⁷ SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 180; UBERTAZZI L.C., *I profili*, cit., p. 33.

¹⁸ UBERTAZZI L.C., *I profili*, cit., p. 33; SENA G., *op. cit.*, 2011, nota 26, p. 180. In opposizione però a quanto sostenuto in Cass., sez. lav., 16 gennaio 1979, in *Riv. dir. Ind.*, 1980, p. 264, che richiedeva appunto, l'interpretazione della volontà delle parti secondo rigorosi criteri restrittivi.

¹⁹ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 219.

²⁰ SENA G., *op. cit.*, 2011, p. 181; GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 219.

²¹ SENA G., *op. cit.*, 2011, p. 180.

Tale lettura si scontra con la realtà odierna del mondo industriale: dalla crescente importanza dell'innovazione consegue che l'invenzione è inserita in un contesto strutturato e organizzato ed è sempre meno eventuale²², e spesso al lavoratore è richiesto sempre più un apporto creativo e di autonomia²³. Considerato che la gran parte dei brevetti è realizzata in centri di ricerca²⁴, se si qualifica l'attività di studio, di ricerca e di progettazione come attività inventiva richiesta ai fini dell'applicabilità della fattispecie dell'invenzione di servizio si aumenta in maniera eccessiva l'ambito di applicazione della stessa a scapito della fattispecie al secondo comma.

La Corte di Cassazione,²⁵ nel tentativo di delineare in maniera più precisa la linea di distinzione tra le due fattispecie, stabilisce che si debba valutare la volontà delle parti per accertare se abbiano voluto come oggetto e causa del contratto non solo l'attività inventiva ma anche l'invenzione, rispetto alla quale l'attività svolta dal lavoratore è funzionale e prodromica. L'invenzione si trasforma quindi da fine della prestazione ad oggetto del contratto, con l'effetto che nel contratto deve essere quindi indicata la cessione dei diritti relativi all'eventuale invenzione e un relativo corrispettivo economico; altrimenti il dipendente avrà diritto all'equo premio. La dottrina²⁶ si è dimostrata poco incline a condividere tale posizione sia sul piano logico che su quello pratico. Secondo quando sostenuto dalla Cassazione perché si possa applicare la fattispecie prevista al primo comma non sarebbe sufficiente la previsione dell'attività inventiva finalizzata alla realizzazione dell'invenzione, né una retribuzione superiore per il lavoratore inventore rispetto ai lavoratori appartenenti allo stesso livello: è necessario che per la cessione di eventuali invenzioni realizzate sia previsto uno specifico corrispettivo. Sul piano pratico questo rigore formale si configurerebbe come sistema di protezione per le aziende che, tramite l'esplicita menzione nel contratto dell'attività inventiva e la previsione di una parte della retribuzione per

²² SANDRI S., *Anche il ricercatore può avere diritto all'equo premio*, in *Dir. Ind.*, 1998, p. 115.

²³ GALANTINO L., *I riflessi dell'innovazione tecnologica sull'inquadramento professionale e sulla struttura retributiva dei lavoratori*, in *Innovazione tecnologica e professionalità del lavoratore*, Atti del Convegno tenutosi a Modena il 6 marzo 1986, Padova, 1987.

²⁴ Viene indicata una percentuale intorno all' 80% in PELLACANI G., *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 98.

²⁵ Cass. sez. lav. 5 novembre 1997, in *Riv. dir. Ind.*, 1998, p. 187.

²⁶ PELLACANI G., *La tutela delle creazioni*, cit., p. 117.

le eventuali invenzioni realizzate, si assicurerebbero così la certezza di non dovere accordare l'equo premio al dipendente.

Tra questi due estremi, è possibile individuare una posizione intermedia. Tale lettura suggerisce di andare oltre alla nozione astratta di attività inventiva, controllando invece che nel caso concreto l'attività svolta e l'invenzione siano collegate da un nesso di causalità forte²⁷. L'invenzione deve poter essere configurabile quale esito programmato dell'attività alla quale il lavoratore era preposto: se chiaramente questo avviene nell'attività inventiva in senso stretto, è possibile anche che la realizzazione dell'invenzione sia stata programmata come fine (almeno sperato) di attività diverse quali ad esempio il perfezionamento di impianti o procedimenti e la sperimentazione di prodotti.

2.2 Elemento retributivo

Di seguito alla presentazione e analisi della lettura per lo più dottrinale che individua, seppur con distinte posizioni, nella previsione dell'attività inventiva come oggetto del contratto l'elemento di distinzione tra la prima e la seconda fattispecie all'art. 64 c.p.i., è presentata in questa sede l'altro orientamento principale.

Una parte della giurisprudenza²⁸, condivisa dalla dottrina minoritaria²⁹, ritiene che non si possa dare rilevanza alla previsione dell'attività inventiva quale oggetto del contratto, ma che sia necessaria l'indicazione dell'attività inventiva e la presenza di una voce retributiva, stabilita *ex ante*, a compenso dell'attribuzione al datore di lavoro dei diritti relativi all'invenzione. In particolare, la Corte suprema in una pronuncia del 2000³⁰ esamina l'art. 23 della legge invenzioni³¹:

²⁷ Il collegamento causale più generico tra l'attività svolta e l'invenzione è requisito fondamentale comune della fattispecie al primo e secondo comma rispetto al terzo comma, che prevede appunto l'invenzione occasionale (UBERTAZZI L.C., *La ricerca dipendente*, cit., p. 573; in giurisprudenza Cass. sez. lav. 19 luglio 2003, in *Foro it.*, 2004, p.. 2478).

²⁸ Cass., sez. lav., 24 gennaio 2006, in *Giur. ann. dir. ind.*, XXXV, 2006, p. 92; Cass. sez. lav. 19 luglio 2003, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, p.. 578; Cass., sez. lav., 6 novembre 2000, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, p. 680; Cass. sez. lav. 5 novembre 1997, in *Riv. dir. Ind.*, 1998, p. 187.

²⁹ PELLACANI G., *Tutela del lavoro*, cit, p. 29; VIDIRI G., *Il codice della proprietà industriale*, cit., p. 708; LOCATELLI L., *Invenzione del dipendente*, in *Contr. e impr.*, 1989, p. 729.

³⁰ Cass., sez. lav., 6 novembre 2000, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, p. 680.

tale norma contempera i diversi interessi dell'imprenditore, che vuole acquisire i risultati della sua organizzazione e dei suoi investimenti, e del lavoratore, che desidera ricevere un corrispettivo economico per il suo contributo. Secondo la Cassazione perché ci sia un effettivo contemperamento di tali interessi, al lavoratore deve essere sempre riconosciuto «un sicuro vantaggio»³² quale corrispettivo del diritto riconosciuto al datore di lavoro. La norma in questione esplicita che ciò avviene, e può avvenire, solo attraverso due istituti: «o con l'erogazione di una specifica retribuzione o con l'erogazione di un equo premio»³³. Sebbene siano istituti differenti tra loro, entrambi concorrono alla funzione di compensare il dipendente per il raggiungimento del risultato inventivo.

L'impressione che si ricava dalla sentenza è che, nell'interpretazione data dalla Corte, il legislatore non abbia voluto, con le fattispecie dell'invenzione di servizio e di azienda, individuare due diverse tipologie di lavoratore-inventore ma piuttosto istituire due diversi modi per «garantire in ogni caso al lavoratore-inventore il vantaggio economico corrispettivo all'invenzione fatta»³⁴.

La Corte ha poi ripreso tale principio in una pronuncia del 2003³⁵, stabilendo che è ruolo del giudice di merito stabilire se le parti abbiano voluto accordarsi per una retribuzione, anche solo in parte, specificamente corrispettiva dell'obbligazione del lavoratore di dedicarsi all'attività inventiva³⁶. L'accertamento del giudice deve essere un'indagine *ex ante*, che vada ad appurare l'effettiva volontà delle parti. Nella sentenza viene anche specificato che non deve essere valutato il grado di probabilità del compimento dell'invenzione rispetto all'attività lavorativa: se le parti non hanno previsto l'attività inventiva, l'elemento probabilistico non assume alcuna rilevanza e bisogna considerare non applicabile il primo comma dell'art. 64 c.p.i.³⁷. A parere di chi scrive, se tale indicazione è condivisibile, non può assumere valore di principio anche per altri casi e usata *a contrario*. Qualora sia prevista l'attività inventiva e sia prevista la

³¹ Ora art. 64 c.p.i..

³² Cass., sez. lav., 6 novembre 2000, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, p. 685.

³³ Cass., sez. lav., 6 novembre 2000, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, p. 685.

³⁴ Cass., sez. lav., 6 novembre 2000, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, p. 686.

³⁵ Cass. sez. lav. 19 luglio 2003, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, p.. 578.

³⁶ Cass. sez. lav. 19 luglio 2003, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, p.. 584.

³⁷ Cass. sez. lav. 19 luglio 2003, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, p.. 584.

voce retributiva corrispondente, è necessario andare a verificare che l'invenzione si prefiguri come esito dell'attività svolta: come già osservato³⁸, per poter individuare clausole di stile che evitino al datore di lavoro di corrispondere l'equo premio, bisogna andare oltre al dato formale. Altro punto decisamente importante della sentenza esplicita che l'attività inventiva come oggetto del contratto non è presupposto del primo comma, ma piuttosto è presupposto delle due fattispecie³⁹, invenzione di servizio e d'azienda, rispetto a quanto previsto al terzo comma dell'art. 64 c.p.i.⁴⁰. Tale criterio di distinzione è confermato dalla stessa Corte in una successiva pronuncia⁴¹: l'attività lavorativa volta all'invenzione è presupposto comune alla fattispecie dell'invenzione di servizio e di azienda, e tra di loro si distinguono per la «esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell'attività inventiva»⁴². Anche in questo caso, a parere di chi scrive, è da condividere la soluzione offerta dalla Corte con qualche ulteriore precisazione. Se è opportuno sostenere che la previsione dell'attività inventiva può sussistere nei casi di invenzione d'azienda e non sia quindi elemento di distinzione tra la fattispecie al primo e il secondo comma, è necessario precisare che il termine "attività inventiva" è da interpretare nel senso più ampio del termine⁴³. Interpretando nel senso restrittivo, ne conseguirebbe l'esclusione di una grandissima parte dell'invenzioni realizzate dall'ambito di applicazione del secondo comma a favore della fattispecie al terzo comma, stravolgendo le finalità della disciplina⁴⁴.

³⁸ Cfr. capitolo III §2.1.2, in particolare l'interpretazione intermedia fornita da Ubertazzi (UBERTAZZI L.C., *La ricerca dipendente*, cit., p. 573).

³⁹ Nel testo della sentenza ci si riferisce all'intero art. 23 legge invenzioni (Cass. sez. lav. 19 luglio 2003, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, p. 585).

⁴⁰ In sentenza art. 24 legge invenzioni (Cass. sez. lav. 19 luglio 2003, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, p. 585).

⁴¹ Cass., sez. lav., 24 gennaio 2006, in *Giur. ann. dir. ind.*, XXXV, 2006, p. 92.

⁴² Cass., sez. lav., 24 gennaio 2006, in *Giur. ann. dir. ind.*, XXXV, 2006, p. 99.

⁴³ L'"attività inventiva" è quindi da considerarsi nel senso più ampio come qualsiasi attività prodromica all'invenzione, ad esempio attività di studio, di ricerca e di progettazione (Cfr. capitolo III §2.1.2.).

⁴⁴ La previsione dell'attività inventiva diventerebbe dunque presupposto necessario della fattispecie dell'invenzione di servizio e di azienda e si porrebbe come elemento di discriminare rispetto alla fattispecie dell'invenzione occasionale. Alternativamente, se si vuole evitare di dover definire l'attività inventiva, è necessario spostare l'attenzione sul nesso causale tra attività lavorativa e invenzione. Presupposto delle fattispecie ai primi due commi dell'art. 64 sarà la sussistenza del nesso causale tra attività e invenzione, mentre il terzo comma necessita la non sussistenza di tale nesso (Cfr. Capitolo III §2.3 e §5.1.)

Una parte minoritaria della dottrina⁴⁵ ritiene opportuno aderire alla soluzione fornita dalla giurisprudenza della Corte. In primo luogo questa impostazione permette di lasciare alle parti la possibilità di regolare al meglio le vicende relative all'invenzione, nella scelta tra una specifica retribuzione per l'attività inventiva nella speranza della realizzazione dell'invenzione o invece una retribuzione della sola attività di ricerca e di studio, con la conseguenza di remunerare a invenzione realizzata il dipendente tramite l'istituto dell'equo premio⁴⁶. In secondo luogo si fa notare come tale lettura comporti un'estensione dell'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 64 c.p.i. Questo effetto è visto favorevolmente poiché si ritiene che tramite l'istituto dell'equo premio, per la cui determinazione bisogna far riferimento anche alla retribuzione percepita dal lavoratore⁴⁷, sia possibile valorizzare al meglio il profilo aleatorio dell'invenzione⁴⁸.

Infine sia la giurisprudenza della Corte che la dottrina citata convengono che non si possa trascurare il dato letterale, presente nell'incipit del secondo comma dell'art. 64, che indica nell'elemento retributivo l'elemento di discrimine tra le due fattispecie⁴⁹.

Resta da definire la dimensione della "retribuzione" richiesta dalla norma. Se è da escludere la necessità di prevedere un corrispettivo per l'invenzione da corrispondere a invenzione realizzata, d'altra parte la Corte suprema ha ritenuto non sufficiente per l'applicazione del primo comma che il dipendente goda di un trattamento retributivo superiore a quello minimo contrattuale, in quanto è necessario che vi sia l'esplicita qualificazione come attività inventiva di un superminimo individuale⁵⁰. Basandosi su quanto affermato dalla Corte, sembra essere possibile delineare come necessario e sufficiente che, affinché trovi applicazione la fattispecie al primo comma dell'art. 64 c.p.i., sia prevista

⁴⁵ PELLACANI G., *Tutela del lavoro*, cit, p. 29; VIDIRI G., *Il codice della proprietà industriale*, cit., p. 708.

⁴⁶ VIDIRI G., *Il codice della proprietà industriale*, cit., p. 708.

⁴⁷ VIDIRI G., *Il codice della proprietà industriale*, cit., p. 710.

⁴⁸ PELLACANI G., *Tutela del lavoro*, cit, p. 41.;

⁴⁹ Cass. sez. lav. 19 luglio 2003, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, p. 586; VIDIRI G., *Il codice della proprietà industriale*, cit., p. 710.

⁵⁰ Cass., sez. lav., 24 gennaio 2006, in *Giur. ann. dir. ind.*, XXXV, 2006, p. 99.

un'adeguata voce retributiva come corrispettivo dell'attività inventiva svolta dal lavoratore.

2.3 Conclusioni

Dopo aver presentato e analizzato dunque le due principali posizioni dottrinale e giurisprudenziali sul *discrimen* tra la fattispecie dell'invenzione di servizio e quella d'azienda, a parere di chi scrive la soluzione prospettata dalla Corte di Cassazione offre il miglior risvolto pratico. Innanzitutto convince la tesi per cui le fattispecie al primo e secondo comma non individuano due diverse tipologie di inventore-lavoratore ma piuttosto rappresentano due diverse e complementari soluzioni per soddisfare il diritto del lavoratore a vedere ricompensato il proprio sforzo inventivo. Il delineare come requisito l'elemento retributivo rispetto alla previsione dell'attività inventiva permette di evitare una complessa definizione astratta di che cosa sia l'attività inventiva e le relative difficoltà nell'applicazione al caso pratico. L'"attività inventiva" è quindi da considerarsi nel senso più ampio come qualsiasi attività prodromica all'invenzione, ad esempio attività di studio, di ricerca e di progettazione⁵¹. Sul piano pratico l'estensione del campo d'applicazione della fattispecie dell'invenzione è vantaggiosa in quanto l'istituto dell'equo premio si configura in maniera più elastica rispetto alla regola prevista al primo comma e quindi meglio soddisfacente degli interessi in gioco. Tale considerazione è condivisa anche da una parte della dottrina che individua come requisito la previsione dell'oggetto dell'obbligazione l'attività inventiva, sia per i benefici sul piano pratico sia perché ritenuta coerente con le altre esperienze straniere e il mondo industriale⁵².

Contemporaneamente, alcune considerazioni fatte circa la previsione dell'attività inventiva rimangono valide e, a parere di chi scrive, devono essere integrate. È sempre necessario verificare in concreto che il lavoratore svolga attività inventiva o comunque attività finalizzata, potenzialmente, all'invenzione

⁵¹ Cfr. capitolo III §2.1.2.

⁵² DI CATALDO V., *op. cit.* p. 232.

per evitare l'inclusione di clausole di stile in cui si indichi la mansione inventiva del lavoratore e un relativo corrispettivo economico.

Cercando di riassumere, si è nel caso disciplinato al primo comma dell'art. 64 c.p.i. quando è prevista attività inventiva ed è prevista una voce retributiva per l'attività svolta ai fini della realizzazione dell'invenzione. Per quanto riguarda l'ambito applicativo del secondo comma: essendo prevista attività inventiva, il dipendente che realizzi un'invenzione, in assenza di una retribuzione specifica, ha diritto all'equo premio.

2.3.1 L'attività di ricerca

Dopo aver delineato a livello teorico il *discrimen* tra la prima e la seconda fattispecie, ora in questa sezione si tratteranno gli effetti di tale analisi nel principale campo di applicazione della disciplina, ovvero i centri di ricerca e di sviluppo⁵³. La domanda fondamentale alla quale si vuole dare risposta è se al dipendente con mansioni di ricerca è applicabile, in caso di trovato inventivo, il primo o il secondo comma dell'art. 64 c.p.i.. Il primo elemento da valutare è chiaramente, come visto, la presenza della voce retributiva per l'attività inventiva. Se però al dipendente è affidato solo un incarico di ricerca e non già di risultato inventivo, qual è la fattispecie da applicare? Come sostenuto nei paragrafi precedenti, una valutazione di tipo probabilistico che misuri la possibilità di realizzazione dell'invenzione rispetto l'attività svolta ha senso solo ai fini di impedire al datore di lavoro di eludere la normativa attraverso clausole di stile. Non avrebbe senso invece vagliare l'idoneità dell'attività svolta funzionalmente all'invenzione, prescindendo dalla volontà delle parti. Se si tiene a mente l'assunto secondo il quale le fattispecie dell'invenzione di servizio e di azienda sono due diversi modi per risolvere il conflitto di interessi tra il datore di lavoro e il lavoratore, ci si accorge che la soluzione è da ricercarsi non tanto in una definizione dell'attività di ricerca ma piuttosto in quali sono, o possono essere, gli obiettivi della stessa, verso i quali essa sia funzionale e prodromica. In altre parole,

⁵³ In quanto la maggior parte delle invenzioni brevettate risulta essere realizzate in queste situazioni (*Cfr.* capitolo III §2.12 nota 24).

bisogna definire quale sia il fine principale, se non già esclusivo, della ricerca. La ricerca ha per scopo, essenzialmente, l'aumento delle conoscenze in un certo settore o argomento, senza la necessità che sia prefissato come obiettivo la creazione di un «quid novi», in quanto il know-how cresciuto e perfezionato assume valore all'interno dell'impresa⁵⁴. Se quindi le parti non hanno indicato una specifica attività di tipo inventivo in capo al lavoratore-ricercatore, in caso di invenzione dovrà essere riconosciuto l'equo premio al dipendente, riconoscendo l'autonomia delle parti a determinare *ex-post* la retribuzione del dipendente corrispondente al risultato inventivo.

3. Obblighi del dipendente (segue)

In questo paragrafo sono analizzati gli obblighi che sorgono in capo al dipendente qualora realizzi un'invenzione che rientri nei casi previsti al primo o al secondo comma dell'art. 64 c.p.i..

A tal proposito assume importanza fondamentale l'art. 2105 del codice civile. Dal generale dovere di fedeltà previsto dall'articolo, scaturiscono tre diversi obblighi⁵⁵; l'obbligo di dare comunicazione dell'invenzione al datore di lavoro, di non utilizzarla in concorrenza e di non divulgarla.

Riguardo al primo obbligo, si ritiene⁵⁶ che la mancanza di comunicazione circa la realizzazione dell'invenzione possa configurare gli estremi dell'inadempimento contrattuale. Inoltre, sempre riguardo alla comunicazione del dipendente al datore di lavoro, un Autore⁵⁷ ritiene che, visto il riconoscimento dell'equo premio anche in caso di utilizzo di invenzione brevettabile e non brevettata in regime di segreto, l'unico modo per poter valutare in sede giudiziale la sussistenza dei requisiti essenziali di brevettabilità⁵⁸ sia che il dipendente

⁵⁴ SANDRI S., *op. cit.*, p. 118.

⁵⁵ GUIDI E., *Commento a art. 64 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Ubertazzi L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012, p.318.

⁵⁶ BETTINI M., *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 39.

⁵⁷ MANSANI L., *Invenzioni dei dipendenti e comunione: modifiche discutibili che complicano le cose*, in *Il diritto industriale*, fasc. 6, 2010, p. 528.

⁵⁸ *Cfr.* capitolo II §2.3.2.

descrive in maniera precisa l'oggetto dell'invenzione nella comunicazione della stessa al datore di lavoro.

Riferendosi invece all'obbligo di non divulgazione, la relativa violazione non può essere giustificata nemmeno se compiuta per soddisfare l'interesse del dipendente a vedersi riconosciuto pubblicamente come autore dell'invenzione^{59,60}. Sempre in riferimento alla divulgazione, l'art. 47 c.p.i. prevede la non opponibilità della divulgazione se avvenuta entro 6 mesi dalla domanda di brevetto e se dipenda da un abuso subito dal richiedente. Secondo la dottrina⁶¹ la divulgazione del dipendente rientra nei casi di applicazione dell'art. 47 c.p.i. e non sarebbe quindi opponibile al datore di lavoro.

4. Trasferimento dei diritti (segue)

In questa sezione sono esaminati diritti patrimoniali e morali dell'inventore e del datore di lavoro derivanti dall'invenzione, qualora la realizzazione della stessa rientri nei casi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 64 c.p.i.. La trattazione avverrà in maniera distinta e si porrà particolare attenzione alle modalità di trasferimento dei diritti patrimoniali e ai limiti della tutela dei diritti morali.

4.1 Diritti patrimoniali

I diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro⁶². I diritti che la disciplina in esame prevede che siano attribuiti al datore di lavoro fondamentalmente si esplicano nel diritto al brevetto, nell'attuazione industriale dell'invenzione e nel ricercare il profitto dalla stessa anche tramite

⁵⁹ Cfr. si veda l'analisi più approfondita circa il relativo diritto morale ad essere riconosciuto come inventore del dipendente al paragrafo §4.2 di questo capitolo.

⁶⁰ UBERTAZZI L.C., *I profili soggettivi del brevetto*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 221.

⁶¹ GUIDI E., *op. cit.*, p.318.

⁶² GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 227.

l'attività commerciale dei prodotti eventuali derivanti dal trovato inventivo⁶³. L'acquisto dei diritti avviene in maniera immediata e diretta, ovvero il diritto nasce già nel patrimonio del datore di lavoro⁶⁴. La questione è pacifica in dottrina⁶⁵ e in giurisprudenza⁶⁶. Secondo la dottrina⁶⁷, la lettera del disposto normativo nell'utilizzo del termine "appartengono" rimanderebbe ad altri istituti⁶⁸, che prevedono l'acquisto della proprietà sulla cosa in contemporanea con la qualificazione della cosa in bene giuridico o la sua venuta in esistenza. Tra l'acquisto della proprietà e il venire in essere della cosa non vi è alcun atto che si pone come necessario. Si ritiene dunque che le stesse circostanze si verifichino anche per l'invenzione e il diritto relativo in capo al datore di lavoro. Si esclude, anche perché sarebbe una complicazione inutile, di ricorrere alla costruzione del trasferimento, in forza di legge, automatico dei diritti patrimoniali.

L'acquisto dei diritti, seppure già immediato e diretto, sarebbe però a titolo derivativo⁶⁹ e non originario. L'acquisto è derivativo⁷⁰ qualora preveda un titolo altrui e un rapporto giuridico, e di conseguenza un titolo verso un altro soggetto⁷¹. Se quindi il titolo d'acquisto dell'inventore è originario⁷², l'acquisto da parte di altra persona non può che essere derivativo: in primo luogo perché dipende dall'atto creativo dell'inventore e in secondo luogo perché presuppone un titolo da parte del datore di lavoro⁷³. Tale titolo sarebbe appunto il contratto di lavoro.

Nel caso in cui ci si ritrovi nella fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 64 c.p.i., il dipendente sarà titolare del diritto a ricevere l'equo premio⁷⁴.

⁶³ OPPO G., *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. Civ.*, 1969, parte I, p. 37.

⁶⁴ SENA G., *op. cit.*, 2011, p. 182.

⁶⁵ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 228; DI CATALDO V., *op. cit.* p. 232; SENA G., *op. cit.*, 2011, p. 181; VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 367.

⁶⁶ Cass., sez. lav., 16 gennaio 1979, in *Riv. dir. Ind.*, 1980, p.264.

⁶⁷ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 227.

⁶⁸ Ad esempio quelli previsti agli articoli 821, 932 e 934 del codice civile (rispettivamente l'acquisto dei frutti, il tesoro e le opere fatte sopra e sotto il suolo).

⁶⁹ SENA G., *op. cit.*, 2011, p. 182; OPPO G., *Creazione intellettuale*, cit., p. 12.

⁷⁰ PUGLIATTI S., *Acquisto del diritto*, in *Enciclopedia del diritto*, Volume I, Milano, 1958, p. 512.

⁷¹ SENA G., *op. cit.*, 2011, p. 182.

⁷² Ex. art. 63 c.p.i.

⁷³ OPPO G., *Creazione intellettuale*, cit., p. 8.

⁷⁴ Per l'analisi dell'equo premio si veda il capitolo IV §1.

4.2 Diritti morali

L'attribuzione al datore di lavoro dei diritti previsti dalle fattispecie dell'invenzione di servizio e dell'invenzione d'azienda non comprende, chiaramente, qualunque tipo di diritto relativo all'invenzione. Oltre al diritto a essere riconosciuto come autore dell'invenzione⁷⁵, sorgono una serie di altre facoltà, quali ad esempio la pubblicazione e la divulgazione in forma scientifica, che devono essere attribuite all'inventore in qualità di autore e non invece al datore di lavoro⁷⁶.

Poiché nei casi in esame i diritti patrimoniali e quelli morali sono attribuiti a persone diverse, sono individuabili una serie di situazioni nelle quali il soddisfacimento degli interessi di entrambi non sia completamente compatibile. In particolare il datore di lavoro è titolare del diritto al brevetto e quindi ha la possibilità di scegliere, ora previsto in maniera esplicita dopo la riforma del 2010, tra la brevettazione o l'utilizzo dell'invenzione in regime di segretezza industriale. È evidente come, nel caso in cui il datore di lavoro propendesse per quest'ultima strada, il diritto dell'inventore a vedere riconosciuto in maniera pubblica il proprio lavoro e la paternità dell'invenzione rimarrebbe insoddisfatto⁷⁷. Sebbene una posizione dottrinale minoritaria e risalente supponesse altrimenti⁷⁸, il diritto morale del dipendente non può configurarsi come diritto a ottenere la brevettazione dell'invenzione da parte del datore di lavoro⁷⁹. Se già risultavano convincenti i ragionamenti presentati dalla dottrina prima dell'introduzione del codice, in particolare nel segnalare che tale interpretazione avrebbe condotto a uno svuotamento di fatto della disciplina sul segreto⁸⁰, il decreto "correttivo"⁸¹ ha esplicitato al secondo comma dell'art. 64 c.p.i. l'alternatività di utilizzo da parte del datore di lavoro. Non può essere quindi ammessa la brevettazione a proprio

⁷⁵ UBERTAZZI L.C., *I profili soggettivi*, cit., p. 221.

⁷⁶ OPPO G., *Creazione intellettuale*, cit., p. 36.

⁷⁷ UBERTAZZI L.C., *I profili soggettivi*, cit., p. 18.

⁷⁸ ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 601. L'Autore riteneva infatti che il datore di lavoro ha il dovere di chiedere il brevetto affinché il diritto morale dell'inventore fosse tutelato e perché riteneva che la brevettazione dell'invenzioni fosse uno dei fini della disciplina.

⁷⁹ UBERTAZZI L.C., *I profili soggettivi*, cit., p. 221.

⁸⁰ UBERTAZZI L.C., *I profili soggettivi*, cit., p. 219.

⁸¹ Decreto legislativo n. 131 del 2010.

nome da parte del dipendente: essa deve essere qualificata come comportamento illecito e ritenuta brevettazione del non avente diritto⁸². La giurisprudenza⁸³ ha considerato tale ipotesi come inadempimento contrattuale e violazione dell'art. 2105⁸⁴ codice civile e ritiene che integri gli estremi della giusta causa di licenziamento.

Se rivolgiamo ora l'attenzione su quale sia il contenuto del diritto morale riconosciuto al lavoratore, in primo luogo egli ha diritto alla designazione come inventore o autore al momento della brevettazione, in base all'art. 119 c.p.i.⁸⁵. In secondo luogo, ci si è chiesti se tale diritto comportasse l'indicazione del nome anche in altri casi, nel commercio, nell'attività di marketing e nella presentazione del prodotto su siti internet o riviste specializzate. Se la dottrina prevalente⁸⁶ è contraria a tale riconoscimento, un Autore⁸⁷ suggerisce di ammettere la tutela di tale diritto non all'interno dell'attività commerciale, nella quale si risolve l'interesse del datore di lavoro, ma in tutti i casi in cui l'invenzione viene descritta dal punto di vista scientifico e tecnico. Tale indicazione dell'inventore risponde infatti all'interesse morale del dipendente senza però comportare particolari costi o limitazioni dei diritti patrimoniali del datore di lavoro. A parere di chi scrive, è condivisibile l'ultima posizione presentata: come già visto, le invenzioni, che rientrano nelle fattispecie del primo e secondo comma dell'art. 64 c.p.i., sono normalmente realizzate da dipendenti assunti in centri di ricerca e sviluppo. Di conseguenza è lecito ritenere che l'interesse a essere menzionati si possa considerare soddisfatto quando esso avvenga tutte le volte che la presentazione dell'invenzione abbia carattere tecnico-scientifico, considerato quindi coerente l'ambito di pubblicazione con il lavoro svolto.

5. L'invenzione occasionale

⁸² DI CATALDO V., *op. cit.* p. 234.

⁸³ Cass. 14 gennaio 1972, in *Riv. dir. Ind.*, 1974, parte II, p.125.

⁸⁴ *Cfr.* capitolo III §3.

⁸⁵ GUIDI E., *op. cit.*, p.318.

⁸⁶ SENA G., *op. cit.*, 2011, p. 411, nota 12.

⁸⁷ UBERTAZZI L.C., *I profili soggettivi*, cit., p. 225.

In questo paragrafo è esaminato il terzo comma dell'art. 64 c.p.i. che prevede la fattispecie dell'invenzione occasionale:

«Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.»

Come emerge chiaramente, la fattispecie si discosta in maniera importante dalle due precedentemente esaminate. Il lavoratore che realizzi invenzioni non legate all'attività svolta, è titolare non solo dei diritti morali ma anche dei diritti patrimoniali, pur essendo riconosciuto al datore di lavoro un diritto d'opzione. È necessario però che l'invenzione rientri nel campo d'attività del datore di lavoro. Poiché è raro che nella prassi il dipendente realizzi un'invenzione al di fuori delle circostanze previste dalle fattispecie ai primi due commi dell'art. 64 c.p.i., poche volte la giurisprudenza si è espressa sui presupposti della fattispecie⁸⁸.

A proposito della fattispecie dell'invenzione occasionale, sono esaminati nell'ordine l'ambito di applicazione, la titolarità dei diritti, gli obblighi del dipendente e il diritto d'opzione e il conseguente diritto al compenso.

5.1 Ambito di applicazione

Come si ricava dalla lettera della disposizione, l'ambito di applicazione della fattispecie è definito in maniera residuale rispetto alle fattispecie dei due commi precedenti. Senza riproporre in questa sede tutto quanto già detto circa

⁸⁸ MANSANI. L., *Commento art.*, op. cit., p. 799.

l'applicabilità delle prime due fattispecie⁸⁹, si presenta qua sinteticamente la soluzione alla quale si era giunti. Il legame di tipo causale tra l'attività svolta e l'invenzione realizzata è da considerarsi come presupposto delle prime due fattispecie: di conseguenza la non sussistenza di tale nesso è, fondamentalmente, elemento distintivo di questa fattispecie⁹⁰. Non è quindi necessario che le mansioni svolte dal dipendente siano del tutto estranee al campo di ricerca o che si sia avvalso dell'esperienza acquisita. Sebbene l'invenzione debba quindi essere realizzata al di fuori dell'attività lavorativa dovuta, è irrilevante il fatto che il dipendente abbia utilizzato o meno i mezzi dell'impresa⁹¹.

In positivo, il terzo comma dell'art. 64 c.p.i. richiede che l'invenzione e il campo di attività del datore di lavoro siano connessi oggettivamente. A tal proposito è necessario delineare con precisione cosa si intenda con attività del datore di lavoro. In dottrina si ritiene che si debba intendere la singola azienda nella quale è impiegato il lavoratore, non rilevando invece le eventuali altre aziende del datore di lavoro⁹². Qualora vi fosse un'azienda con attività fortemente diversificata, un Autore⁹³ reputa corretto limitare il collegamento al singolo ramo dell'azienda in cui opera il dipendente. Una terza posizione⁹⁴ circoscrive ulteriormente l'area di operatività della norma allo specifico campo di attività dell'inventore. Il principio lavoristico dell'appartenenza al datore di lavoro dei risultati del lavoratore subordinato non giustifica del tutto il disposto legislativo. A parere di chi scrive, è corretto ritenere il terzo comma sia più specificamente applicazione del principio di non concorrenza ex. art. 2105 codice civile⁹⁵. Per questa ragione pare convincente la posizione intermedia sopra presentata: circoscrivere il campo di applicazione al settore specifico di occupazione del dipendente significherebbe svuotare di fatto il dovere di non concorrenza, posto che il dipendente sia stato quantomeno ispirato o agevolato dall'ambiente di

⁸⁹ Cfr. capitolo III §2.

⁹⁰ SENA G., *op. cit.*, 2011, p. 190.

⁹¹ SENA G., *op. cit.*, 2011, p. 190, nota 54; BETTINI M., *op. cit.*, p. 12.

⁹² GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 223.

⁹³ DI CATALDO V., *op. cit.* p. 233.

⁹⁴ GUGLIELMETTI G., *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Utet, Torino, 1982, p. 69, nota 38.

⁹⁵ ZANGARI G., *Del lavoro (Artt.2099-2144)*, Utet, Torino, 1993, p. 309.

lavoro⁹⁶. Al contrario, estendere il concetto di “campo di attività” a tutte le aziende facenti capo al datore di lavoro significherebbe privare in alcuni casi il lavoratore della piena titolarità delle invenzioni senza una reale giustificazione. Un’indicazione utile a tal senso è quella fornita da un Autore⁹⁷ che propone «l’ambiente culturale-aziendale in cui il dipendente opera» quale ambito di applicazione della norma.

Si pone altresì la questione se, ai fini della disciplina, si debba considerare l’attività normalmente svolta dall’azienda oppure considerare i possibili sviluppi della stessa. La dottrina, non pacifica sul punto, discute se è necessario riferirsi alla normale attività e non a quella potenziale⁹⁸ oppure ammettere anche quelle che sono le possibili evoluzioni e modifiche dell’azienda⁹⁹. La soluzione, a parere di chi scrive, è da trovare nuovamente nel bilanciamento tra quanto disposto dall’art. 2105 c.c. e i diritti del lavoratore. Il datore, se non fosse tutelato rispetto a quei trovati industriali caratterizzati da un tale elemento innovativo da necessitare trasformazioni aziendali per il loro sfruttamento, subirebbe una grave danno concorrenziale¹⁰⁰.

D’altro canto bisogna valutare attentamente tale criterio quando si tratta di prodotti non finali ma piuttosto prodotti strumentali che siano mezzi per la fabbricazione industriale di altri beni. Un’interpretazione estensiva di tal argomento amplierebbe «oltre ogni logico limite»¹⁰¹ l’ambito di applicazione della fattispecie dell’invenzione occasionale. È da preferire invece un’interpretazione restrittiva nel limitare la soluzione a quelle invenzioni che possono essere attuate dall’azienda. *A contrario*, spiega l’Autore¹⁰² si arriverebbe ad applicare la fattispecie in questione al dipendente impiegato in un’azienda di aeroplani che inventi un nuovo tipo di calcolatrice perché usata per la contabilità dell’impresa. Relativamente invece alle invenzioni di procedimento è sufficiente

⁹⁶ PELLACANI G., *La tutela delle creazioni*, cit., p. 250.

⁹⁷ LIBERTINI M., *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, p. 58.

⁹⁸ BETTINI M., *op. cit.*, p. 32.

⁹⁹ VIDIRI G., *Le invenzioni dei lavoratori dipendenti*, in *Giur. it.*, 1989, p. 104.

¹⁰⁰ VIDIRI G., *Le invenzioni*, cit., 1989 p. 104.

¹⁰¹ GRECO P.–VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 224.

¹⁰² GRECO P.–VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 224.

che il processo possa essere utilizzato nell'azienda, senza che sia esclusivo per quell'ambito produttivo¹⁰³.

Per quanto riguarda il nesso temporale tra attività di lavoro, si riporta qui la soluzione dell'analisi già svolta¹⁰⁴: poiché è richiesta l'assenza di nesso causale tra l'attività svolta e l'invenzione realizzata, è necessario che l'invenzione sia stata realizzata in pendenza del rapporto di lavoro e non invece nell'orario di lavoro.

5.2 Titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione

Nella fattispecie dell'invenzione occasionale, tutti i diritti patrimoniali e morali appartengono originariamente al lavoratore-inventore. L'eventuale e successivo acquisto da parte del datore di lavoro è da considerare derivativo e necessita sempre di un atto traslativo¹⁰⁵. Al datore di lavoro è invece riconosciuto un diritto di opzione, del quale si parlerà dettagliatamente in seguito¹⁰⁶.

L'eventuale brevettazione del datore di lavoro, senza il consenso del dipendente, è considerata in dottrina¹⁰⁷ come caso di brevettazione del non avente diritto. Per questo motivo troverebbe applicazione l'art. 118 c.p.i., con la precisazione che il lavoratore sia l'unico inventore¹⁰⁸. Altrimenti, in presenza di co-inventori che ricadano nelle fattispecie previste al primo e secondo comma dell'art. 64, il datore di lavoro deve essere riconosciuto quale avente diritto al brevetto e non troverebbe quindi applicazione l'art. 118 c.p.i. Il lavoratore escluso, il cui caso sia riconducibile alla fattispecie dell'invenzione occasionale, ha quindi la possibilità di ottenere la contitolarità oltre il termine di due anni¹⁰⁹.

5.3 Obblighi del dipendente

¹⁰³ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 223.

¹⁰⁴ Cfr. capitolo II §2.1.1.

¹⁰⁵ UBERTAZZI L.C., *I profili soggettivi*, cit., p. 28; BETTINI M., *op. cit.*, p. 12 e nota 11; SENA G., *op. cit.*, 2011, p. 190, nota 55.

¹⁰⁶ Cfr. capitolo III §5.4.

¹⁰⁷ GALLI C., *Problemi in tema*, cit., p. 35.

¹⁰⁸ GUIDI E., *op. cit.*, p.323.

¹⁰⁹ GALLI C., *Problemi in tema*, cit., p. 36; A E., *op. cit.*, p.323.

Prima di esaminare gli obblighi in capo al dipendente è necessario precisare alcune questioni. Il diritto di opzione del datore di lavoro è da riferirsi sia al brevetto sia all'utilizzo in regime di segreto industriale¹¹⁰. La lettera della norma non limita infatti l'applicazione di tale diritto al brevetto ma include anche l'utilizzo, esclusivo o meno, dell'invenzione in sé considerata¹¹¹. Inoltre, se così non fosse, si lascerebbe una facile scappatoia al dipendente rispetto al diritto d'opzione del datore di lavoro.

Il primo obbligo in capo al dipendente che esaminiamo è l'obbligo di comunicare al datore di lavoro il deposito della domanda di brevetto. La disciplina previgente individuava invece come contenuto della comunicazione il rilascio del brevetto¹¹². Tale cambiamento è da ricondurre alla modifica del momento in cui decorre il termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte del datore di lavoro¹¹³. Il codice della proprietà industriale ha infatti innovato rispetto alla legge invenzioni, prevedendo, al comma 3 dell'art. 64, che rilevi il ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto e non più il conseguimento dello stesso. La comunicazione deve essere effettuata appena vi è il deposito della domanda: il ritardo di tale comunicazione potrebbe infatti impedire al datore di lavoro di compiere le scelte a lui più consone nella fase di esame¹¹⁴. Il ritardo ingiustificato potrebbe comportare l'obbligo del risarcimento dei danni per il dipendente, quando ciò implichi l'impossibilità di estendere la tutela all'estero¹¹⁵. Qualora invece si profili l'omissione della comunicazione, essa si può configurare come giusta causa o giusto motivo di licenziamento¹¹⁶.

Per quanto riguarda invece l'utilizzo in regime di segreto, similamente è identificato un obbligo di comunicazione. Nel momento in cui il lavoratore decide di sfruttare economicamente il trovato, il datore di lavoro ha la possibilità di esercitare il proprio diritto di opzione, in maniera esclusiva o meno¹¹⁷.

¹¹⁰ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 246.

¹¹¹ *Cfr.* capitolo II §2.3.

¹¹² GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 246.

¹¹³ GUIDI E., *op. cit.*, p.324.

¹¹⁴ MANSANI L., *Invenzioni dei dipendenti e comunione*, cit., p. 529.

¹¹⁵ MANSANI L., *Invenzioni dei dipendenti e comunione*, cit., p. 530.

¹¹⁶ VIDIRI G., *Il codice della proprietà industriale*, cit., p. 713.

¹¹⁷ PELLACANI G., *La tutela delle creazioni*, cit., p. 266; BETTINI M., *op. cit.*, p. 142.

L'obbligo di comunicazione sorge già precedentemente, in occasione del conseguimento dell'invenzione. Le ragioni sopra esposte, in riferimento agli obblighi del dipendente nelle altre fattispecie¹¹⁸, portano a riconoscere al dipendente un obbligo di comunicazione¹¹⁹. Come si vedrà più avanti¹²⁰, non sembra possibile però riconoscere un diritto d'opzione sull'invenzione non sfruttata economicamente.

Oltre agli obblighi sopra menzionati, il lavoratore è tenuto a ottemperare ai doveri dell'art. 2105 c.c.. Poiché il lavoratore non può fare concorrenza al datore di lavoro, il dipendente qualora offra ad altri il brevetto o la licenza, violerebbe tale obbligo. La dottrina maggioritaria¹²¹ ritiene che gli atti compiuti in violazione del dovere di non concorrenza rimangano validi: il vincolo previsto dal terzo comma ha infatti efficacia obbligatoria e non reale¹²². Gli atti di disposizione verso terzi rimarrebbero dunque validi e si profilerebbe un onere di risarcimento dei danni. Se venisse provato che il terzo acquirente fosse a conoscenza del diritto del datore di lavoro, anche verso i suoi confronti si potrà agire con azione risarcitoria e qualora si configuri l'ipotesi di concorrenza sleale il datore di lavoro potrà ottenere, ex art. 2599 c.c., una sentenza inibitoria della continuazione dell'uso dell'invenzione e i provvedimenti necessari perché siano rimossi gli effetti¹²³.

Nel caso in cui il datore di lavoro non eserciti il diritto di opzione nel termine di tre mesi dalla comunicazione, o qualora lo eserciti in maniera non esclusiva o solo in alcuni Paesi, il lavoratore, seppure in costanza di rapporto di lavoro, potrà sfruttare direttamente o indirettamente l'invenzione per il contenuto rimasto fuori dall'opzione o disporne verso terzi, senza incorrere nella violazione dell'art. 2105 c.c.¹²⁴.

¹¹⁸ Cfr. capitolo III §3.

¹¹⁹ LIBERTINI M., *cit.*, p. 58.

¹²⁰ Cfr. capitolo III §5.4.

¹²¹ BETTINI M., *op. cit.*, p. 144; GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, *cit.*, p. 242; DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 239.

¹²² GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, *cit.*, p. 242

¹²³ BETTINI M., *op. cit.*, p. 144.

¹²⁴ MANSANI L., *Invenzioni dei dipendenti e comunione*, *cit.*, p. 530.

A proposito delle fattispecie dell'invenzione di servizio e di azienda¹²⁵, la dottrina era concorde nell'ammettere il dovere di non divulgazione. Nella fattispecie in esame si prospetta tuttavia una diversità di opinioni. Di Cataldo¹²⁶ ritiene che tale obbligo sussista, con la conseguenza che l'eventuale divulgazione sia da considerare abusiva ai sensi dell'art. 47 c.p.i.¹²⁷. Greco e Vercellone¹²⁸, pur riconoscendo che la divulgazione infici il legittimo interesse del datore di lavoro a ottenere una licenza esclusiva in regime di segreto e che tutte le legislazioni straniere che presentano diritti in capo al datore di lavoro prima della brevettazione prevedono anche l'obbligo di non divulgazione¹²⁹, sottolineano come la divulgazione non ponga in una situazione di inferiorità il datore di lavoro rispetto ai concorrenti, come succede invece qualora l'invenzione sia concessa in licenza a un concorrente e non al datore di lavoro. A parere di chi scrive, pare più convincente ritenere esistente l'obbligo di non divulgazione, in base alle considerazioni portate dai vari Autori e per ragioni di coerenza rispetto alle altre due fattispecie¹³⁰.

Sulla divulgazione del datore di lavoro, non vi sono invece dubbi. Egli è tenuto al segreto¹³¹ in base all'art. 623 del codice penale e dell'art. 1175 del codice civile¹³². Similarmente a quanto succede in caso di divulgazione da parte del dipendente¹³³, anche la divulgazione da parte del datore di lavoro è da considerare abusiva ai sensi dell'art. 47 c.p.i. e perciò non pregiudizievole per il dipendente¹³⁴.

Il lavoratore che consegua il brevetto o decida di sfruttare l'invenzione dopo il fallimento dell'impresa, è tenuto a darne comunicazione al curatore¹³⁵.

¹²⁵ Cfr. capitolo III §3.

¹²⁶ DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 239.

¹²⁷ Si avrebbe in questa maniera un'unica soluzione per tutte e tre le fattispecie in esame (Cfr. capitolo III §3).

¹²⁸ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 247.

¹²⁹ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 247, nota 90.

¹³⁰ Pur riconoscendo le particolarità della fattispecie dell'invenzione occasionale.

¹³¹ GRECO P., *Lezioni di diritto industriale: i segni distintivi – le invenzioni industriali*, Giappichelli, Torino, 1956, p. 171.

¹³² GUIDI E., *op. cit.*, p.324.

¹³³ Cfr. sopra e capitolo III §3.

¹³⁴ GUIDI E., *op. cit.*, p.324.

¹³⁵ FORMIGGINI A., *Il fallimento e i diritti sui beni immateriali*, in *Rivista di diritto civile*, 1956, p. 1119.

5.4 Il diritto d'opzione e il diritto al compenso

In questa sezione si esaminerà il diritto d'opzione in capo al datore di lavoro e il relativo diritto al compenso del dipendente.

5.4.1 Il diritto d'opzione

Sotto la disciplina previgente, l'attuale diritto d'opzione in capo al datore di lavoro era qualificato come diritto di prelazione, sebbene la dottrina praticamente unanime¹³⁶ ritenesse che non si potesse parlare di prelazione¹³⁷ e riteneva invece la stessa come opzione *ex lege*¹³⁸. Il testo attuale indica correttamente tale facoltà come diritto d'opzione, allineandosi quindi a quanto sostenuto in dottrina.

Come già anticipato nel paragrafo precedente, il diritto d'opzione è esercitabile sia in regime di brevetto che in regime di segreto. Per quanto riguarda l'esercizio del diritto d'opzione in regime di brevetto, il datore di lavoro può acquistare il brevetto, ottenere una licenza esclusiva o meno, e il diritto a richiedere il brevetto all'estero; se invece il dipendente ha già richiesto il brevetto all'estero, il datore di lavoro ha diritto all'acquisto di quest'ultimo o a una licenza, con o senza esclusiva, sullo stesso¹³⁹. Circa quest'ultimo aspetto, il decreto correttivo del 2010 ha modificato l'oggetto dell'opzione indicando non più l'acquisto del brevetto ma la facoltà di acquisirlo. Come già scritto precedentemente¹⁴⁰, Mansani¹⁴¹ è del parere di non attribuire alcun valore alla

¹³⁶ Tra gli altri: GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 239; SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Terza edizione, Giuffrè, Milano, 1990, p. 209.

¹³⁷ Brevemente, si parla di prelazione quando a parità di condizioni, in caso di volontà di trasferimento, il soggetto ha il diritto a essere scelto rispetto ad altri. Ciò non si verificava secondo quanto era disposto dall'art. 24 c.p.i.: l'esercizio del diritto del datore di lavoro non è subordinato alla volontà del dipendente e tendenzialmente avviene a cifre minori rispetto alle eventuali offerte dei terzi, poiché al valore di mercato deve essere sottratto il valore rappresentante degli aiuti ricevuti dal datore di lavoro.

¹³⁸ GUIDI E., *op. cit.*, p.324.

¹³⁹ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 243; MANSANI L., *Invenzioni dei dipendenti e comunione*, cit., p. 530.

¹⁴⁰ Cfr. capitolo II §1.3.1.

¹⁴¹ MANSANI L., *Invenzioni dei dipendenti e comunione*, cit., p. 530.

variazione terminologica: diversamente, si dovrebbe ritenere esistente due diversi regimi per i brevetti esteri e quelli italiani, senza alcuna giustificazione e con seri profili di incostituzionalità. Sempre a riguardo dei brevetti esteri, parte della dottrina ammette che la richiesta del brevetto estero possa essere esercitata solamente quando la domanda in Italia sia già stata depositata: la brevettazione all'estero comporta infatti la distruzione del requisito della novità e frustrerebbe di conseguenza la possibilità, riconosciuta dal legislatore, del lavoratore di scegliere se e in che momento brevettare in Italia¹⁴².

Il diritto d'opzione è esercitabile anche in regime di segreto¹⁴³. Il datore di lavoro può pertanto ottenere una licenza esclusiva o meno sull'invenzione in regime di segreto. Il diritto d'opzione non si estende però anche all'invenzione non sfruttata economicamente¹⁴⁴. Il dipendente potrebbe, ad esempio, decidere di non sfruttare economicamente l'invenzione nell'immediato in una prospettiva di perfezionamenti futuri. Qualora il datore abbia ottenuto licenza esclusiva e il lavoratore non abbia richiesto il brevetto, Sena¹⁴⁵ sostiene che il datore di lavoro può procedere alla brevettazione in qualità di avente causa dell'inventore. Se, il diritto d'opzione in capo al datore di lavoro non include anche la possibilità di acquistare il diritto al brevetto, l'Autore ritiene che non vi sono ragioni per impedire che, dopo aver ottenuto il diritto all'uso esclusivo, il datore di lavoro proceda alla brevettazione dell'invenzione.

Il terzo comma prevede un termine di tre mesi per l'esercizio del diritto d'opzione a partire dal momento in cui il datore di lavoro riceve la comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. Coerentemente con quanto precedentemente sostenuto circa l'ammissibilità dell'esercizio del diritto d'opzione anche rispetto all'invenzione usata in regime di segreto, il termine è da considerarsi come *dies ad quem*¹⁴⁶, cioè come termine ultimo. Se il termine fosse all'opposto considerato *dies a quo*, quindi come termine iniziale, sarebbe forzatamente esclusa la possibilità di ricomprendere le invenzioni non ancora brevettate. Di conseguenza, qualora il lavoratore ometta la comunicazione, per il

¹⁴² GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 245.

¹⁴³ SENA G., *op. cit.*, 2011, p. 192; DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 238; BETTINI M., *op. cit.*, p. 142.

¹⁴⁴ BETTINI M., *op. cit.*, p. 142.

¹⁴⁵ SENA G., *op. cit.*, 2011, p. 192.

¹⁴⁶ DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 238.

datore di lavoro, che sia venuto comunque a conoscenza dell'invenzione, non rileva il termine previsto dalla disciplina¹⁴⁷. Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di opzione rispetto l'invenzione utilizzata in regime di segreto, analogicamente si ritiene che esso debba avvenire entro il termine di tre mesi dal momento della comunicazione¹⁴⁸ e non invece rispetto al termine di prescrizione ordinaria¹⁴⁹. Se al contrario fosse così, oltre a considerazioni di sistematicità della disciplina, l'inventore prima di poter disporre liberamente dell'invenzione dovrebbe attendere il decorrere di un termine lunghissimo.

Passiamo ora ad analizzare specificamente l'esercizio dell'opzione. Il datore di lavoro, compiuta la sua scelta, deve comunicare all'inventore la sua intenzione di acquistare il brevetto o la licenza, in maniera esclusiva o meno, e per quali Stati e offrire il prezzo o il canone¹⁵⁰. Se non è già decorso il termine per l'esercizio del diritto d'opzione, il dipendente deve dare il proprio consenso. In caso di opposizione del dipendente, il datore di lavoro può ottenere una sentenza costitutiva in base all'art. 2932 del codice civile¹⁵¹. Per quanto riguarda i casi di disaccordo sul prezzo o sul canone, il quarto comma dell'art. 64 c.p.i. prevede che sia un collegio di arbitratori a decidere¹⁵².

Se è decorso il termine, o il datore rinuncia espressamente all'esercizio dell'opzione, il lavoratore può sfruttare l'invenzione sia in regime di brevetto, con la possibilità di trasferirlo a terzi o sfruttarlo in proprio, che di segreto, nuovamente in proprio o attraverso la concessione di licenze. È necessario però essere più precisi. Sicuramente il decorso del termine libera il dipendente da quanto previsto dal terzo comma dell'art. 64 c.p.i., ma occorre verificare cosa succede sul piano del rapporto di lavoro e in particolare se gli obblighi di fedeltà e non concorrenza rimangono validi. Qualora il dipendente sfrutti l'invenzione, sia attraverso la brevettazione che in regime di segreto, e abbia rassegnato le dimissioni, non sorge alcun problema e il lavoratore è libero dai vincoli ex art.

¹⁴⁷ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 243, nota 84.

¹⁴⁸ UBERTAZZI L.C., *I profili soggettivi*, cit., p. 35.

¹⁴⁹ PELLACANI G., *La tutela delle creazioni*, cit., p. 266.

¹⁵⁰ MANSANI L., *Invenzioni dei dipendenti e comunione*, cit., p. 530.

¹⁵¹ PELLACANI G., *La tutela delle creazioni*, cit., p. 266; VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 423.

¹⁵² Cfr. capitolo IV §3.

2105 codice civile^{153,154}. Se invece persiste il rapporto di lavoro, si profila la possibilità della violazione degli obblighi di non concorrenza¹⁵⁵. A questo proposito, a parere di chi scrive è corretta l'impostazione proposta da Pellacani¹⁵⁶. Il datore di lavoro ha nel diritto d'opzione la tutela accordatagli dal legislatore ad essere preferito a terzi: implicitamente è quindi riconosciuta la possibilità della cessione dell'invenzione ad altri. Se egli decide di non avvalersene, è quindi consentita la proposta di cessione a terzi. Inoltre, in tal modo, si soddisferebbe l'interesse generale alla promozione dell'innovazione e alla diffusione dei trovati, interesse che è alla base della disciplina dei brevetti. Riguardo invece al dipendente che decida di sfruttare in proprio l'invenzione, si configurerebbe la concorrenzialità dell'attività del lavoratore rispetto a quella del datore di lavoro, con la violazione del vincolo di fedeltà derivante dal perdurare del rapporto di lavoro, con la legittimazione di provvedimenti disciplinari e l'integrazione degli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

Infine, se il datore di lavoro fallisce, è stato sostenuto¹⁵⁷ che il curatore è legittimato a esercitare il diritto d'opzione e il fallimento non interrompe il termine di esercizio.

5.4.2 Il canone o prezzo nelle invenzioni occasionali

Quale corrispettivo dell'acquisto da parte del datore di lavoro del brevetto o della licenza, il dipendente ha diritto a ricevere un compenso. Coerentemente con quanto già scritto¹⁵⁸, non è richiesto che l'invenzione sia brevettata, in quanto l'art. 64 comma 3 si applica anche alle invenzioni sfruttate in regime di segreto.

¹⁵³ PELLACANI G., *La tutela delle creazioni*, cit., p. 262

¹⁵⁴ L'eventuale vincolo che potrà sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro è l'obbligo di segreto professionale o industriale, che si limita però alle scoperte, informazioni e invenzioni di proprietà dell'azienda (e non invece a quelle di proprietà dell'ex-dipendente).

¹⁵⁵ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 246

¹⁵⁶ PELLACANI G., *La tutela delle creazioni*, cit., p. 262 e p. 270

¹⁵⁷ FORMIGGINI A., *op. cit.*, p. 1119.

¹⁵⁸ Cfr. capitolo III §5.2.

In assenza di indicazioni legislative e di pronunce giurisprudenziali sulla determinazione del compenso¹⁵⁹, la dottrina¹⁶⁰ ritiene che, in primo luogo, l'importo deve riflettere il valore obiettivo, di mercato o di stima, del brevetto o della licenza. Da tale somma sono però da sottrarre l'equivalente degli aiuti ricevuti dal datore di lavoro, intesi in maniera ampia: non solo quindi quanto fornito direttamente dal datore di lavoro, e in particolare dall'organizzazione dell'ambiente lavorativo e d'azienda¹⁶¹, ma anche l'utilizzo di mezzi e informazioni senza la conoscenza di quest'ultimo. Mansani¹⁶² propone di utilizzare, in via analogica e con le dovute modifiche, la cosiddetta formula tedesca¹⁶³, prevista al comma secondo dell'art. 64. Come si vedrà nel prossimo capitolo, i parametri utilizzati per il calcolo dell'equo premio sono la posizione del problema, la soluzione del problema, le mansioni svolte e la posizione occupata dal dipendente. Poiché quest'ultimo elemento è estraneo alla logica della norma presentata al terzo comma¹⁶⁴, per il calcolo del compenso dell'invenzione occasionale saranno utilizzati solo i primi due parametri.

Il quarto comma dell'art. 64 prevede la competenza di un collegio di arbitratori qualora non vi sia accordo sul prezzo o canone. Per quanto concerne questo aspetto si rimanda al prossimo capitolo¹⁶⁵.

L'ultima parte del terzo comma stabilisce che qualora il prezzo non sia completamente pagato alla scadenza, i rapporti derivanti dall'esercizio dell'opzione siano considerati risolti. Quanto disposto non si applica però quando si tratta di brevetto trasferito contro la volontà del lavoratore: il pagamento è, in questo caso, elemento necessario della fattispecie¹⁶⁶. Se il prezzo o canone non è stato corrisposto, la vicenda traslativa non ha avuto luogo. Se si tratta di licenza, il mancato pagamento di uno o più canoni deve però configurarsi come "importante", secondo quanto prescritto dall'art. 1455 del codice civile¹⁶⁷. La

¹⁵⁹ MANSANI, L., *Commento art.*, op. cit., p. 802.

¹⁶⁰ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 249.

¹⁶¹ DI CATALDO V., *op. cit.* p. 239.

¹⁶² MANSANI, L., *Commento art.*, op. cit., p. 802.

¹⁶³ *Cfr.* capitolo IV §1.6.

¹⁶⁴ MANSANI, L., *Commento art.*, op. cit., p. 802.

¹⁶⁵ *Cfr.* capitolo IV §3.

¹⁶⁶ GRECO P.-VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 248.

¹⁶⁷ MANSANI, L., *Commento art.*, op. cit., p. 802.

risoluzione comporta la restituzione delle somme già versate, fatto salvo il risarcimento dei danni¹⁶⁸. I diritti acquistati in buona fede dai terzi sono fatti salvi, quando trascritti prima della domanda di risoluzione¹⁶⁹.

In maniera identica a quanto si dirà a proposito dell'equo premio¹⁷⁰, la dichiarazione di nullità del brevetto non pregiudica i pagamenti già effettuati, a titolo di prezzo o canone, ai sensi dell'art. 77 c.p.i..

Se a esercitare il diritto d'opzione è stato il curatore, è pacifico¹⁷¹ che il prezzo sia da eseguirsi in moneta piena. Se invece il diritto d'opzione è stato fatto valere prima del fallimento vi sono due diverse soluzioni prospettate in dottrina. Formiggini¹⁷² sostiene che anche in questo caso il lavoratore ha diritto a essere pagato in moneta piena e il suo credito non può essere sottoposto a falcidia fallimentare. In base al disposto del terzo comma art. 64, il dipendente-inventore ha diritto al pieno pagamento del prezzo, pena la risoluzione della vicenda traslativa. Di altra opinione Greco e Vercellone¹⁷³: poiché il credito è sorto prima del fallimento, anch'esso sarà sottoposto a falcidia fallimentare. A parere di chi scrive è più convincente la soluzione prospettata da Formiggini. L'Autore indica infatti come la formula prevista sia riconducibile ad altre ipotesi legislative che prevedono la risoluzione del diritto in mancanza del pagamento, pur se colpiti da falcidia fallimentare. In più, come già sostenuto, il pagamento del prezzo è considerato condizione dell'obbligo di trasferimento. In ogni caso se si volesse considerare il credito dell'inventore sottoposto alle normali regole fallimentari, l'inventore subirebbe gravi pregiudizi difficilmente giustificabili, essendo espropriato dell'invenzione senza corrispettivo.

¹⁶⁸ MANSANI, L., *Commento art.*, op. cit., p. 802; GRECO P.–VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 248, nota 93.

¹⁶⁹ MANSANI, L., *Commento art.*, op. cit., p. 802; GRECO P.–VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 248.

¹⁷⁰ Cfr. capitolo IV §1.5.

¹⁷¹ FORMIGGINI A., op. cit., p. 1120; GRECO P.–VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 248, nota 93.

¹⁷² FORMIGGINI A., op. cit., p. 1120.

¹⁷³ GRECO P.–VERCELLONE P., *Le invenzioni*, cit., p. 248, nota 93.

CAPITOLO IV

QUESTIONI IN TEMA DI INVENZIONI DEL DIPENDENTE

SOMMARIO: 1. L'equo premio. – 1.1 Presupposti. – 1.2 Natura dell'equo premio. – 1.2.1 Prescrizione del diritto all'equo premio. – 1.2.2 Qualificazione giuridica dell'equo premio. – 1.2.3 Disciplina fiscale e previdenziale. – 1.3 Soggetto obbligato. – 1.4 Dichiarazione di nullità del brevetto. – 1.5 Calcolo dell'equo premio. – 1.6 Profili di derogabilità dell'equo premio. – 1.6.1 Transizione e rinuncia. – 1.6.2 Altri profili di derogabilità. – 1.7 Esame anticipato della domanda di brevetto. – 2. Invenzioni d'équipe. – 2.1 I diritti morali nelle invenzioni d'équipe. – 2.2 I diritti patrimoniali nelle invenzioni d'équipe. – 3. Competenza giurisdizionale. – 3.1 *An debeatur* e mutamento della competenza. – 3.2 *Quantum debeatur* e mutamento della competenza. – 3.2.1 Natura dell'arbitrato. – 3.2.2 Unica ipotesi d'invenzione e doppio binario. – 4. Derogabilità della disciplina.

In questo capitolo sono esaminati gli elementi che completano la disciplina italiana delle invenzioni del dipendente. In primo luogo è analizzato l'istituto dell'equo premio, con particolare attenzione ai relativi profili di diritto del lavoro. Al secondo paragrafo si contestualizzerà la normativa italiana rispetto a quelle che sono una realtà sempre più importante nel mondo della ricerca, cioè le invenzioni d'équipe. In seguito si affronterà il tema della competenza giurisdizionale con riguardo alla scelta legislativa di proporre un doppio binario di tutela. Infine si esaminerà il regime di derogabilità della materia.

1. L'equo premio

L'equo premio è l'istituto previsto al secondo comma dell'art. 64 c.p.i. quale corrispettivo spettante al dipendente che realizzi un trovato riconducibile alla fattispecie dell'invenzione d'azienda.

In questo paragrafo sono trattati sia gli aspetti propri dell'equo premio, quale, ad esempio, la formula del calcolo dello stesso, sia quei profili che attengono al diritto del lavoro e in particolare alla tutela del lavoratore dipendente.

1.1 Presupposti

Il diritto del dipendente all'equo premio sorge qualora egli si ritrovi nelle condizioni dettate dal secondo comma dell'art. 64 c.p.i.¹.

Prima dell'introduzione del decreto correttivo, il codice della proprietà industriale aveva chiarito che l'equo premio era subordinato all'ottenimento del brevetto del datore di lavoro. Con il decreto legislativo n. 131 del 2010 la norma è stata modificata e prevede ora in maniera esplicita l'equo premio anche quando il datore di lavoro utilizzi l'invenzione in regime di segreto. Resta in dubbio se è comunque richiesta la brevettabilità dell'invenzione affinché sorga il diritto all'equo premio. Il problema è già stato affrontato nei capitoli precedenti² e riportiamo qua la soluzione, a parere di chi scrive, più convincente. Anche per le invenzioni non brevettabili, che presentino però i requisiti essenziali di brevettabilità e che non siano brevettabili ai sensi dei commi 2 e 5-bis dell'art. 45 c.p.i., è da attribuire l'equo premio.

1.2 Natura dell'equo premio

In questa sezione si cercherà di definire quali siano le caratteristiche dell'equo premio, sia in tema di prescrizione del diritto, sia in ottica fiscale e previdenziale.

1.2.1 Prescrizione del diritto all'equo premio

¹ Cfr. capitolo III §2.

² Cfr. Capitolo II §2.3 e in particolar modo §2.3.2.

La dottrina³ e la giurisprudenza⁴ sono concordi nell'affermare che il diritto all'equo premio è regolato dall'art. 2946 codice civile. La prescrizione è quindi decennale e non è soggetta a sospensione durante il rapporto di lavoro. Il momento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione, il *dies a quo*, nel testo originario del codice della proprietà, era stato individuato nel momento in cui viene concesso il brevetto⁵. Nell'attuale testo, se il datore di lavoro opta per la brevettazione la soluzione è identica. Se invece egli preferisce l'utilizzo in regime di segreto, si deve concludere, in via analogica e coerentemente rispetto altri elementi⁶, che la prescrizione inizia a decorrere nel momento in cui l'invenzione è utilizzata⁷.

1.2.2 Qualificazione giuridica dell'equo premio

Già sotto la previgente disciplina era stata superata la teoria per la quale l'equo premio aveva natura di prezzo, che presupporrebbe un acquisto derivativo conseguente a un negozio traslativo⁸.

L'indirizzo proposto allora dalla dottrina maggioritaria⁹, e confermato dalla giurisprudenza della Corte suprema¹⁰, riteneva che all'equo premio dovesse essere riconosciuta natura indennitaria. Tale posizione è stata ripresa da una più recente sentenza della Corte suprema¹¹, e anche stata confermata dalla relazione ministeriale al codice della proprietà industriale¹² che chiarisce che l'equo premio è un'indennità straordinaria per il dipendente che, avendo procurato al datore di

³ GALLI C., *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, parte 1, 1997, p. 30; VIDIRI G., *Il codice della proprietà industriale e le invenzioni del lavoratore*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2005, p. 711; MANSANI L., *Invenzioni dei dipendenti e comunione: modifiche discutibili che complicano le cose*, in *Il diritto industriale*, fasc. 6, 2010, p. 528.

⁴ Cass. sez. lav. 19 luglio 2003, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, p. 586.

⁵ VIDIRI G., *Il codice della proprietà industriale*, cit., p. 711; MANSANI L., *Invenzioni*, cit., p. 528.

⁶ Ad esempio riguardo all'obbligo di comunicazione (Cfr. capitolo III §3 e §5.3).

⁷ MANSANI L., *Invenzioni*, cit., p. 528.

⁸ Cass. sez. lav. 16 gennaio 1979, in *Foro it.*, 1979, p. 1424. Cfr. capitolo III §4.1.

⁹ GRECO P. – VERCELLONE P., *Le invenzioni e i modelli industriali*, Utet, Torino, 1968, p. 237.

¹⁰ Cass. sez. lav. 16 gennaio 1979, in *Foro it.*, 1979, p. 1424.

¹¹ Cass. sez. lav. 19 luglio 2003, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, p. 586.

¹² Così citata in GUIDI E., *Commento a art. 64 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Ubertazzi L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012, p. 318.

lavoro un vantaggio competitivo, è giusto che partecipi al *quid pluris* di redditività aziendale. Anche la dottrina più recente propende per questa soluzione¹³. In particolare un Autore¹⁴, allineandosi a quanto sostenuto dalla Corte, sottolinea come l'invenzione, nella fattispecie al secondo comma dell'art. 64, è al di fuori del contratto di lavoro e si presenta slegata rispetto alla retribuzione. La retribuzione ha infatti una specifica funzione all'interno del contratto e più specificamente ha funzione sinallagmatica rispetto alla prestazione dell'attività lavorativa. Inoltre, continua l'Autore, i parametri per la definizione dell'equo premio, tra i quali vi sono l'importanza della protezione conferita e il contributo ricevuto dall'organizzazione dell'impresa, mal si conciliano con la determinazione della retribuzione, legata invece alla qualità e quantità del lavoro svolto.

Una parte minoritaria della dottrina¹⁵ era giunta a una conclusione diversa, basandosi proprio sul contenuto dell'art. 36 cost.. Il disposto costituzionale assicura al dipendente una retribuzione «proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro». Il risultato “straordinario” del lavoratore, cioè la realizzazione, non prevista dal contratto, dell'invenzione, si configura quindi come prestazione straordinaria che necessita una retribuzione straordinaria come corrispettivo. A parere di chi scrive, l'Autore inquadra nella giusta misura la portata dell'art. 36 cost.. La dottrina più recente in tema di retribuzione¹⁶ sottolinea come il mutamento del mondo del lavoro, e in particolare della politica dei salari, comporti una diversa lettura dell'art. 36 cost.¹⁷. Nella prassi del trattamento economico si incontra in maniera sempre più frequente il riferimento al rendimento, che manca però di un espresso riconoscimento. Tale elemento è chiaramente connesso alla quantità e qualità del lavoro svolto e pare corretto ritenerlo parte della valutazione sull'adeguatezza della retribuzione ex art. 36 cost.¹⁸, in particolare in riferimento al principio di proporzionalità, più adatto a una valutazione di tipo aritmetico dei suoi elementi, rispetto al principio di

¹³ SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 186, nota 47.

¹⁴ VIDIRI G., *Il codice della proprietà industriale e le invenzioni del lavoratore*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2005, p. 711.

¹⁵ BALLETTI E., *Riflessioni sul diritto all'utilizzazione delle invenzioni realizzate dal prestatore di lavoro*, in *Riv. giur. Lav.*, 1985, p. 112.

¹⁶ Tra gli altri GRAGNOLI E. – PALLADINI S., *La retribuzione*, Utet, Torino, 2012.

¹⁷ GRAGNOLI E. – PALLADINI S., *op. cit.*, p. 53.

¹⁸ GRAGNOLI E. – PALLADINI S., *op. cit.*, p. 55.

sufficienza¹⁹. A parere di chi scrive, i parametri per il calcolo dell'equo premio concorrono a una determinazione della retribuzione sicuramente legata al rendimento, e non pare contrastante con quanto detto la presenza nella formula di calcolo della valutazione del contributo dell'imprenditore ai fini della realizzazione dell'invenzione²⁰. In ogni caso la valutazione della retribuzione rispetto ai parametri costituzionali deve essere svolta in riferimento al compenso complessivo e non alla singole voci²¹.

Per quanto riguarda invece l'estraneità dell'invenzione dal contratto, e di conseguenza dell'equo premio, se è pacifico che si debba riconoscere che l'invenzione è risultato straordinario rispetto alla prestazione lavorativa, la logica che sottostà alla fattispecie dell'invenzione d'azienda si rifà proprio al contratto di lavoro e all'inserimento del dipendente nell'organizzazione di impresa predisposta dal datore di lavoro²². In altre parole, l'acquisto da parte di quest'ultimo dei diritti relativi al trovato si fonda proprio sul contratto di lavoro e quindi l'Autore²³ ritiene che l'equo premio non possa essere qualificato se non come retribuzione.

A parere di chi scrive, quest'ultima lettura appare coerente con quella che è la soluzione cui si era giunti nei capitoli precedenti²⁴: le fattispecie dell'invenzione di servizio e di azienda individuano due modi, alternativi tra loro, per ricompensare lo sforzo inventivo del dipendente e non individuano invece due diverse tipologie di invenzione o inventore. Di conseguenza appare ragionevole considerare l'equo premio come retribuzione.

1.2.3 Disciplina fiscale e previdenziale

La disciplina fiscale dell'equo premio sembra dover essere, a una prima lettura, influenzata dalla considerazione che esso si qualifichi come retribuzione o

¹⁹ Che invece ha funzione «latamente “assistenziale”» (GRAGNOLI E. – PALLADINI S., *op. cit.*, p.54).

²⁰ BALLETTI E., *op. cit.*, p. 113.

²¹ GRAGNOLI E. – PALLADINI S., *op. cit.*, p. 35.

²² *Cfr.* capitolo II §1.2.

²³ BALLETTI E., *op. cit.*, p. 112.

²⁴ *Cfr.* capitolo III §2.3.

come indennità. Si esamineranno entrambe le possibilità, per poi riscontrare se vi sono effettivamente differenze di trattamento.

L'equo premio considerato come retribuzione non solleva particolari questioni: in base al primo comma dell'art. 51 del T.U.I.R., all'equo premio va riconosciuta la natura di reddito di lavoro dipendente²⁵.

Qualora invece si volesse considerare l'equo premio come indennità, la questione non pare certa e di facile soluzione. L'art. 49 del T.U.I.R. include nella nozione di reddito dipendente quello derivante da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro. Secondo la dottrina²⁶ tale formulazione richiede quindi un nesso sinallagmatico tra prestazione lavorativa e compenso non particolarmente rigido e permette di comprendere i vari emolumenti che si trovano fuori dalla retribuzione in senso stretto. Inoltre, il secondo comma dell'art. 6 del T.U.I.R. prevede che tutte le indennità che risarciscono la perdita di un reddito siano da considerare della stessa categoria dei redditi sostituiti o perduti. Una lettura di questo articolo potrebbe indurre a ritenere l'art. 6 come norma generale che prevede la tassazione dei risarcimenti²⁷ di lucro cessante e non invece quelli qualificabili come danno emergente. Quella che però è l'interpretazione più convincente della norma²⁸ considera la stessa come norma di rinvio alle disposizioni delle singole fonti reddituali. La soluzione è nuovamente legata al quesito già più volte affrontato²⁹: se le fattispecie ai primi due commi dell'art. 64 c.p.i. esprimono due diversi modi di remunerare il dipendente, l'equo premio rappresenta la sostituzione dell'elemento retributivo presente nell'invenzione di servizio e quindi sarà tassato³⁰. Qualora invece si reputi la fattispecie dell'invenzione d'azienda come tipologia di invenzione del tutto differente rispetto a quella al primo comma dell'art. 64, l'equo premio risarcisce il dipendente dell'espropriazione dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione e

²⁵ PETRUCCI F., *La qualificazione reddituale dell'equo premio per le invenzioni dei collaboratori a progetto*, in *Corriere tributario*, 2010, p. 3948.

²⁶ SCANCARELLO M., *Trattamento fiscale delle indennità nel reddito di lavoro dipendente*, in *Dir. prat. trib.*, 1998, parte II, p.998.

²⁷ Nel nostro caso dell'indennità.

²⁸ DELLA VALLE E., *Appunti in tema di erogazione risarcitorie ed indennità sostitutive*, in *Riv. dir. trib.*, 1992, p. 826.

²⁹ In particolare *cfr.* capitolo IV §1.2.2 e capitolo III §2.3.

³⁰ Sia che lo si consideri come retribuzione o indennità.

di conseguenza tale indennità non sarà considerata ai fini fiscali come reddito dipendente. A parere di chi scrive, come già sostenuto in più parti³¹, è più convincente ritenere le fattispecie dell'invenzione di servizio e di azienda due diversi e alternativi modi di retribuzione del dipendente-inventore o ricercatore, con la conseguenza che l'equo premio sarà tassato come reddito dipendente.

Volgendo l'attenzione sulla disciplina previdenziale, in ogni caso è da estromettere l'equo premio dal calcolo del trattamento di fine rapporto, in quanto l'art. 2120 c.c. prevede espressamente l'esclusione delle somme corrisposte occasionalmente³².

1.3 Soggetto obbligato

La lettera del secondo comma dell' art. 64 c.p.i. indica anche gli aventi causa del datore di lavoro in riferimento alla brevettazione o all'utilizzo in regime di segreto. Quindi, in caso di cessione della domanda di brevetto o del brevetto stesso, il diritto del lavoratore all'equo premio continua a sussistere³³. Parte della dottrina³⁴ ritiene che l'equo premio deve essere richiesto dal dipendente al datore di lavoro originario, mentre un'altra³⁵, più correttamente a parere di chi scrive, ritiene di dover distinguere il caso in cui contestualmente alla cessione del brevetto o della domanda vi sia pure la cessione dell'azienda, e, pertanto, in base all'art. 2112 c.c., concedente e concessionario sono responsabili in solido.

Per quanto riguarda i casi di somministrazione del lavoro, sarà il datore di lavoro utilizzatore ad acquistare i diritti derivanti dall'invenzione mentre per l'equo premio il lavoratore potrà rivolgersi ad entrambi i soggetti,

³¹ Cfr. capitolo IV §1.2.2 e capitolo III §2.3.

³² PATRIZI A. – FRASCELLA R., *Invenzione del lavoratore dipendente: le nuove regole di proprietà industriale*, in inserto speciale di *Dir. giust.*, 2005, p. 50.

³³ MANSANI L., *Invenzioni*, cit., p. 528; SENA G., *I diritti sulle*, cit., 2011, p. 188.

³⁴ MANSANI L., *Invenzioni*, cit., p. 528.

³⁵ GALLI C., *Problemi in tema*, p. 29.

somministratore e utilizzatore, in quanto legati da regime di solidarietà³⁶. A identiche considerazioni si giunge circa il caso dell'appalto³⁷.

1.4 Dichiarazione di nullità del brevetto

All'art. 77 del c.p.i. è previsto che la dichiarazione di nullità del brevetto non agisca retroattivamente sui pagamenti già effettuati sia per quanto riguarda l'equo premio che il canone o prezzo previsto dal terzo comma dell'art. 64 c.p.i.. Le questioni riguardanti i pagamenti già effettuati sono stati dunque superati rispetto alla previgente disciplina, mentre non è del tutto pacifico se la dichiarazione di nullità incida sul diritto al premio quando non sia stato ancora versato³⁸. A riguardo dell'art. 23 della legge invenzioni, era stato sostenuto³⁹ che, in caso di invenzione oggetto di brevetto nullo, il dipendente non avesse diritto all'equo premio, fatti salvi i casi in cui la causa di nullità, costituita da difetto di descrizione o predivulgazione, fosse da imputare al datore di lavoro. Sotto il vigore della disciplina attuale, Mansani⁴⁰ riconferma tale posizione. A parere di chi scrive, è necessario valutare questa situazione in una prospettiva più ampia, che tenga conto di quanto detto a proposito dell'applicabilità della disciplina alle invenzioni non brevettabili⁴¹. Seppure sia pacifico⁴² come, con la modifica operata dal decreto correttivo del 2010, la brevettazione dell'invenzione non sia più condizione giuridica per l'istituto dell'equo premio, è condivisibile ritenere che qualora il datore di lavoro, avendo optato per la brevettazione, veda dichiarato nullo il brevetto, allora non sia più tenuto a retribuire il dipendente, poiché è venuto a mancare l'effettivo vantaggio per l'impresa.

³⁶ SANNINO B., *Le esternalizzazioni dopo la riforma Biagi*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 263.

³⁷ PELLACANI G., *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 220.

³⁸ GUIDI E., *op. cit.*, p. 320.

³⁹ VERCELLONE P., *Le invenzioni dei dipendenti*, Giuffrè, Milano, 1961, p. 139.

⁴⁰ MANSANI L., *Invenzioni*, cit., p. 527.

⁴¹ Cfr. capitolo II §2.3.2.

⁴² Cfr. capitolo II §2.3.1.

La Suprema Corte è poi intervenuta⁴³ circa l'eventualità che il datore di lavoro faccia valere la nullità per evitare il pagamento dell'equo premio. La Corte, antecedentemente all'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, ha ritenuto sia ammissibile il comportamento del datore di lavoro che ottiene la nullità del brevetto allo scopo di non pagare l'equo premio, ma è necessario che ciò avvenga attraverso domanda principale o riconvenzionale, che incidano *ex tunc* sul brevetto, e non in via meramente incidentale. A parere di chi scrive, sono da cogliere le critiche effettuate da Pellacani⁴⁴ circa l'iniuità e l'ingiustizia sostanziale della vicenda, pur ammettendo la coerenza sistematica della decisione giurisprudenziale, in particolare nel caso ipotetico in cui il datore di lavoro dopo aver sfruttato inizialmente il brevetto, ottenga la nullità dello stesso per evitare di dover pagare l'equo premio.

1.5 Calcolo dell'equo premio

L'introduzione del codice della proprietà industriale ha portato criteri aggiuntivi rispetto all'unico riferimento all'importanza dell'invenzione presente nell'art. 23 della legge invenzioni. I criteri oggi previsti sono la già citata importanza dell'invenzione⁴⁵, le mansioni svolte, la retribuzione percepita e il contributo ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. I criteri previsti non indicano però con precisione una formula di calcolo e Di Cataldo⁴⁶ lamenta l'eterogeneità dell'esperienza giurisprudenziale e arbitrale: la quantificazione dell'equo premio spesso non viene rapportata a una reale giustificazione e i riferimenti riguardo al profitto sono spesso errati.

È da segnalare però la tendenza, sia della giurisprudenza ordinaria che quella arbitrale, avvalorata dalla Corte di Cassazione⁴⁷, di ricorrere alla cosiddetta

⁴³ Cass. sez. lav. 5 giugno 2000, in *Riv. dir. ind.*, 2001, parte II, p. 252.

⁴⁴ PELLACANI G., *La tutela delle creazioni intellettuali*, op. cit., p. 210.

⁴⁵ Così modificato dal decreto correttivo del 2010. Il testo originario prevedeva l'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto.

⁴⁶ DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello art. 2584-2594*, in *Il codice civile - commentario* diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2012, p. 236.

⁴⁷ Cass., sez. lav., 6 novembre 2000, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, p. 691.

“formula tedesca”⁴⁸. La formula è così prevista⁴⁹: $EP=V \cdot P$ (dove EP sta per equo premio, V è il valore economico di un fattore proporzionale P).

Il fattore P è composto a sua volta da tre addendi:

- la posizione del problema, cioè il grado di autonomia e iniziativa avuta dal dipendente nell’individuare il problema tecnico
- la soluzione del problema, che si riferisce all’iniziativa del dipendente tenuta nel risolvere il problema tecnico
- le mansioni svolte e la posizione del lavoratore.

La posizione del problema ha un valore che va da 1 punto a 6 punti: gli estremi son rappresentati dai casi in cui l’impresa ha presentato al dipendente il problema contestualmente con il metodo per risolverlo, 1 punto, e invece 6 punti quando il dipendente ha identificato da solo il problema, non attenente alle sue mansioni.

L’elemento della soluzione del problema si articola su tre criteri:

- la valutazione sul fatto che l’attività logica del dipendente rientri nella normale diligenza della professione
- il legame tra la soluzione e le conoscenze e i lavori pregressi dell’impresa
- la messa a disposizione da parte dell’azienda al dipendente dei mezzi tecnici necessari per la soluzione.

Qualora tutti i tre criteri siano interamente soddisfatti un solo punto verrà attribuito, mentre se difettano completamente saranno riconosciuti 6 punti.

Infine per quanto concerne le mansioni svolte dal dipendente, sono attribuibili fin 8 punti se il lavoratore non ha alcuna specializzazione, come ad esempio magazzinieri o apprendisti, mentre 1 solo punto per i direttori generali della ricerca.

I tre elementi sono poi da sommare, ottenendo un valore che può variare da 3 a 20. Il fattore P sarà quindi ottenuto secondo questa tabella di conversione:

⁴⁸ In realtà non è esattamente la stessa formula utilizzata nell’ordinamento tedesco. (A tal proposito si veda FRANZOSI M., *La disciplina tedesca sulle invenzioni dei dipendenti*, in *Rivista di Diritto Industriale*, parte 1, 2012, p. 88.).

⁴⁹ MANSANI L., *Commento art. 64*, in *Codice della proprietà industriale*, Vanzetti A. (a cura di), Giuffrè, Milano, 2013, p. 794.

Somma degli addendi ⁵⁰	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P (fattore %)	2	4	7	10	13	15	18	21	25	32	39	47	55	63	72	81	90	100

Per quanto riguarda il fattore V, esso corrisponde al vantaggio economico conseguito dal datore di lavoro grazie e direttamente dall'utilizzo in esclusiva dell'invenzione⁵¹. L'operazione di calcolo di questo parametro non è sicuramente scevra da difficoltà⁵². Nell'esperienza tedesca l'utile netto viene normalmente valutato al 10% del fatturato, ma in caso di valori più elevati vi è una riduzione in base alla seguente tabella:

Utile (milioni di €)	Moltiplicatore correttivo	Risultato (milioni di €)
< 0.3	-	0.3
0.3-0.5	0.9	0.48
0.5-1	0.8	0.88
1-2	0.7	1.58
2-3	0.6	2.18
3-4	0.5	2.68
4-5	0.4	3.08
5-6	0.35	3.43
6-8	0.3	4.03
8-10	0.25	4.53
>10	0.2	-

Se la formula tedesca consente una determinazione più precisa dell'equo premio, permettendo un'applicazione dello stesso più omogenea e rigorosa, è necessario però valutare l'adesione di tale formula di calcolo ai criteri della lettera del secondo comma art. 64 c.p.i.. Se l'importanza dell'invenzione, le mansioni svolte e il contributo ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro entrano direttamente nella formula, l'elemento della retribuzione percepita rimane

⁵⁰ La somma del valore attribuito alla posizione del problema più il valore della soluzione del problema più il valore attribuito alle mansioni del dipendente.

⁵¹ In tal senso, a parere di chi scrive, sembra opportuno accogliere le osservazioni, tenute a proposito dell'ordinamento del Regno Unito (*cfr.* capitolo V §2.2), circa l'opportunità di valutare l'impatto economico dopo che sia decorso un certo periodo, nel caso di brevettazione dell'invenzione al termine dell'efficacia della privativa.

⁵² GIAMBROCONO F., *L'intellectual premium: una nuova metodologia di calcolo dell'Equo Premio per l'invenzione del dipendente ex art. 64 C.p.i.*, in *Il diritto industriale*, 2007, p. 323.

estraneo. Pare quindi opportuno dedurre i corrispettivi già erogati al dipendente per la realizzazione dell'invenzione o per lo svolgimento di attività inventiva dalla somma finale, qualora gli stessi non comportino l'applicazione della fattispecie dell'invenzione di servizio con l'esclusione dell'equo premio.

In caso di co-inventori si deve ritenere valida la presunzione, chiaramente superabile, che il loro contributo sia identico, con la conseguenza che l'equo premio spetterà in quote identiche a ciascuno di loro⁵³.

Riprendiamo ora in questa sede il discorso sospeso al capitolo precedente⁵⁴, a riguardo del calcolo del canone o prezzo previsto dalla fattispecie dell'invenzione occasionale. Come già anticipato, nel calcolo del fattore P dovrà essere rimosso il parametro della posizione occupata dal dipendente, in quanto estraneo alla logica della fattispecie in esame. Il fattore P sarà dunque calcolato in base agli indici della posizione del problema e della soluzione del problema e secondo questa tabella di conversione:

Somma degli addendi ⁵⁵	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P (fattore %)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

1.6 Profili di derogabilità dell'equo premio

1.6.1 Transizione e rinuncia

In questa sezione si valuta l'applicabilità della disciplina sulle rinunce e sulle transazioni del lavoratore, in particolare ex art. 2113 c.c., rispetto all'istituto dell'equo premio.

In primo luogo è trattato in questa sede il caso della rinuncia all'equo premio prima che il dipendente diventi titolare del diritto all'equo premio, antecedentemente quindi alla realizzazione dell'invenzione. Tale situazione si

⁵³ MANSANI, L., *Commento art. 64*, cit., p. 796. Cfr. capitolo IV §2.2 per l'analisi completa delle invenzioni di gruppo.

⁵⁴ Cfr. capitolo III §5.4.2.

⁵⁵ La somma del valore attribuito alla posizione del problema più il valore della soluzione del problema.

qualifica come rinuncia a diritto di futura acquisizione e l'atto relativo è da considerarsi nullo, oltre l'ambito di invalidità dell'art. 2113 c.c., con la conseguenza dell'imprescrittibilità della domanda di nullità⁵⁶.

Per quanto riguarda invece la rinuncia da parte del dipendente nel momento successivo alla realizzazione dell'invenzione, si prospetta una diversa soluzione. Il diritto alla retribuzione rientra nella cosiddetta zona disponibile ed è, nella prassi, prescrivibile e rinunciabile nei modi dell'art. 2113 c.c.⁵⁷. Di conseguenza si deve ritenere ammissibile la rinuncia all'equo premio da parte del lavoratore a partire dal momento in cui diventa titolare del diritto allo stesso, cioè nel momento della realizzazione del trovato. La rinuncia quindi perché sia valida e non impugnabile ai sensi dell'art. 2113 c.c. deve avvenire in una delle tre sedi indicate all'ultimo comma dell'articolo in questione, ovvero con assistenza sindacale, presso la commissione intersindacale costituita presso l'ufficio del lavoro o con l'intervento del giudice⁵⁸. Qualora invece la rinuncia avvenga al di fuori di queste condizioni, il lavoratore potrà impugnare entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro se la rinuncia è avvenuta durante lo stesso, oppure dal momento della rinuncia se tale volontà è stata manifestata dopo che il rapporto di lavoro era cessato⁵⁹.

Identiche considerazioni possono essere fatte per quanto riguarda la transizione e la conciliazione, allorché ci sia disaccordo tra datore di lavoro e dipendente sull'*an* e sul *quantum* dell'equo premio.

1.6.2 Altri profili di derogabilità

L'istituto dell'equo premio è un diritto riconosciuto *ex lege* al lavoratore e pertanto non derogabile, se non nei limiti e nei modi di quanto detto

⁵⁶ FEDERICI A., *Rinunce e transazioni: dismissione dei diritti di futura acquisizione e cause di invalidità nel rapporto di lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 2004, parte II, p. 552.

⁵⁷ Per una trattazione completa sull'art. 2113 del codice civile si rinvia a PERA G., *Le rinunce e le transazioni del lavoratore (art. 2113)*, in *Il codice civile - commentario* diretto da SCHLESINGER P., Giuffrè, Milano, 1990.

⁵⁸ PERA G., *op. cit.*, p. 32 e 78.

⁵⁹ PERA G., *op. cit.*, p. 69.

precedentemente⁶⁰. È da considerarsi nullo quindi il patto che escluda l'equo premio per le invenzioni che ricadono nella fattispecie dell'invenzione d'azienda o che attribuisca al datore di lavoro il potere di fissare unilateralmente il valore dell'equo premio⁶¹.

A riguardo della formula di calcolo, la formula prevista dal legislatore non indica in maniera esplicita la formula tedesca, nonostante quando suggerito in dottrina⁶² circa la volontà legislativa di accogliere tale metodo di calcolo nella norma. A parere di chi scrive, in assenza di una più precisa formulazione legislativa, pare ammissibile ritenere valido l'accordo del lavoratore e del datore di lavoro sull'equo premio calcolato in maniera differente rispetto alla formula tedesca, a patto che vengano utilizzati i criteri indicati dalla lettera dell'art. 64 c.p.i..

1.7 Esame anticipato della domanda di brevetto

Il decreto correttivo del 2010 ha introdotto la possibilità per il datore di lavoro di richiedere l'esame anticipato con il fine, esplicito, di permettere la conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e di conseguenza l'attribuzione dell'equo premio al dipendente.

In dottrina, Mansani⁶³ ha espresso numerose critiche a riguardo della norma introdotta. Dal punto di vista terminologico il riferimento all'organizzazione del datore di lavoro, e non invece semplicemente al datore di lavoro, non si basa su alcuna ragione logica. Inoltre il legislatore indica l'“acquisizione del brevetto” e il relativo procedimento, dei quali non vi è traccia in tutto il codice. Secondo l'Autore, ci si deve forzatamente riferire alla disciplina al primo comma dell'art. 120 c.p.i., che prevede l'esame anticipato della domanda qualora vi sia pendenza del giudizio sul brevetto non ancora concesso.

⁶⁰ Cfr. capitolo IV §1.3.

⁶¹ GRECO P. – VERCELLONE P., *op. cit.*, p. 252.

⁶² MANSANI L., *Commento art. 64*, cit., p. 792.

⁶³ MANSANI L., *Invenzioni*, cit., p. 528.

In ogni caso, la norma pare avere pochissimo rilievo pratico. La concessione del brevetto non coincide con il venire in capo al dipendente del diritto all'equo premio. Anche qualora fosse concesso il brevetto, bisognerebbe ancora provare l'applicabilità della fattispecie dell'invenzione d'azienda e non di servizio, e l'ammontare dell'equo premio. La procedura arbitrale per la determinazione del valore dell'equo premio è normalmente complessa e richiede spesso un contraddittorio tecnico, prolungando i tempi. Ulteriormente, dare al datore di lavoro la facoltà di impulso di tale azione contraddice la *ratio* della disciplina. Di norma, egli non avrà alcuna intenzione di affrettare i tempi per il riconoscimento all'equo premio in capo al lavoratore. Di conseguenza la norma ha un bassissimo rilievo pratico.

L'Autore suggerisce che, per meglio raggiungere la finalità del tema in questione, il legislatore avrebbe potuto ricomprendere anche l'azione per il conseguimento dell'equo premio nella disciplina prevista al primo comma dell'art. 120 c.p.i..

2. Invenzioni d'équipe

In questo paragrafo si analizza la disciplina in esame nel caso di invenzione realizzata da più inventori in équipe.

L'art. 64 del c.p.i. si applica senza dubbio a quella che è ormai la realtà più comune all'interno dell'ambito della ricerca: già sotto la previgente disciplina la dottrina⁶⁴ aveva sottolineato i limiti della disciplina rispetto a questo tema, in particolare in riferimento al fatto che fosse modellata sul caso del singolo dipendente, e il codice della proprietà industriale non è intervenuto in maniera adeguata su questo aspetto⁶⁵. Sono esaminati in maniera distinta, come già fatto precedentemente, i diritti morali e i diritti patrimoniali.

⁶⁴ UBERTAZZI L.C., *I profili soggettivi del brevetto*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 29.

⁶⁵ FLORIDIA G., in AA. VV., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 253.

2.1 I diritti morali nelle invenzioni d'équipe

In particolare a riguardo dei diritti morali, ci si chiede chi si possa qualificare come “autore”. Sono da escludere i lavoratori che abbiano contribuito nella realizzazione dell'invenzione attraverso l'esecuzione di idee non proprie, mentre deve essere riconosciuto come co-autore colui al quale può essere ricondotta un'idea, o una parte di essa, originale⁶⁶. Quando un gruppo di lavoratori realizza una singola invenzione e sono tutti considerati autori della stessa, ciascuno degli inventori gode di un proprio e autonomo diritto al riconoscimento della qualità di autore ed è da escludere il liticonsorzio necessario tra i coautori nei giudizi riguardanti la paternità del trovato⁶⁷. Ciascuno è inoltre legittimato ad agire contro la rivendicazione di altri circa la paternità o copaternità⁶⁸.

2.2 I diritti patrimoniali nelle invenzioni d'équipe

Per quanto riguarda invece i diritti patrimoniali, l'art. 6 c.p.i. prevede espressamente che siano applicate le norme sulla comunione previste dal codice civile. È pacifico⁶⁹ che la norma rimandi all'art. 1101 del codice civile e dunque alla presunzione, relativa, che le quote siano tra loro uguali. La presunzione è da ritenere *iuris tantum* e quindi superabile con ogni mezzo possibile e la disposizione relativa all'uguaglianza delle quote è da considerare derogabile⁷⁰. Un lodo arbitrale⁷¹ ha tuttavia stabilito l'inammissibilità di un'eventuale indagine volta a verificare l'effettiva partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. Nel caso specifico, i due dipendenti, secondo il lodo, avevano diritto al 50% ciascuno dell'equo premio. Tale soluzione non appare convincente. La presunzione

⁶⁶ UBERTAZZI L.C., *I profili*, cit., p. 30.

⁶⁷ UBERTAZZI L.C., *I profili*, cit., p. 30.

⁶⁸ UBERTAZZI L.C., *I profili*, cit., p. 30.

⁶⁹ GRECO P. – VERCELLONE P., cit., p. 260; LEVI A., *Cenni sulla comunione di invenzione industriale*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, p. 701.

⁷⁰ MASSA F., *Creazioni del lavoratore dipendente e codice della proprietà industriale*, in *Studium Iuris*, 2007, p. 30.

⁷¹ Lodo arbitrale 25-28 novembre 1986, *Gadi*, 1987, p. 326.

diventerebbe presunzione *iuris et de iure* e il dipendente sarebbe privato del suo diritto a ottenere un premio calcolato in base al suo apporto⁷².

La presunzione è il metodo individuato dal legislatore per superare le varie problematiche che si possono presentare nell'individuare la misura dell'apporto di ciascun lavoratore, pur rimanendo uno strumento tendenzialmente inadeguato rispetto alla complessità della vicenda⁷³. Nell'attività di ricerca, infatti, il contributo personale non può essere calcolato sulla sola base del tempo e dello sforzo impiegato: la realizzazione dell'invenzione è spesso legata a fattori come l'intuizione e la genialità⁷⁴.

Il principio ora esposto della presunzione di eguaglianza delle quote si applica a tutti i diritti derivanti sia dal brevetto che dall'invenzione, anche per quanto riguarda i diritti di credito, come ad esempio il diritto all'equo premio⁷⁵. A questo proposito è da constatare un'ulteriore difficoltà. Anche qualora si ammettesse l'esattezza della presunzione circa l'uguaglianza dell'apporto creativo nella realizzazione dell'invenzione, a tale uguaglianza non corrisponde forzatamente l'uguaglianza circa l'equo premio⁷⁶. L'equo premio, come visto⁷⁷ si calcola non solo in base all'apporto individuale ma anche rispetto alle mansioni del dipendente. È certamente possibile che vi siano differenze circa il legame tra l'attività svolta dai vari dipendenti e l'invenzione realizzata, con la conseguenza di una diversa quantificazione dell'equo premio in capo a ognuno dei co-inventori.

Sempre in riferimento all'equo premio, similmente a quanto descritto per i diritti morali, la dottrina è propensa a negare l'esistenza di un liticonsorzio necessario nei giudizi sul *quantum* dell'equo premio⁷⁸. Lo stesso Autore ritiene preferibile che i creditori dell'equo premio non siano da ritenere creditori solidali, basandosi sull'assunto per cui «la solidarietà tra creditori non si presume»⁷⁹.

⁷² Così nella nota a Lodo arbitrale 25-28 novembre 1986, *Gadi*, 1987, p. 326. In senso confermativo UBERTAZZI L.C., *I diritti d'autore e connessi*, in *I quaderni di Aida* n.5, Milano, 2003, p. 53.

⁷³ FLORIDIA G., *op. cit.*, p. 253.

⁷⁴ LEVI A., *op. cit.*, p. 702.

⁷⁵ UBERTAZZI L.C., *I diritti d'autore*, cit., p. 53.

⁷⁶ UBERTAZZI L.C., *Spunti sulla comunione di diritti d'autore*, in *Aida*, 2003, p. 506.

⁷⁷ Cfr. capitolo IV § 1.5.

⁷⁸ UBERTAZZI L.C., *I diritti d'autore*, cit., p. 53.

⁷⁹ UBERTAZZI L.C., *I diritti d'autore*, cit., p. 54.

3. Competenza giurisdizionale

Il quarto e il quinto comma dell'art. 64 c.p.i. disciplinano le competenze giurisdizionali relative all'*an* e al *quantum* dell'equo premio, canone o prezzo. Il codice della proprietà industriale prevede infatti una duplice competenza: per quanto riguarda l'*an* la competenza è attribuita al giudice ordinario mentre per le controversie riguardanti il *quantum* è competente un collegio di arbitratori. Si esaminano in questa sede il giudizio sull'*an* e sul *quantum*, con particolare attenzione alla natura e alle conseguenze della scelta legislativa di attribuire la competenza sul *quantum* a un collegio di arbitratori. Infine si farà cenno all'ipotesi, poi scartata nel testo finale, di un'unica ipotesi di invenzione e del nesso con il doppio binario di giudizio qui presentato.

3.1 *An debeatur* e mutamento della competenza

L'incipit del quarto comma dell'art. 64 prevede la competenza del giudice ordinario a riguardo della sussistenza o meno del diritto all'equo premio, innovando così rispetto all'art. 25 della legge invenzioni che prevedeva in ogni caso la competenza di un collegio di arbitri. La norma era stata dichiarata dalla Corte costituzionale⁸⁰ incostituzionale nella parte in cui non riconosceva la facoltà al lavoratore e al datore di lavoro di adire al giudice ordinario. La competenza è ora quindi da ritenersi esclusiva⁸¹ del giudice ordinario. La modifica introdotta dal codice relativamente alla possibilità di adire il giudice ordinario è stata considerata «doverosa»⁸² mentre per quanto riguarda l'esclusività dello stesso e l'impossibilità per le parti di rinunciare al giudice ordinario, qualora i contratti collettivi lo permettano, la dottrina ha criticato la norma in quanto non giustificata dai principi sull'autonomia dei privati⁸³. Secondo Mansani⁸⁴, invece le parti

⁸⁰ Corte cost., n. 127, 14 luglio 1977, *Foro it.*, parte I, p. 1849.

⁸¹ GALLI C., *Le invenzioni dei dipendenti*, in UBERTAZZI L.C., *Il Codice*, op. cit., p. 41; AA. VV., *Il codice della proprietà industriale*, Cedam, Padova, 2005, p. 341.

⁸² BARBUTO M., *Le invenzioni dei dipendenti. Questioni processuali.*, in UBERTAZZI L.C., *Il Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 59.

⁸³ BARBUTO M., *cit.*, p. 61.

possono deferire ad arbitri non solo il giudizio sul *quantum* ma anche sull'*an*, qualora ciò non sia vietato dai contratti collettivi. A parere di chi scrive, in assenza di una previsione di tale possibilità nei contratti collettivi, è condivisibile quest'ultima soluzione, sempre che si rientri nei limiti posti dall'art. 2113 c.c.⁸⁵. In altre parole è possibile rinunciare alla competenza del giudice ordinario a patto che la decisione di devolvere il contenzioso all'arbitrato sia maturata dopo l'insorgenza del diritto e non invece per quanto riguarda diritti futuri⁸⁶. L'utilizzo della clausola compromissoria per ricorrere all'arbitrato in luogo del giudice ordinario è ammesso solo quando sia preventivamente abilitata da parte di accordi interconfederali, dei contratti o accordi collettivi tra le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale⁸⁷. Oltre a ciò, è necessario che sia stata certificata in una delle commissioni di certificazione previste dall'art. 76 del decreto legislativo n. 276/2003 e non può venir fatta sottoscrivere prima della fine del periodo di prova o comunque non prima di sessanta giorni della sottoscrizione del contratto di lavoro⁸⁸.

L'art. 134 c.p.i. ha modificato l'autorità giudiziaria competente, attribuendo, in maniera espressa, alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale la competenza a decidere sull'*an debeatur* delle controversie riguardanti l'art. 64 c.p.i.. La dottrina ha accolto tale cambiamento in maniera differente. Di Cataldo⁸⁹ ha visto favorevolmente lo spostamento di competenza in quanto ritiene che le sezioni specializzate siano più atte alla materia e, poiché il dipendente-inventore è caratterizzato da un'alta qualificazione e non si trova in una posizione di debolezza economica, vengono a mancare le eventuali ragioni che giustificavano il rito del lavoro. Barbuto⁹⁰ e Pellacani⁹¹ hanno mostrato la loro contrarietà a tale mutamento. Le liti in tema di invenzioni

⁸⁴ MANSANI L., *Commento art. 64*, cit., p. 805.

⁸⁵ Cfr. capitolo IV §1.6.1.

⁸⁶ PASSERELLI G.S. (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale: privato e pubblico*, Utet, 2014, p. 2857 e 2867.

⁸⁷ PASSERELLI G.S. (a cura di), *op. cit.*, p. 2868.

⁸⁸ PASSERELLI G.S. (a cura di), *op. cit.*, p. 2868.

⁸⁹ DI CATALDO V., *La tutela giurisdizionale*, in *Dir. Ind.*, 2005, p. 53.

⁹⁰ BARBUTO M., *cit.*, p. 63.

⁹¹ PELLACANI G., *Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale. Per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore*, in *Aida*, 2005, p. 44.

del dipendente sono ontologicamente controversie di lavoro⁹² in quanto la *causa petendi* della controversia è riconducibile al rapporto di lavoro e si prefigurerebbe persino un profilo di illegittimità costituzionale in quanto si priverebbe il lavoratore, soggetto comunque in situazione di debolezza e soggezione, di un rito celere⁹³. Inoltre, oltre a un probabile aumento di costi, verrebbe a mancare la particolare competenza del giudice del lavoro nel conoscere e giudicare aspetti quali le mansioni svolte e il legame con il risultato, l'organizzazione del lavoro e l'elemento retributivo, specificamente rispetto all'attività inventiva⁹⁴.

3.2 *Quantum debeatur* e il collegio degli arbitratori

Per quanto concerne il giudizio sul *quantum debeatur*, la lettera dell'art. 64 c.p.i. dispone che sia competente “un collegio di arbitratori”. Tale collegio è composto da tre membri: ciascuna parte sceglie un arbitratore e questi ultimi scelgono insieme il terzo. Qualora non si riuscisse ad arrivare a una scelta comune sul terzo arbitratore, l'individuazione dello stesso è affidata al Presidente della sezione specializzata competente dove il lavoratore esercita abitualmente le sue mansioni. Il collegio deve procedere secondo equo apprezzamento e comunque applicare dove compatibile le norme degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile. Tale prescrizione crea non pochi problemi di cui si parlerà in seguito. Qualora la valutazione degli arbitratori fosse manifestamente iniqua o erronea, sarà il giudice a determinare il valore dell'equo premio.

Al quinto comma dell'art. 64 c.p.i. è inoltre prevista la possibilità di adire il Collegio di arbitratori anche in pendenza del giudizio davanti al giudice ordinario per la decisione sul *quantum*. L'esecutività della decisione del Collegio sarà dunque subordinata alla sentenza di accertamento del diritto⁹⁵. Un Autore⁹⁶ ha sottolineato come questa circostanza potrebbe creare una forma di “contaminazione” tra i due giudizi, con eventuali benefici qualora il Collegio

⁹² BARBUTO M., *cit.*, p. 63.

⁹³ PELLACANI G., *Tutela del lavoro*, *cit.*, p. 44.

⁹⁴ PELLACANI G., *Tutela del lavoro*, *cit.*, p. 45.

⁹⁵ GUIDI E., *op. cit.*, p.328.

⁹⁶ FRANZOSI M. in AA. VV., *Il codice della proprietà industriale*, Cedam, Padova, 2005, p. 340.

operasse in maniera più precisa e più celere rispetto al giudice ordinario. Inoltre, sostiene l'Autore, vi sarebbe un meccanismo deflattivo dei ricorsi all'autorità giudiziaria causato dall'effetto compositivo di tale istituto.

3.2.1 Natura dell'arbitrato

La precedente disciplina prevedeva all'art.25 che per la quantificazione dell'equo premio fosse competente un collegio di arbitri amichevoli compositori. Si trattava in sostanza di un arbitrato rituale, in origine obbligatorio, ma divenuto facoltativo dopo la pronuncia della Corte costituzionale⁹⁷.

La riforma del codice della proprietà industriale non ha portato a una situazione di maggior chiarezza in dottrina sulla natura del procedimento arbitrale. La relazione ministeriale sottolinea come l'arbitraggio previsto dal codice non presenta alcun profilo di incostituzionalità rispetto all'art. 24 cost. poiché impugnabile ai sensi dell'art. 1349 c.c.⁹⁸. Il Parere del Consiglio di Stato⁹⁹ ritiene consona la scelta di definire il collegio come collegio di arbitratori e non di arbitri rispetto alla considerazione che l'attività del collegio sia integrazione delle volontà negoziali a riguardo dell'invenzione, spesso non prevedibile, piuttosto che considerarla attività volta alla risoluzione di una lite. A parere di chi scrive, stupisce e non può essere condiviso quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, in particolare modo relativamente all'analisi dell'equo premio inteso come integrazione della volontà delle parti¹⁰⁰.

Parte della dottrina¹⁰¹ si allinea a quanto sostenuto nella relazione ministeriale e ritiene il collegio un arbitraggio obbligatorio, non ritenendo fondate le critiche circa un possibile profilo di illegittimità costituzionale poiché è previsto

⁹⁷ Cfr. capitolo IV §3.1.

⁹⁸ Così citata in GUIDI E., *op. cit.*, p. 327.

⁹⁹ *Il Parere del Consiglio di Stato*, in *Dir. Ind.*, 2005, p. 138.

¹⁰⁰ Cfr. capitolo III §2. In particolare l'equo premio è metodo alternativo per retribuire il dipendente. È quindi una scelta del datore di lavoro non specificare nel contratto la compensazione del dipendente nell'evenienza della realizzazione dell'invenzione e invece lasciare che tale caso sia regolato dall'istituto dell'equo premio previsto dalla legge.

¹⁰¹ DI CATALDO V., *Il nuovo codice della proprietà industriale*, in *Giur. comm.*, 2005, parte I, p. 560; LIBERTINI M., *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, p. 59.

il sindacato giurisdizionale in caso di decisione viziata da eccesso di potere¹⁰². Un Autore¹⁰³ ritiene che l'interpretazione letterale della norma porti a ritenere il procedimento in questione un arbitraggio atipico, obbligatorio quando chiesto da una delle parti, che tende alla risoluzione di una controversia tra parti contrapposte.

Altra parte della dottrina¹⁰⁴ si pone in maniera diametralmente opposta: secondo gli Autori, il legislatore avrebbe definito "arbitraggio" un procedimento del tutto estraneo a quello previsto all'art. 1349 c.c. e molto più aderente al modello dell'arbitrato previsto dall'art. 806, al fine di evitare il divieto di un arbitrato obbligatorio¹⁰⁵. Infatti l'arbitraggio è caratterizzato da un'attività che non ha alcun contenuto decisorio su questioni controversie e trova il fondamento in un atto negoziale *inter partes* mentre l'arbitrato ha invece come presupposto proprio l'esistenza di un rapporto controverso e attraverso di esso le parti conseguono un giudizio decisorio¹⁰⁶. Considerato che il procedimento per stabilire l'ammontare dell'equo premio è volto a una decisione sulla controversia insorta tra le parti¹⁰⁷ e che tale controversia nasce non già dal contratto ma dal fatto unilaterale dell'invenzione¹⁰⁸, pare allora chiaro come il collegio previsto all'art. 64 sia da considerare un arbitrato. Ulteriormente, un Autore ritiene che l'esecutività della decisione, prevista dalla norma, suggerisca che si tratti di lodo arbitrale piuttosto che di determinazione da parte di arbitratori¹⁰⁹. Concludendo, l'unica soluzione possibile, perché la norma non sia nuovamente viziata da incostituzionalità così come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 14 luglio 1977, è considerare facoltativo tale arbitrato¹¹⁰ e ritenere ciascuna delle parti libera di adire l'autorità giudiziaria¹¹¹.

Inoltre il disposto finale del quarto comma dell'art. 64 indica, come detto, l'applicazione delle norme previste dagli artt. 806 e seguenti del codice di

¹⁰² LIBERTINI M., *op. cit.*, p. 59.

¹⁰³ VIDIRI G., *Il codice della proprietà industriale*, cit., p. 715.

¹⁰⁴ BARBUTO M., cit., p. 65; PELLACANI G., *Tutela del lavoro*, op. cit., p. 47; MANSANI L., *Commento art. 64*, cit., p. 805.

¹⁰⁵ BARBUTO M., cit., p. 66.

¹⁰⁶ Cass. civ. sez. I, 19 aprile 2002, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, p. 680.

¹⁰⁷ MANSANI L., *Commento art. 64*, cit., p. 805.

¹⁰⁸ BARBUTO M., cit., p. 66.

¹⁰⁹ SENA G., *I diritti sulle*, cit., 2011, p. 198.

¹¹⁰ MANSANI L., *Commento art. 64*, cit., p. 806.

¹¹¹ PELLACANI G., *Tutela del lavoro*, op. cit., p. 47.

procedura civile, ovvero le norme riguardanti l'arbitrato e non l'arbitraggio. Se si considerasse quindi il collegio come collegio di arbitratori, tale disposto non avrebbe alcun spazio applicativo¹¹². Se invece si ritiene il procedimento in questione un arbitrato, correttamente a parere di chi scrive, si deve concludere che il riferimento agli artt. 806 e seguenti conferma la lettura proposta ed è pienamente giustificato.

Ulteriori critiche sono state mosse sul quarto e quinto comma dell'art. 64 c.p.i., in particolare riguardo alla poca chiarezza e ai dubbi che le norme comportano. L'art. 822 circoscrive la possibilità che l'arbitrato giudichi secondo equità solo quando le parti lo richiedano concordatamente e sorge quindi il dubbio circa la possibilità della decisione secondo equità *ex lege*¹¹³. I criteri per la quantificazione dell'equo premio sono fissati dalla legge¹¹⁴ e qualora una pronuncia arbitrale non li applicasse, nel tentativo di giungere a una soluzione più equa, la si dovrebbe considerare manifestamente iniqua ed erronea, con la conseguente possibilità di ricorso al giudice competente, cioè il giudice competente per l'*an*¹¹⁵. Altra questione sorge in base all'art. 827 c.p.c che prevede l'impugnazione del lodo arbitrale solo per nullità, revocazione o opposizione di terzo e pare quindi incompatibile con quanto previsto circa la possibilità di impugnare in caso di determinazione "manifestamente iniqua od erronea"¹¹⁶. Tali critiche, seppur valide, sono tuttavia superabili in quanto le norme previste agli artt. 806 e seguenti sono applicabili solo "in quanto compatibili"¹¹⁷.

La situazione prospettata, sicuramente non chiara, ha portato un Autore¹¹⁸ ad affermare la preferibilità di richiedere anche al giudice ordinario, con l'aiuto di consulenti tecnici, la determinazione del *quantum* per evitare problemi di validità ed esecutorietà della decisione presa dall'arbitrato/arbitraggio.

¹¹² BARBUTO M., *cit.*, p. 67.

¹¹³ MANSANI L., *Commento art. 64*, *cit.*, p. 806.

¹¹⁴ *Cfr.* capitolo IV §1.5.

¹¹⁵ MANSANI L., *Commento art. 64*, *cit.*, p. 806.

¹¹⁶ BARBUTO M., *cit.*, p. 67.

¹¹⁷ SENA G., *I diritti sulle*, *cit.*, 2011, p. 198.

¹¹⁸ MANSANI L., *Commento art. 64*, *cit.*, p. 806.

3.2.2 Unica ipotesi d'invenzione e doppio binario

In questa sezione è analizzata l'ipotesi di un'unica fattispecie di invenzione, oltre all'invenzione occasionale di stampo residuale, presente nella prima bozza del codice, nel tentativo di comprendere quale sia stato il percorso che ha poi portato al sistema del doppio binario nel testo finale.

Il legislatore aveva infatti unificato la fattispecie dell'invenzione di servizio e di azienda: i diritti patrimoniali sarebbero appartenuto al datore di lavoro, mentre il dipendente, oltre al riconoscimento morale della qualità di autore, avrebbe avuto diritto, in ogni caso, all'equo premio¹¹⁹. Il legislatore aveva previsto che la determinazione del valore dell'equo premio fosse affidata al collegio arbitrale. In questo contesto, dove l'equo premio è sempre dovuto, ad eccezione dell'invenzione occasionale, la previsione di affidare al collegio la definizione del *quantum* rispondeva a una sua logica¹²⁰.

A causa di una serie di critiche su tale disposizione¹²¹ e in particolare del rischio di eccedere rispetto alla delega parlamentare¹²², il legislatore era ritornato alla tripartizione già presente nella precedente disciplina lasciando però invariata la parte relativa alla competenza del collegio sul *quantum*. Il risultato è quindi un sistema a doppio binario certamente «macchinoso e defatigante»¹²³, oltre a sollevare i dubbi e le critiche di cui si è già trattato¹²⁴.

4. Derogabilità della disciplina

¹¹⁹ Non si affronta in questa sede la valutazione sulla bontà di tale ipotesi. Si rimanda alle conclusioni per un discorso in tal senso, in particolare con attenzione circa quanto detto l'analisi economica della disciplina delle invenzioni del dipendente (*cfr.* capitolo I).

¹²⁰ MANSANI L., *Commento art. 64*, cit., p. 804.

¹²¹ *Cfr.* capitolo II §1.3.

¹²² MANSANI L., *Commento art. 64*, cit., p. 804.

¹²³ MANSANI L., *Commento art. 64*, cit., p. 805.

¹²⁴ *Cfr.* capitolo IV §3.2.1.

In questo paragrafo si esamina il regime di derogabilità dell'intera disciplina delle invenzioni dei dipendenti. Si riporteranno in questa sede le conclusioni su questo tema già sviluppate precedentemente¹²⁵.

Innanzitutto è necessario specificare che i diritti morali sono inderogabili¹²⁶ e quindi la discussione verterà sui diritti patrimoniali.

La disciplina in questione fa sicuramente parte della legislazione del lavoro ed è quindi posta anche tutela dell'interesse del lavoratore¹²⁷. Le disposizioni relative al dipendente subordinato sono pertanto da ritenere cogenti. Non vi son dubbi¹²⁸ che esse siano derogabili in senso più favorevole al dipendente.

In riferimento invece alle deroghe che pregiudicano i diritti riconosciuti al lavoratore è necessario porre una distinzione: i patti che limitano o escludono i diritti non ancora acquisiti dal dipendente e quindi incidono sul momento genetico dei diritti sono da considerare nulli¹²⁹. I diritti che sono già entrati nel patrimonio del dipendente rientrano invece nell'area della disponibilità relativa. Eventuali rinunce o transazioni di diritti già acquisiti saranno quindi valide se operate secondo le modalità dell'art. 2113 c.c. o altrimenti annullabili.

A titolo esemplificativo sono quindi da considerare nulli i patti che escludono l'equo premio per le invenzioni che ricadono nella fattispecie dell'invenzione d'azienda o che attribuiscono al datore di lavoro il potere di fissare unilateralmente il valore dell'equo premio¹³⁰. Per quanto riguarda il metodo di calcolo, a parere di chi scrive, è possibile utilizzare altra formula rispetto alla formula tedesca seppur tenendo conto dei criteri legislativi¹³¹.

Circa la facoltatività o l'obbligatorietà dei procedimenti giurisdizionali e collegiali, vista la complessità del discorso, si rimanda al relativo paragrafo¹³².

¹²⁵ In particolare cfr. capitolo IV §1.6.

¹²⁶ GRECO P. – VERCELLONE P., *cit.*, p. 252.

¹²⁷ VIDIRI G., *Le invenzioni dei lavoratori dipendenti*, in *Giurisprudenza italiana*, 1989, p. 107.

¹²⁸ GUIDI E., *op. cit.*, p. 329; GRECO P. – VERCELLONE P., *cit.*, p. 252.

¹²⁹ VIDIRI G., *Le invenzioni*, *cit.*, p. 108.

¹³⁰ GRECO P. – VERCELLONE P., *cit.*, p. 252.

¹³¹ Cfr. capitolo IV §1.6.2.

¹³² Cfr. capitolo III.

CAPITOLO V

L'INVENZIONE DEL DIPENDENTE NEI PAESI EUROPEI E IN PARTICOLARE NEL REGNO UNITO

SOMMARIO: 1. Tratti comuni delle normative europee. – 1.1 Cenni storici. – 1.2 Tratti comuni normative europee. – 1.2.1 Fattispecie e titolarità dei diritti. – 1.2.2 Diritto del dipendente alla remunerazione e competenza per la risoluzione delle controversie. – 1.2.3 Considerazioni. – 2. La disciplina del Regno Unito. – 2.1 La titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione. – 2.2 Il diritto alla compensazione del dipendente. – 2.2.1 Il caso *Kelly v GE Healthcare*. – 2.2.2 Il caso *Shanks v Unilever Plc.* – 2.3 Profili processuali e altri profili. – 2.4 Considerazioni conclusive.

In questo capitolo si esaminano le caratteristiche principali delle discipline nazionali europee e si cerca di delinearne i tratti comuni.

In seguito si analizzerà la disciplina delle invenzioni del dipendente del Regno Unito, sottolineando i punti di contatto e le differenze rispetto a quella italiana.

1. Tratti comuni delle normative europee

In questo paragrafo è brevemente delineata l'evoluzione storica dell'interesse internazionale ed europeo nei confronti di una possibile armonizzazione della disciplina delle invenzioni del dipendente. In seguito saranno individuati quelli che sono i tratti comuni delle discipline di alcuni Stati europei.

1.1 Cenni storici

Le prime discussioni a livello internazionale relative alle invenzioni dei dipendenti risalgono al diciannovesimo secolo, nel momento in cui il processo di

industrializzazione acquistava sempre più importanza¹. La questione fu poi ripresa nel ventesimo secolo e in particolare sotto l'impulso della Società delle Nazioni furono formate due commissioni² per la preparazione di alcune mozioni a scopo informativo per i vari governi³. Le due delibere contenevano una serie di indicazioni per poter assicurare all'industria uno sviluppo completo a riguardo delle invenzioni e dei soggetti responsabili, quali ad esempio ingegneri e ricercatori, e di una giusta compensazione per i loro sforzi inventivi. La prima delibera conteneva due punti fondamentali: la menzione del nome dell'autore nei brevetti e il diritto del dipendente, nel caso che la sua invenzione fosse brevettata, a ottenere una retribuzione supplementare, legata al valore delle invenzioni e alle circostanze in cui la stessa era stata realizzata⁴. Era fatto salvo il caso del dipendente specificamente incaricato dell'attività di ricerca e inventiva. La seconda delibera riprendeva i principi già esposti dalla precedente, invitando governi e organizzazioni professionali a recepire tali istruzioni nelle legislazioni e nei contratti collettivi. Inoltre, si esplicitava come in questa materia non dovesse essere possibile una piena libertà contrattuale ma la si dovesse limitare al pari della legislazione riguardante il lavoro⁵.

Durante gli anni '30, in occasione della revisione della Convenzione di Parigi, queste indicazioni non furono però accolte se non per quanto riguarda il diritto morale al riconoscimento dell'inventore come autore nel brevetto, che fu previsto all'art. 4 ter.

Il tema delle invenzioni del dipendente è stato, negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, dibattuto presso diverse organizzazioni tra cui l'Organizzazione internazionale del lavoro e la Camera di commercio internazionale⁶. Il tema fu anche discusso dall'AIPPI⁷, sebbene non a livello

¹ WOLK S., *Remuneration of employee inventors – is there a common European ground? A comparison of national laws on compensation of inventors in Germany, France, Spain, Sweden and the United Kingdom*, in IIC, 2011, p. 274.

² La *Commissions consultative des travailleurs intellectuels*, con la risoluzione del dicembre 1929, e la *Commissions consultative des employés*, con la risoluzione dell'aprile 1931 (*Le code international du travail 1951, Volumes II: annexes*, Bureau international du travail, Genève, 1954, p. 256).

³ WOLK S., *cit.*, p. 274.

⁴ *Le code international du travail 1951*, *cit.*, p. 257.

⁵ *Le code international du travail 1951*, *cit.*, p. 258.

⁶ WOLK S., *cit.*, p. 275.

centrale, che oltre a riconfermare i principi già esposti, sottolineò l'esigenza di prevedere l'esistenza delle “*free inventions*”, la cui titolarità spetta al dipendente⁸. Negli stessi anni, l'Ufficio internazionale unito per la protezione della proprietà intellettuale⁹ presentò “*Model Law for Developing Countries and Inventions*”, contenente indicazioni di tipo sostanziale per la formulazione di norme a protezione delle invenzioni e delle informazioni e tecnologie industriali nei paesi in via di sviluppo¹⁰.

Non ci fu però alcun effetto significativo sulla normativa internazionale per quanto riguarda le invenzioni dei dipendenti. La Convenzione sul brevetto europeo si limita infatti a prevedere, all'art. 60, che, qualora l'inventore sia un dipendente, sia data applicazione al diritto dello Stato sul cui territorio è svolta l'attività principale del lavoratore. Sussidiariamente rileva, ai fini della determinazione del diritto applicabile, il territorio dello Stato su cui si trova l'azienda del datore di lavoro alla quale l'impiegato appartiene¹¹.

Nel “*Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe*”¹², la Commissione europea si è chiesta se le differenze legislative dei vari paesi a riguardo della materia avessero sull'innovazione, sulle condizioni di impiego e sulla competitività, un impatto tale da richiedere e giustificare un'armonizzazione a livello comunitario¹³. Nel “*Proposal for a Council Regulation on the Community patent*”¹⁴ non emerge la necessità di questo tipo di regolamentazione e in relazione alle questioni sulle invenzioni dei dipendenti la Commissione si limita a indicare, all'art. 4, la disciplina per l'individuazione della legge applicabile e, all'art. 48, un rimando all'art. 4 per le controversie tra il datore di lavoro e il dipendente, confermando quello che è l'impianto della Convenzione sul brevetto europeo.

⁷ Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle.

⁸ Question 40 The inventions of employees, Helsinki, 1967, consultabile presso <https://www.aiippi.org>.

⁹ Oggi Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale.

¹⁰ WOLK S., cit., p. 275.

¹¹ Cfr. capitolo II §1.5.

¹² Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe, 1997, presentato dalla Commissione dell'Unione europea e consultabile presso <http://europa.eu>.

¹³ Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe, p. 17-18.

¹⁴ Proposal for a Council Regulation on the Community patent, 2000, consultabile presso <http://eur-lex.europa.eu>.

Infine, si cita il documento dell'AIPPI "*Employers' rights to intellectual property*" ¹⁵ nel quale viene espressa la desiderabilità di un'eventuale armonizzazione della disciplina, in particolare per quanto concerne la determinazione della retribuzione aggiuntiva per il dipendente.

1.2 Tratti comuni normative europee

In questa sede si tratteranno quelli che sono i punti salienti delle varie discipline a riguardo delle invenzioni del dipendente di alcuni Stati Europei.

Uno dei primi Stati europei a legiferare in maniera specifica riguardo i diritti dei dipendenti-inventori fu la Svezia, che nel 1949 emanò l' "*Act of the Right to Employee inventions*". Su questo modello, altri Stati del nord Europa, quali Danimarca, Finlandia, Norvegia e Germania, legiferarono in materia specifica sulla posizione del dipendente, combinando elementi di diritto del lavoro e di diritto industriale¹⁶. Altri Stati, tra cui ad esempio l'Olanda, l'Italia, la Spagna, il Regno Unito, preferirono invece disciplinare la questione all'interno della legge sui brevetti.

1.2.1 Fattispecie e titolarità dei diritti

Per quanto riguarda il numero di fattispecie previste, nelle esperienze dei vari paesi si riscontra come la scelta ricada su una previsione di due o tre fattispecie.

In Germania sono previste due categorie di invenzioni: le invenzioni di servizio e le invenzioni libere. Nel primo gruppo rientrano le invenzioni realizzate durante il rapporto di lavoro, sia che derivino da un incarico specifico sia che

¹⁵ *Report Q138, Employers' rights to intellectual property*, 2004, consultabile presso <https://www.aippi.org>.

¹⁶ WOLK S., *cit.*, p. 276.

siano legate alle attività e all'esperienza dell'impresa del datore di lavoro¹⁷. Tali invenzioni appartengono originariamente al dipendente e al datore di lavoro è riconosciuto il diritto a ottenere il trasferimento dei diritti relativi. Fintanto che il datore di lavoro non rinunci esplicitamente a esercitare il suo diritto sull'invenzione, essa non potrà essere considerata libera. Qualora il datore di lavoro abbia effettuato tale rinuncia, così come qualora l'invenzione non rispetti i requisiti di cui sopra, l'invenzione è da ritenersi come invenzione libera. A proposito sono da tenere conto due disposizioni. Il dipendente è tenuto a comunicare immediatamente il compimento del trovato al datore di lavoro, a meno che non sia manifestamente ovvio che l'invenzione non possa essere utilizzata all'interno dell'azienda del datore di lavoro. Se l'invenzione rientra nel campo di attività del datore di lavoro, egli ha il diritto di acquisire il diritto all'utilizzo senza però che esso sia di ostacolo per il dipendente¹⁸.

Nel Regno Unito¹⁹, il *Patent Act 1977* delinea le condizioni secondo le quali l'invenzione realizzata dal dipendente appartiene al datore di lavoro. Si può quindi individuare in maniera residuale l'area delle invenzioni appartenenti al lavoratore. Il datore è titolare dei diritti relativi all'invenzione quando essa è stata realizzata durante il corso delle normali mansioni del dipendente o di un incarico speciale, e in ogni caso quando le circostanze erano tali da far supporre ragionevolmente l'invenzione come risultato del lavoro svolto²⁰. Inoltre, in particolare per quanto riguarda impiegati ad alta qualificazione o direttori²¹, l'invenzione appartiene al datore di lavoro quando l'occupazione del lavoratore implica specifiche responsabilità nel promuovere l'interesse dell'azienda. Al di fuori di queste circostanze, l'invenzione appartiene al dipendente-inventore.

Altri Stati han preferito invece una tripartizione delle fattispecie, similamente come fatto dall'Italia.

¹⁷ WOLK S., *cit.*, p. 278.

¹⁸ Il che si esplica normalmente in una licenza non esclusiva (WOLK S., *cit.*, p. 278).

¹⁹ La disciplina delle invenzioni del dipendente del Regno Unito è esaminata approfonditamente al §2 di questo capitolo.

²⁰ THORLEY S. - MILLER R. - BURKILL G. - BIRSS C., *Terrell on the Law of Patents*, Sweet & Maxwell, London, 2010, p. 100.

²¹ HOWELL C., *Extra compensation for inventive employees: is our system equitable, unbiased and motivating?*, in *I.P.Q.*, 2011, p. 374.

In Francia, il testo che disciplina le invenzioni del dipendente è il *Code de la Propriété Intellectuelle*²². Sono previste tre differenti tipologie di invenzioni: la *invention de mission*, la *invention hors mission attribuable* e la *invention hors mission*. La fattispecie dell'*invention de mission* include tutte le invenzioni realizzate dal dipendente nell'esecuzione del contratto di lavoro che prevede un'attività inventiva, corrispondente alle sue effettive mansioni, sia di ricerca che di studio. In tal caso i diritti relativi all'invenzione appartengono al datore di lavoro. Quando queste condizioni non ricorrono, titolare dei diritti sul trovato è il dipendente. Tuttavia, la fattispecie della *invention hors mission attribuable* prevede in capo al datore di lavoro il diritto di ottenere la proprietà o il godimento di tutti o di una parte dei diritti del brevetto relativo all'invenzione, quando essa sia realizzata durante lo svolgimento del lavoro del dipendente, quando ricada all'interno dell'attività dell'impresa, oppure quando si sia giunti ad essa utilizzando le conoscenze, le tecniche e i mezzi dell'azienda. La fattispecie della *invention hors mission* raccoglie quindi i casi restanti, tra i quali ad esempio le volte in cui non si può stabilire che l'impiegato abbia ricevuto una missione di ricerca oppure che egli abbia utilizzato i mezzi dell'azienda²³.

In Spagna la legge che disciplina le invenzioni dei dipendenti ricalca la legge francese²⁴. Qualora il dipendente realizzi l'invenzione durante il rapporto di lavoro e le sue mansioni siano principalmente costituite da attività di ricerca o inventive, si tratta di invenzione di servizio e il datore di lavoro è l'esclusivo titolare dei diritti relativi al trovato. Se invece la realizzazione del trovato non è prevista dalle mansioni del lavoratore, ma è comunque legata a esse e sono stati utilizzati mezzi e conoscenze dell'impresa, il datore di lavoro ha la facoltà di ottenere i diritti sull'invenzione oppure una licenza d'uso. Infine, qualora non ricorrano le condizioni sopra descritte, l'invenzione è da considerarsi libera e il dipendente sarà titolare di tutti i diritti.

²² SIRINELLI P. – DURRANDE S. – LATREILLE A. (commento e annotazioni), *Code de la propriété intellectuelle*, Dalloz, Paris, 2010.

²³ SIRINELLI P. – DURRANDE S. – LATREILLE A. (commento e annotazioni), *op. cit.*, p. 455.

²⁴ WOLK S., *cit.*, p. 286.

La disciplina svedese è prevista in un testo specifico per le invenzioni dei dipendenti, la legge 345/1949 sui diritti delle invenzioni del dipendente²⁵. Poiché tale legge è per la maggior parte derogabile, per quanto riguarda i settori privati la materia è disciplinata per lo più dall'accordo collettivo sui diritti delle invenzioni del dipendente del 1995²⁶. Sono previste tre diverse fattispecie che si articolano in base alla forza del nesso di causalità tra invenzione e mansione occupata. Presupposto comune a tutte e tre le categorie è che l'utilizzo dell'invenzione ricada nell'attività dell'impresa. Il datore di lavoro può acquistare in maniera esclusiva i diritti sulle invenzioni previste come risultato delle mansioni del dipendente, se principalmente di attività di ricerca o inventiva. Quando invece l'invenzione è venuta in essere in connessione al lavoro svolto in maniera differente da quanto sopra descritto, il datore di lavoro ha la possibilità di utilizzare l'invenzione senza però danneggiare il dipendente, ottenendo cioè una licenza non esclusiva. Inoltre, egli ha diritto a essere preferito rispetto a chiunque altro in riferimento all'eventualità di acquisire diritti per un contenuto maggiore della licenza esclusiva. L'ultima fattispecie ricomprende le invenzioni conseguite senza alcun nesso con le mansioni svolte, ma che ricadono comunque nell'attività dell'impresa. In questo caso il datore di lavoro ha diritto a concludere un accordo alle condizioni scelte dal dipendente.

1.2.2 Diritto del dipendente alla remunerazione e competenza per la risoluzione delle controversie

In tutti gli ordinamenti esaminati è previsto, al ricorrere di certe condizioni, che al dipendente sia devoluta una remunerazione aggiuntiva. In questo paragrafo si esaminerà quando le discipline nazionali prevedono tale compenso e i metodi di calcolo dello stesso. Saranno inoltre presentati i rimedi giurisdizionali previsti per la risoluzione delle controversie.

²⁵ *Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar*, in lingua originale.

²⁶ WOLK S., *cit.*, p. 289.

In Germania, il lavoratore subordinato ha il diritto, non derogabile, a ricevere una compensazione ragionevole per la realizzazione dell'invenzione. La legge prevede dei criteri relativamente vaghi per la determinazione della compensazione: il valore dell'invenzione (in relazione alla sua commerciabilità), le mansioni e il livello del dipendente e il contributo dell'azienda. Il Ministro federale del lavoro ha istituito delle direttive per il calcolo della remunerazione aggiuntiva, che, sebbene non abbiano carattere vincolante, sono molto utilizzate nella pratica²⁷. Le controversie sulla materia sono di competenza di un collegio di arbitratori presso l'Ufficio brevetti o di un tribunale. L'arbitrato presso l'Ufficio brevetti sottopone alle parti delle proposte di conciliazione. Se una delle due parti si oppone alla proposta del collegio, la conciliazione è da considerare non vincolante. Qualora invece nessuna delle parti contesti la proposta o sia comunque trascorso un mese dalla stessa, la conciliazione è vincolante per le parti e agisce legalmente tra le parti con forza di contratto²⁸.

Nel Regno Unito quando l'invenzione realizzata appartiene al datore di lavoro, il dipendente può avere diritto a una retribuzione aggiuntiva. Tuttavia il parametro per accedere a essa è molto rigoroso, e fino a oggi in un solo caso al dipendente è stato riconosciuto il diritto a un compenso extra²⁹. È previsto infatti che qualora l'invenzione o il brevetto relativo abbia comportato per il datore di lavoro un vantaggio eccezionale³⁰, al dipendente può essere riconosciuta una quota di tale vantaggio³¹. Perché sorga tale diritto è necessario che il beneficio del dipendente, il salario o altra forma di retribuzione, sia considerato inadeguato rispetto al vantaggio conseguito dal datore di lavoro grazie all'invenzione o al relativo brevetto e che sia "giusto" che il dipendente sia premiato ulteriormente a quanto già ricevuto. Nel calcolo della quota da attribuire al dipendente si deve considerare la natura delle mansioni del dipendente e la sua retribuzione, l'abilità e lo sforzo profusi dal dipendente nel realizzare l'invenzione e il contributo fornito dal datore di lavoro in tutte le fasi anteriori al raggiungimento

²⁷ WOLK S., *cit.*, p. 279.

²⁸ WOLK S., *cit.*, p. 281.

²⁹ *Kelly v GE Healthcare*, 2009, EWHC 181 (Pat). Se ne tratterà più approfonditamente nel prossimo paragrafo (capitolo V §2.2.1).

³⁰ *Outstanding benefit* in lingua inglese.

³¹ THORLEY S. - MILLER R. - BURKILL G. - BIRSS C., *op. cit.*, p. 129.

dell'invenzione³². Competente per le controversie riguardanti la materia sono i tribunali e il *Comptroller* presso l'Ufficio brevetti.

La disciplina francese prevede che siano i contratti collettivi, gli accordi d'impresa e i contratti di lavoro individuali a stabilire le condizioni secondo le quali al dipendente deve essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva in caso di *invention de mission*. Non è previsto alcun metodo di calcolo *ex lege*, né tantomeno sono indicati criteri o elementi. Nella prassi, le imprese utilizzano spesso schemi per la compensazione³³; il dipendente a volte è pagato nel momento in cui si ottiene il brevetto, altre volte quando inizia l'utilizzo commerciale dello stesso³⁴. Secondo la giurisprudenza³⁵ oltre al criterio del salario e dell'interesse economico dell'invenzione, il tribunale, nel determinare l'ammontare della retribuzione aggiuntiva, deve anche far riferimento all'interesse scientifico dell'invenzione, alle difficoltà nel realizzarla e all'importanza dell'apporto personale del lavoratore subordinato. Quando invece si tratti di *invention hors mission attribuable*, nel caso in cui il datore di lavoro diventi titolare del brevetto relativo all'invenzione oppure di alcuni diritti di godimento, il lavoratore ha diritto a un giusto prezzo. In assenza di accordo tra le parti, per la determinazione del prezzo, è competente una commissione di conciliazione³⁶ oppure la Corte d'appello³⁷. Similarmente al collegio di arbitratori tedesco, la commissione presenta una proposta di conciliazione³⁸. Se entro un mese le parti non si appellano a un tribunale, la proposta vale come accordo tra le parti. È previsto nel codice che sia la commissione sia la Corte d'appello, per la determinazione del prezzo, tengano conto degli apporti di entrambe le parti alla realizzazione dell'invenzione e all'utilità industriale e commerciale della stessa.

In Spagna son previsti due diversi tipi di retribuzione aggiuntiva, similmente a quanto succede in Francia. In caso di invenzione di servizio, il dipendente ha diritto a una retribuzione aggiuntiva qualora il suo contributo

³² THORLEY S. - MILLER R. - BURKILL G. - BIRSS C., *op. cit.*, p. 131.

³³ WOLK S., *cit.*, p. 283.

³⁴ WOLK S., *cit.*, p. 283.

³⁵ Così citato in SIRINELLI P. – DURRANDE S. – LATREILLE A. (commento e annotazioni), *op. cit.*, p. 454.

³⁶ *Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS)*.

³⁷ *Tribunal de Grande Instance*.

³⁸ WOLK S., *cit.*, p. 283.

personale e il valore dell'invenzione eccedano quanto può essere previsto come ragionevole circa il suo impegno e quanto raggiunto. Per quanto riguarda invece la fattispecie intermedia, qualora il datore di lavoro ottenga la titolarità dell'invenzione o acquisisca una licenza sulla stessa, il dipendente ha diritto a una compensazione ragionevole. La legge non dispone nulla sui criteri di calcolo della retribuzione aggiuntiva mentre indica che la compensazione ragionevole sia calcolata tenendo conto dell'importanza economica e industriale dell'invenzione, del valore dei mezzi e delle conoscenze fornite dall'impresa e dell'apporto profuso dal lavoratore³⁹. Nell'ordinamento spagnolo è obbligatorio, prima di poter adire il tribunale, esperire un tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione dell'Ufficio brevetti, le cui proposte sono ovviamente rifiutabili dalle parti.

In Svezia, nonostante la maggior parte della disciplina sia derogabile, il diritto alla compensazione del dipendente per i diritti trasferiti al datore di lavoro è inderogabile, sia da contratti collettivi che individuali. Ogni volta che vi è un trasferimento di diritti al datore di lavoro, il lavoratore subordinato ha diritto alla remunerazione aggiuntiva⁴⁰. Solo qualora si tratti di invenzione di ricerca⁴¹, l'inventore-dipendente ha diritto alla remunerazione soltanto quando il valore dell'invenzione eccede quanto può essere previsto come ragionevole che il dipendente realizzi, considerati lo stipendio del lavoratore e altri benefits e vantaggi legati all'impiego. La legge non prevede una formula di calcolo precisa ma dispone che la remunerazione sia "congrua" e che siano considerati il valore dell'invenzione, le condizioni dell'impiego e la portata dei diritti trasferiti al datore di lavoro. L'accordo collettivo sulle invenzioni del dipendente del 1995 contiene un modello di schema di compensazione: nel momento in cui il dipendente notifica la realizzazione dell'invenzione, egli dovrebbe ricevere una somma il cui valore sia contenuto tra 1700 e 2550 kr e altri 2800-22500 nel momento in cui è rilasciato il brevetto⁴². Oltre alla competenza del tribunale del

³⁹ WOLK S., *cit.*, p. 287.

⁴⁰ WOLK S., *cit.*, p. 289.

⁴¹ La fattispecie in cui il legame tra mansioni e invenzione realizzata è più forte.

⁴² WOLK S., *cit.*, p. 290.

lavoro, è previsto un comitato per le invenzioni del dipendente⁴³ con il compito di fornire opinioni non vincolanti circa l'applicazione del testo di legge relativo alle invenzioni del dipendente. Come già detto, il contratto collettivo del 1995 interviene in maniera significativa sulla materia. Le questioni concernenti l'applicazione dello stesso sono di competenza del Comitato per le invenzioni industriali⁴⁴ che decide con lodi arbitrali, con effetto obbligatorio per le parti.

1.2.3 Considerazioni

Le caratteristiche della disciplina italiana sono per lo più simili alle esperienze dei Paesi europei esaminati.

Sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo, i vari ordinamenti prevedono fattispecie ai fini pratici molto simili. Oltre alle invenzioni libere, che appartengono al dipendente, è spesso presente l'equivalente della fattispecie dell'invenzione occasionale italiana, con la possibilità per il datore di lavoro di ottenere quantomeno una licenza sul brevetto. All'altro estremo, è sempre presente l'invenzione di servizio, per la quale tutti i diritti sul trovato o sul brevetto relativo appartengono al datore di lavoro. La disciplina italiana si distingue per la previsione della fattispecie dell'invenzione d'azienda: la remunerazione aggiuntiva è condizionata dalla mancata previsione di una specifica voce retributiva nel contratto di lavoro⁴⁵ e non è invece legata a una valutazione circa l'importanza dell'invenzione come avviene negli altri Stati. Il sistema inglese si contraddistingue invece per una certa rigidità nell'affrontare la questione, sia nel prevedere un'unica fattispecie sia nel presentare un requisito d'accesso alla compensazione addizionale di difficile soddisfacimento.

Per quanto riguarda l'aspetto della determinazione della remunerazione aggiuntiva, si registra la molteplicità dei sistemi di calcolo, sia che possono prevedere schemi precisi che indicare generici criteri. Al di là delle specificità di ogni sistema, a parere di chi scrive è importante sottolineare come negli altri

⁴³ *Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar* in lingua svedese.

⁴⁴ *Industrins uppfinnarnämnd* in lingua svedese.

⁴⁵ Cfr. capitolo III §2.

ordinamenti si faccia spesso riferimento alla contrattazione collettiva⁴⁶, mentre nell'ordinamento italiano non solo non ve ne sia menzione nel testo legislativo ma manchi proprio l'attenzione delle organizzazioni sindacali su questo aspetto⁴⁷.

Infine, ugualmente a quanto previsto in Italia, la competenza a conoscere delle controversie è spesso affidata a collegi di arbitratori o commissioni di conciliazione, in maniera obbligatoria o facoltativa. Come già scritto⁴⁸, la soluzione italiana "pecca" tuttavia di una certa complessità, specificamente a causa del cosiddetto doppio binario, tale da rendere macchinoso e incerto l'iter giurisdizionale.

2. La disciplina del Regno Unito

In questo paragrafo si analizza il sistema del Regno Unito, più dettagliatamente di quanto fatto in precedenza. Si è scelta tale disciplina in quanto è quella che presenta maggiori e più profonde differenze rispetto a quella italiana. La disamina seguirà i seguenti punti: la titolarità dei diritti relativi all'invenzione, il diritto alla compensazione del dipendente con particolare attenzione al criterio dell'*outstanding benefit*, e infine i profili processuali.

2.1 La titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione

Come già anticipato, la disciplina del Regno Unito prevede un unico caso in cui i diritti sull'invenzione appartengono al datore di lavoro. In base al *Patents Act 1977* l'invenzione appartiene al datore di lavoro al ricorrere delle seguenti condizioni: il trovato è stato realizzato nello svolgimento delle mansioni del dipendente oppure secondo uno specifico incarico e in entrambi i casi in base alle circostanze ci si poteva ragionevolmente attendere la realizzazione

⁴⁶ In particolare in Svezia.

⁴⁷ Cfr. capitolo II §1.4.2.

⁴⁸ Cfr. capitolo IV §3.

dell'invenzione⁴⁹. Inoltre, in particolare per quanto riguarda impiegati ad alta qualificazione o direttori⁵⁰, l'invenzione appartiene al datore di lavoro quando l'occupazione del lavoratore implica specifiche responsabilità nel promuovere l'interesse dell'azienda.

Riguardo alla prima condizione, si tratta essenzialmente di stabilire se il lavoratore subordinato debba cercare o meno di innovare, e nel caso, in quali campi⁵¹. In assenza di esplicite previsioni contrattuali, è da ritenere improbabile che un tribunale individui un incarico di innovare o di ricerca⁵². Tuttavia, sebbene il contratto sia fondamentalmente il primo elemento da considerare, bisogna accogliere l'idea che le mansioni varino col tempo e che quelli che prima potevano essere incarichi estemporanei siano diventati le mansioni "normali"⁵³. È quindi opportuno procedere con un approccio misto funzionale e contrattuale nel valutare se le mansioni del dipendente comprendono o meno obblighi di innovazione o ricerca⁵⁴.

È poi necessario che dalle circostanze si potesse ragionevolmente attendere la realizzazione dell'invenzione. Il testo riferisce la "*reasonable expectation*"⁵⁵ a "un'invenzione"⁵⁶ e non alla specifica invenzione realizzata. Questo tipo di interpretazione è stata avallata dalla giurisprudenza⁵⁷: se si richiedesse la possibilità di prevedere quella specifica invenzione, si renderebbe pressoché impossibile per qualunque datore di lavoro ottenere la titolarità dell'invenzione. In particolare poiché l'invenzione deve essere caratterizzata dall'"*inventive step*", non si può richiedere che l'invenzione specifica sia attesa prima della sua realizzazione quando la stessa non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo⁵⁸. Non è inoltre chiaro rispetto a quale soggetto deve essere declinato il concetto di "*reasonable*

⁴⁹ THORLEY S. - MILLER R. - BURKILL G. - BIRSS C., *op. cit.*, p. 100.

⁵⁰ HOWELL C., *op. cit.*, p. 374.

⁵¹ ODELL-WEST A., *Kelly v Ge Healthcare Ltd: employee innovation in health care: deciphering ownership and the alchemy of "outstanding benefit"*, in *E.I.P.R.*, 2010, p. 451.

⁵² ODELL-WEST A., *op. cit.*, p. 452.

⁵³ CHANDLER A., *Ownership of employee's inventions: duties, expectation and variable objectivity*, in *E.I.P.R.*, 2008, p. 166.

⁵⁴ CHANDLER A., *op. cit.*, p. 167.

⁵⁵ "Ragionevole aspettativa" in italiano.

⁵⁶ In lingua inglese "*an invention*" e non invece "*the invention*".

⁵⁷ *Liffe v Pinkava*, 2007, EWCA Civ 217, 73.

⁵⁸ CHANDLER A., *op. cit.*, p. 167.

expectation”: il dipendente, il datore di lavoro o un osservatore esterno⁵⁹? Il tribunale⁶⁰ ha fornito una soluzione tendenzialmente neutrale, ritenendo che tale requisito fosse soddisfatto qualora ricorressero almeno due delle seguenti condizioni: l’invenzione è simile a ciò che si attendeva, è soluzione di un problema specifico ben delineato oppure soddisfa, o contribuisce a soddisfare, quelli che sono gli obiettivi o il fine delle mansioni del dipendente. Questa interpretazione prescinde però da quelle che sono le aspettative del datore di lavoro nell’assegnare gli incarichi e le mansioni al dipendente⁶¹. È quindi importante ricercare l’esistenza di un nesso tra l’organizzazione dell’attività di impresa da parte del datore di lavoro, in particolare nell’attribuire gli incarichi di lavoro, lo svolgimento di questi ultimi e il risultato finale⁶².

Infine è necessario stabilire fino a che punto son da considerare le capacità e la propensione del dipendente all’attività inventiva. Nel caso *Liffe v Pinkava* sono state sottolineate le qualità del lavoratore, dotato di particolare ingegno e creatività, con diverse abilità tecniche e un ottimo background accademico e che aveva già raggiunto nel passato soluzioni interessanti e non ovvie. Si concludeva che era ragionevole aspettarsi dal lavoro di questo dipendente la realizzazione dell’invenzione⁶³. La dottrina⁶⁴ ha criticato questo approccio. Più specificatamente, seguendo questo metodo, si arriverebbe alla conclusione che in caso di due inventori, Tizio e Caio, pagati nella stessa misura e con identiche mansioni, dove Tizio presenta genialità e capacità creativa, mentre Caio è caratterizzato da precisione e capacità manageriali, l’invenzione realizzata da Tizio apparterebbe al datore di lavoro, mentre Caio rimarrebbe titolare del suo trovato⁶⁵. Si fa fatica a comprendere la bontà della logica secondo la quale l’inventore-dipendente più brillante e portato rispetto all’attività inventiva debba essere penalizzato. Oltre a ciò, l’Autore sottolinea come nella pronuncia la Corte non includa elementi, sicuramente più oggettivi, quali ad esempio la posizione occupata dal dipendente

⁵⁹ CHANDLER A., *op. cit.*, p. 167.

⁶⁰ *Liffe v Pinkava*, 2007, EWCA Civ 217, 77.

⁶¹ CHANDLER A., *op. cit.*, p. 168.

⁶² CHANDLER A., *op. cit.*, p. 168.

⁶³ *Liffe v Pinkava*, 2007, EWCA Civ 217, 78.

⁶⁴ CHANDLER A., *op. cit.*, p. 169.

⁶⁵ CHANDLER A., *op. cit.*, p. 169.

o il salario del lavoratore, limitando di conseguenza la capacità di giudicare in pieno i possibili esiti delle mansioni del lavoratore.

Qualora si ricada invece nella condizione per cui l'invenzione è stata realizzata durante lo svolgimento delle mansioni del dipendente e l'occupazione del lavoratore implicava specifiche responsabilità nel promuovere l'interesse dell'azienda, si deve considerare quest'ultima condizione come strettamente connessa allo status del dipendente e alle responsabilità derivanti da tale status⁶⁶. La responsabilità di promuovere l'interesse dell'azienda si estende quindi alle aree di competenza del dipendente.

Al ricorrere di queste condizioni l'invenzione appartiene al datore di lavoro. Egli può chiedere e ottenere il brevetto a suo nome, mentre il dipendente ha il diritto a essere menzionato come autore nel brevetto. Nel caso in cui il dipendente richieda il brevetto, il datore può ottenere il trasferimento dello stesso. In alternativa, entro due anni dal rilascio del brevetto, il datore può chiedere la revoca dello stesso e richiedere *ex novo* la privativa. L'applicazione sarà considerata come effettuata alla data della precedente richiesta⁶⁷. È anche possibile che datore di lavoro e impiegato chiedano congiuntamente il brevetto.

2.2 Il diritto alla compensazione del dipendente

Il testo originale del *Patent Act 1977* prevedeva che, quando l'invenzione appartiene al datore di lavoro, il dipendente potesse avere diritto a un premio economico o a una compensazione in base al vantaggio ottenuto dal datore di lavoro grazie al brevetto. Tale vantaggio deve essere qualificabile come "eccezionale".⁶⁸ Nel 2004, nel tentativo di promuovere il processo di innovazione e di favorire la creazione di invenzioni, l'Ufficio brevetti presentò una serie di proposte che includevano tra le altre l'introduzione delle invenzioni non brevettate ai fini della remunerazione aggiuntiva del dipendente, una modifica sull'onere

⁶⁶ THORLEY S. - MILLER R. - BURKILL G. - BIRSS C., *op. cit.*, p. 102.

⁶⁷ THORLEY S. - MILLER R. - BURKILL G. - BIRSS C., *op. cit.*, p. 103.

⁶⁸ "Outstanding benefit". Se ne parlerà approfonditamente nel prossimo paragrafo.

della prova in capo al dipendente e una definizione più precisa dei parametri⁶⁹. Il testo finale della riforma intervenne tuttavia su un solo punto: il parametro del “*outstanding benefit*”, legato prima solo al brevetto, è ora da considerarsi in riferimento anche all’invenzione.

La previsione legislativa riguardante l’“*outstanding benefit*” è stata criticata per la totale mancanza di precisione, l’ambiguità e la presenza di requisiti difficili da soddisfare. Durante l’approvazione del *Patents Act* presso la Camera dei Lords nel 1977, Lord Nelson di Stafford si esprime così a riguardo:

«Non ho mai visto in vita mia un insieme di termini così vaghi. Che compensazione, chi ne è responsabile, che cosa si intende con “*outstanding benefit*”, che valore bisogna attribuire a questo e a quello?»

«Ho difficoltà a pensare chi potrà essere il Salomone della situazione che deciderà in tutta questa vaghezza e attribuirà una compensazione quando chiesta»⁷⁰

Effettivamente, da quando è in vigore il *Patent Act*, in un solo caso il lavoratore subordinato risultò vincitore in una controversia riguardante l’attribuzione della remunerazione aggiuntiva⁷¹.

2.2.1 Il caso Kelly v GE Healthcare

Nel caso in questione gli attori erano due ricercatori, Kelly e Chiu, impiegati presso la Amersham, impresa poi acquistata dalla GE Healthcare Ltd, parte convenuta nella causa. Nella sentenza il giudice Floyd ha cercato di specificare meglio i termini previsti dal *Patents Act*. Con “*outstanding benefit*” si deve intendere qualcosa di speciale, fuori dal normale e sicuramente qualcosa di più che significativo, buono o effettivo. A tale scopo è utile comparare la

⁶⁹ LEE Y. – LANGLEY M., *Employee’s inventions: statutory compensation schemes in Japan and the UK*, in *E.I.P.R.*, 2005, p. 252.

⁷⁰ Così in lingua originale: «*I have never seen such a collection of vague terms in my life. What compensation, who is responsible, what is outstanding benefit, what value is to be put on this and what on that?*» «*Who is to be the Solomon who will sort out all these vaguenesses at the end of the day and adjudicate on compensation when a claim is made, I hesitate to think.*” (Così citata in HOWELL C., *op. cit.*, p. 374).

⁷¹ *Kelly v GE Healthcare*, 2009, EWHC 181 (Pat).

situazione dell'impresa grazie al vantaggio fornito dal brevetto rispetto all'ipotetica situazione in cui lo stesso fosse mancato. Il brevetto deve essere causa del vantaggio conseguito dall'impresa, anche se può non essere l'unico motivo. La valutazione del vantaggio deve essere effettuata *ex-post*, alla luce di tutti i possibili benefici derivanti dall'invenzione; di conseguenza è necessario che questo tipo di valutazione non avvenga al momento in cui il brevetto è rilasciato. Si deve poi reputare “giusto” che il dipendente riceva il premio⁷².

Nel caso in questione, fu ritenuto che i brevetti conseguiti dai due dipendenti portarono beneficio all'impresa. Il loro prodotto fu di gran lunga il miglior prodotto dell'azienda. Le vendite superarono i 20 milioni di sterline, mentre prodotti simili non superarono tale cifra. Nel 2007 il totale delle vendite aveva raggiunto la cifra complessiva di 1.3 miliardi di sterline. Altri prodotti venuti a disposizione della Amersham a seguito dell'acquisizione di un'altra compagnia, nonostante avessero un successo simile, non erano comparabili sul piano del vantaggio conseguito dall'azienda a causa dei costi significativi dovuti all'acquisizione rispetto ai bassi costi di ricerca e sviluppo interno del prodotto realizzato da Kelly e Chiu. Il vantaggio fu quindi considerato “*outstanding*” non solo per il volume di vendite raggiunto ma anche perché il prodotto fu un fattore chiave nei contratti di acquisizione di altre imprese⁷³.

Rispetto la giustezza del premio, si considerò che il fatto che i due inventori non avevano mai avuto rimostranze sul loro trattamento non ostava al riconoscimento della compensazione⁷⁴.

Per quanto riguarda il calcolo del vantaggio conseguito dall'impresa, le parti proposero due diverse soluzioni, entrambe rigettate dalla Corte. Amersham propose un approccio *ex-ante*, nel quale venivano prese in conto le royalties di prodotti simili. I due dipendenti invece suggerirono di calcolare la differenza di profitto rispetto all'ipotetica soluzione in cui era assente il brevetto, individuata in circa il 60% dei profitti. La Corte invece fece riferimento al fatto che, in assenza di brevetto e in presenza di una minima e generica competizione, il prezzo del

⁷² *Kelly v GE Healthcare*, 2009, EWHC 181 (Pat), 17-31.

⁷³ HOBSON A. – SHAFRAN T., *Kelly and Chiu v GE Healthcare Limited: pharmaceutical companies at risk of successful employee inventor compensation claim following landmark ruling*, in *E.I.P.R.*, 2009, p. 525.

⁷⁴ *Kelly v GE Healthcare*, 2009, EWHC 181 (Pat), 154.

prodotto sarebbe sceso di circa il 10% di metà delle vendite. Tale effetto si sarebbe poi ripercosso sui profitti, con un mancato guadagno stimato essere di 50 milioni di sterline⁷⁵.

Infine la Corte affrontò il problema di calcolare la quota del vantaggio conseguito dall'impresa da attribuire ai dipendenti. In primo luogo furono esplicitate le seguenti osservazioni⁷⁶. Kelly era un impiegato con più responsabilità rispetto a Chiu. Entrambi i dipendenti ricevano un trattamento salariale in linea con gli standard industriali. Lo sforzo e l'abilità dei due lavoratori era stato di alto livello. Era stato escluso l'intervento di altre persone nella realizzazione dell'invenzione. I due dipendenti non avevano svolto lavoro di routine, ma era stato loro richiesto creatività, ingegno e apporto personale. La Corte stabilì che in generale la compensazione può avere un valore che va da 0 al 33% del vantaggio conseguito dall'impresa. Nel caso in questione la Corte ritenne giusto che ai dipendenti fosse riconosciuto il 3% dei 50 milioni. Tenuto conto di quanto detto circa le differenze tra i due dipendenti, a Kelly fu riconosciuto il 2% mentre a Chiu l'1%.

2.2.2 Il caso Shanks v Unilever Plc.

Un caso più recente⁷⁷ ha portato in luce nuovi profili e questioni sulla materia. L'attore della controversia era il Professore Shanks, che inventò un dispositivo elettrochimico per testare il livello di glucosio nel sangue, utilizzato poi nei kit per misurare il diabete. Al momento della realizzazione dell'invenzione il Professore era impiegato presso la Unilever UK Central Resources Ltd, azienda di ricerca facente parte del gruppo Unilever. Il brevetto, dopo il suo rilascio, fu assegnato alla società capogruppo che per alcuni anni non la sfruttò economicamente. Circa dieci anni dopo la concessione del brevetto, Unilever decise di concedere lo sfruttamento della privativa in licenza ad altre compagnie: i contratti di licenza fruttarono profitti per circa 23 milioni di sterline. Due perizie

⁷⁵ *Kelly v GE Healthcare*, 2009, EWHC 181 (Pat), 172.

⁷⁶ *Kelly v GE Healthcare*, 2009, EWHC 181 (Pat), 173-189.

⁷⁷ *Shanks v Unilever Plc*, 2014, EWHC 1647.

di parte illustrarono che il brevetto era stato ampiamente sottovalutato e avrebbe potuto portare profitti vicini al miliardo di sterline.

Il primo punto sollevato dal caso in questione è legato al fatto che il vantaggio derivato dallo sfruttamento del brevetto era stato ricevuto non dal datore di lavoro del dipendente ma dalla società madre. È pacifico che, in base al *Patents Act*, debba essere considerato il vantaggio conseguito non solo dal datore di lavoro ma anche da una persona a lui connessa⁷⁸. La parte attrice, il Professor Shanks, domandò che tale elemento fosse interpretato nel senso di immaginare un'ipotetica terza entità. Di seguito, la quota del vantaggio che avrebbe ricevuto non sarebbe stata più calcolata sui 23 milioni di sterline ricevute dalla Unilever, ma sul miliardo di sterline, somma stimata che si sarebbe potuta ricevere se l'invenzione fosse stata sfruttata al meglio⁷⁹. La questione fu risolta dalla Corte d'Appello in via incidentale⁸⁰. Non si deve fare riferimento a un'entità astratta ma all'effettivo datore di lavoro e la norma concerne il reale vantaggio ottenuto e non quello che si sarebbe potuto ottenere se si fosse sfruttato altrimenti il brevetto. Non vi sono norme che impongano al datore di lavoro di utilizzare il brevetto e può essere parte della strategia industriale di un'impresa decidere di non sfruttare un'invenzione⁸¹.

La seconda questione verteva sul ragionamento per il quale in imprese grosse, coinvolte in contratti multimilionari, un singolo contratto multimilionario non può certamente dirsi “straordinario”⁸², con il rischio che ai dipendenti inventori assunti presso di esse risulterebbe difficile riconoscere loro la compensazione addizionale. Nell'appello incidentale⁸³, il Giudice Jacob espresse l'idea che, al di là della poca chiarezza del testo legislativo, il Parlamento non volesse danneggiare gli inventori assunti presso grosse imprese. Nella sentenza di appello tale considerazione è stata in qualche modo confermata⁸⁴: la grandezza e la proficuità economica di un'azienda non sono un impedimento assoluto al

⁷⁸ “A person connected” in lingua inglese.

⁷⁹ HOWELL C., *op. cit.*, p. 377.

⁸⁰ *Unilever Plc v Shanks*, 2010, EWCA Civ 1283.

⁸¹ HOWELL C., *op. cit.*, p. 381.

⁸² *GEC Avionics LTD's Patent*, 1992, R.P.C. 107.

⁸³ *Unilever Plc v Shanks*, 2010, EWCA Civ 1283, 17.

⁸⁴ *Shanks v Unilever Plc*, 2014, EWHC 1647, 68.

possibile riconoscimento della straordinarietà del vantaggio conseguito grazie all'invenzione o il relativo brevetto⁸⁵. La Corte di appello conferma la decisione di non concedere il compenso addizionale al Professor Shanks. I profitti ottenuti tramite la licenza del brevetto non possono essere considerati straordinari non perché la Unilever fosse impresa troppo grande e neanche perché i 23 milioni di sterline comparati aritmeticamente ai profitti dell'impresa fossero una piccola somma. La valutazione fu invece effettuata tramite diversi fattori che includevano anche la dimensione e la natura dell'impresa, così come richiesto dal testo legislativo⁸⁶.

Infine, pur se non fu riconosciuta al dipendente la remunerazione addizionale, la Corte di appello decise comunque sull'eventuale percentuale che il Professore Shanks avrebbe ricevuto in caso contrario. La Corte stabilì che a quest'ultimo non sarebbe potuto spettare più di quanto ottenuto da Kelly e Chiu complessivamente⁸⁷, cioè il 3%⁸⁸, in quanto, sebbene l'investimento di Unilever non presentasse alcun profilo di rischio comparato a quanto fatto da Amersham, il contratto di licenza del brevetto relativo all'invenzione di Shanks fu ottenuto anche grazie alle dimensioni e alle risorse finanziarie di Unilever.

2.3 Profili processuali e altri profili

La competenza a risolvere le controversie, riguardanti i brevetti disciplinati dal *Patent Act 1977*, è del *Comptroller* presso l'Ufficio brevetti e dei tribunali. Il *Comptroller* può essere quindi adito per quanto concerne la titolarità del brevetto o di altri diritti, così come sul trasferimento degli stessi⁸⁹.

Il rilascio del brevetto non è sottoposto alla previa attribuzione della titolarità. Nel caso in cui la titolarità sia ancora da decidere, si potrà comunque rilasciare il brevetto; il *Comptroller* ha però il potere di rinviarne il rilascio

⁸⁵ *Shanks v Unilever Plc*, 2014, EWHC 1647, 69.

⁸⁶ *Shanks v Unilever Plc*, 2014, EWHC 1647, 71.

⁸⁷ Cfr. capitolo V §2.2.1.

⁸⁸ *Shanks v Unilever Plc*, 2014, EWHC 1647, 122.

⁸⁹ THORLEY S. - MILLER R. - BURKILL G. - BIRSS C., *op. cit.*, p. 104.

fintanto che la decisione sulla titolarità non sia risolta⁹⁰, qualora ritenga che ciò sia appropriato per il caso in questione.

Inoltre, il *Comptroller* può intervenire per quanto riguarda il diritto morale dell'inventore a essere menzionato come tale: nello specifico può rilasciare un certificato che rimuova l'errata menzione di un inventore oppure che indichi correttamente l'autore non menzionato⁹¹.

Ugualmente a quanto succede per i tribunali italiani, il *Comptroller* e le Corti del Regno Unito possono essere investiti della competenza circa la titolarità del brevetto europeo. Senza ripetere in questa sede quanto detto a proposito della disciplina applicabile alle invenzioni europee e sul regime di derogabilità della stessa⁹², si riassumeranno qui le considerazioni finali. In mancanza di accordo tra le parti circa il foro competente⁹³, le controversie riguardanti le invenzioni realizzate da un dipendente sono di competenza del *Comptroller* qualora il lavoratore sia principalmente impiegato nel Regno Unito, oppure, qualora non si riesca a determinare tale condizione, se l'azienda del datore di lavoro si trova nel territorio del Regno Unito.

Nel procedimento presso il *Comptroller*, questo ha gli stessi poteri che avrebbe un giudice della *High Court* per quanto riguarda l'ammissibilità dei testimoni e la produzione di prove documentali⁹⁴. Per quanto riguarda le decisioni, il *Comptroller* ha la massima discrezionalità nello scegliere i rimedi che ritiene più opportuni⁹⁵. Le decisioni del *Comptroller* possono essere appellate, senza bisogno di permesso, presso la *Patents Court*. Il termine per l'appello è di 28 giorni. Per un secondo grado di appello è necessario il permesso della Corte di appello.

Le rivendicazioni circa il tema in questione possono essere fatte valere in qualunque momento dopo che è stato rilasciato il brevetto, entro un anno dalla scadenza dello stesso. Qualora il dipendente muoia prima che sia lui riconosciuta

⁹⁰ THORLEY S. - MILLER R. - BURKILL G. - BIRSS C., *op. cit.*, p. 105.

⁹¹ THORLEY S. - MILLER R. - BURKILL G. - BIRSS C., *op. cit.*, p. 105.

⁹² *Cfr.* capitolo II §1.5.

⁹³ In ogni caso nei limiti della derogabilità delle disposizioni cogenti del Paese altrimenti individuato (*Cfr.* capitolo II §1.5.1).

⁹⁴ THORLEY S. - MILLER R. - BURKILL G. - BIRSS C., *op. cit.*, p. 111.

⁹⁵ La norma prevede che possa dare “*such order as he shall see fit*” (traduzione: “dare i provvedimenti che ritiene più opportuni”).

la remunerazione extra, i suoi successori possono subentrare e agire in giudizio per la soddisfazione del diritto.

La disciplina prevista dal *Patents Act 1977* può essere sostituita da quanto previsto da contratti collettivi. Similarmente a quanto succede in Italia, è possibile la transazione sui diritti del dipendente dopo che l'invenzione sia stata realizzata; prima della venuta in essere dei diritti non è possibile ridurre in alcun modo il diritto alla compensazione del lavoratore⁹⁶.

2.4 Considerazioni conclusive

L'analisi della disciplina del Regno Unito ha sottolineato i vari punti di contatto con la disciplina italiana e portato in luce soluzioni differenti.

La previsione di un'unica fattispecie nel sistema del Regno Unito garantisce sicuramente più chiarezza e semplicità nell'applicazione della disciplina ai casi concreti. Al contrario, la disciplina italiana offre, almeno in linea teorica, una molteplicità di soluzioni che tendono a soddisfare gli interessi di datore di lavoro e lavoratore subordinato in maniera più equilibrata e mirata rispetto ai possibili casi, in linea con altri Paesi europei⁹⁷. È necessario constatare come in realtà la tripartizione italiana è più teorica che reale. Si è già detto come la fattispecie dell'invenzione occasionale sia presente soprattutto per motivi di completezza della disciplina e che difficilmente troverà applicazione, come dimostra la totale assenza di casi giurisprudenziali che la riguardino⁹⁸. Inoltre le fattispecie dell'invenzione di servizio e di azienda propongono un'identica soluzione sul piano della titolarità dei diritti. Come già sostenuto, sono piuttosto due diversi metodi per arrivare a una giusta compensazione del lavoratore⁹⁹. La disciplina inglese e quella italiana propongono quindi entrambi una simile fattispecie: l'invenzione di servizio italiana ai fini pratici è molto simile all'unica

⁹⁶ THORLEY S. - MILLER R. - BURKILL G. - BIRSS C., *op. cit.*, p. 132.

⁹⁷ *Cfr.* capitolo V §1.2.1.

⁹⁸ Vista l'alto livello di specializzazione, di conoscenze tecnico-scientifiche e di disponibilità di mezzi richiesti per realizzare un'invenzione oggi, pare improbabile che essa si possa raggiungere al di fuori degli orari di lavoro. Vedi in riferimento al canone capitolo III §5.4.2.

⁹⁹ *Cfr.* capitolo III §2.3.

fattispecie prevista dal *Patents Act*. Il criterio della “*reasonable expectation*”¹⁰⁰ è in qualche modo collegato valutazione della previsione del risultato inventivo nel contratto di lavoro e in particolare sembra richiamare le considerazioni di parte della dottrina¹⁰¹ che sottolinea come sia opportuno verificare che l’invenzione si configuri come la soluzione del problema che era stato affidato in concreto al dipendente¹⁰². All’altro estremo vi sono le invenzioni libere sulle quali il datore di lavoro non può avanzare alcun tipo di pretesa. La disciplina italiana, come già detto, presenta una soluzione intermedia, non presente nel *Patents Act* ma presente in altri ordinamenti europei¹⁰³, ovvero la fattispecie dell’invenzione occasionale, della cui reale utilità si è detto poc’anzi.

A proposito invece della retribuzione aggiuntiva è interessante notare come il riconoscimento della stessa sia legato, nei due ordinamenti in esame, a elementi ontologicamente diversi. Il sistema del Regno Unito riconduce la compensazione addizionale allo squilibrio tra il vantaggio straordinario ottenuto dal datore di lavoro derivante dall’invenzione e l’assenza di un simmetrico beneficio per il dipendente inventore. Il contratto di lavoro e più specificamente le mansioni previste dallo stesso sono elemento di valutazione della misura della straordinarietà del vantaggio. La disciplina italiana invece si impernia intorno al contratto e all’eventuale squilibrio tra ciò che era previsto e quindi retribuito e quanto poi effettivamente ottenuto dal lavoratore¹⁰⁴. Il criterio della straordinarietà del vantaggio conseguito dal datore di lavoro, e quindi implicitamente la valutazione dell’impatto commerciale dell’invenzione, rientra invece nella disciplina italiana quale fattore di calcolo dell’equo premio¹⁰⁵. Entrambe le soluzioni possono risultare soddisfacenti in certi frangenti e non in altri. Il criterio della straordinarietà del vantaggio conseguito dall’inventore è messo in crisi e sembra perdere parte della sua efficacia per quanto riguarda imprese molto grandi con fatturati elevati¹⁰⁶ e comunque in generale si caratterizza per la difficoltà a

¹⁰⁰ Cfr. capitolo V §2.1.

¹⁰¹ UBERTAZZI L.C., *I profili soggettivi del brevetto*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 23.

¹⁰² Cfr. capitolo III §2.1.1.

¹⁰³ Cfr. capitolo V §1.2.1.

¹⁰⁴ Cfr. capitolo III §2.

¹⁰⁵ Cfr. capitolo IV §1.5.

¹⁰⁶ Cfr. capitolo V §2.2.1.

essere soddisfatto¹⁰⁷. La soluzione italiana invece pone l'attenzione sullo squilibrio interno al contratto di lavoro e ignora l'iniquità delle situazioni in cui il lavoratore, che realizzi un'invenzione tale da permettere all'impresa profitti mai sperati o previsti, non riceve alcun compenso aggiuntivo in quanto era già previsto che inventasse, e il dipendente era a tal scopo retribuito.

Inoltre pare opportuno sottolineare come nei due Paesi le discipline siano state aggiornate, per l'Italia nel 2010¹⁰⁸ e per il Regno Unito nel 2004¹⁰⁹: nel primo caso la disciplina è stata estesa anche alle invenzioni non brevettate¹¹⁰, mentre nel secondo uno dei criteri per la determinazione della remunerazione aggiuntiva è stata modificato includendo anche la valutazione dell'importanza dell'invenzione e non solo del relativo brevetto.

Per quanto concerne invece il metodo di calcolo dell'equo premio o della remunerazione addizionale, entrambe le discipline non provvedono a indicare precise formule di calcolo. È da osservare come nel Regno Unito, al di là delle critiche sulla vaghezza del testo legislativo¹¹¹, le caratteristiche proprie dei sistemi di Common law assicurano comunque una certa continuità e certezza del diritto¹¹². In Italia, sebbene sia da riconoscere la tendenza all'utilizzo della cosiddetta formula tedesca¹¹³, la frammentazione della competenza tra tribunale e collegio arbitrale e il recente trasferimento della competenza alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale¹¹⁴ non hanno permesso l'affermarsi di una soluzione univoca.

Sempre in tema di compensazione del dipendente, il caso esaminato *Kelly v Ge Healthcare*¹¹⁵ permette di domandarsi se la scelta, da parte del legislatore italiano, di prevedere la presunzione in tema di eguaglianza degli apporti dei co-

¹⁰⁷ Si noti come vi sia stato un unico caso in cui al dipendente è stata riconosciuta la remunerazione aggiuntiva (cfr. capitolo V §2.2.2).

¹⁰⁸ Cfr. capitolo II §1.3.1.

¹⁰⁹ Cfr. capitolo V §2.2.

¹¹⁰ Pur con dei limiti (Cfr. capitolo II §2.3.1 e §2.3.2).

¹¹¹ Cfr. capitolo V §2.2.

¹¹² Tra gli altri, si veda sul tema GAMBARO A. – SACCO R., *Sistemi giuridici comparati*, Utet, Milano, 2008.

¹¹³ Cfr. capitolo IV §1.5.

¹¹⁴ Cfr. capitolo IV §3.1.

¹¹⁵ Cfr. capitolo V §2.2.1.

inventori¹¹⁶ sia o meno una scelta opportuna. Nel caso in cui è stata riconosciuta ai due dipendenti la remunerazione aggiuntiva, il giudice del Regno Unito si è premurato di esaminare e verificare una serie di elementi al fine di poter determinare la corretta quota da assegnare a ciascuno degli inventori. Nella disciplina italiana invece si sarebbe presunta un'uguaglianza di apporti che mal si adatta all'attività inventiva e sarebbe stato onere degli inventori dimostrare il contrario.

Per concludere, l'ordinamento italiano e quello del Regno Unito presentano soluzioni simili circa la titolarità sui diritti derivanti l'invenzione, in particolare modo se si considerano i fini pratici della disciplina¹¹⁷. Dove le due discipline divergono in maniera considerevole, a parere di chi scrive, è nell'individuazione dell'elemento di squilibrio rispetto il quale la remunerazione aggiuntiva o equo premio cerca di porre rimedio. La soluzione del “*outstanding benefit*” è incentrata sull'iniquità tra il vantaggio conseguito dal datore di lavoro rispetto al dipendente, mentre la soluzione italiana pone l'attenzione sul contratto e sul disequilibrio sinallagmatico venutosi a creare a seguito del conseguimento del trovato. Tali diversità rispecchiano in parte le differenti culture giuridiche dei due Paesi e, come descritto prima, comportano conseguenze diverse in alcuni casi. Inoltre mostrano come un'eventuale armonizzazione europea della materia dovrebbe risolvere problemi non solo di tecnica giuridica, ma anche identificare e affrontare questioni che attengono al rapporto tra attività inventiva, e in generale l'innovazione, il regime concorrenziale e le garanzie del lavoratore subordinato. Infine, le comuni critiche alla vaghezza circa il calcolo della remunerazione aggiuntiva o dell'equo premio sottolineano l'esigenza di chiarezza e precisione in questa materia.

¹¹⁶ Cfr. capitolo IV §2.2.

¹¹⁷ Cioè la scarsissima rilevanza pratica dell'invenzione occasionale.

CONCLUSIONI

L'obiettivo di questo elaborato si è tradotto nell'analizzare in maniera approfondita e completa la disciplina delle invenzioni del dipendente, prevista all'art. 64 del codice della proprietà industriale. Tale materia rimane ancora estranea all'attività di armonizzazione dell'Unione europea; per quanto riguarda invece la Convenzione sul brevetto europeo¹, la titolarità dei diritti in caso di invenzione realizzata dal dipendente non è direttamente disciplinata, ma all'art. 60 del testo sono previsti i principi per l'individuazione della legge applicabile. In primo luogo è determinante il territorio dove si svolge l'attività del lavoratore. Se non è possibile individuare tale requisito, sarà applicata la legge dello Stato sul cui territorio si trova l'azienda alla quale il lavoratore appartiene. In base alle considerazioni svolte², si deve considerare il rinvio effettuato dalla Convenzione come un rinvio all'intero ordinamento, per evitare frammentazioni del diritto applicabile, con conseguenti difficoltà per l'interprete. Coerentemente alle parti non sarà possibile derogare alle disposizioni cogenti, in particolare poste a tutela del lavoratore, previste dal Paese individuato secondo i principi sopra esposti.

Il codice della proprietà industriale, introdotto nel 2005 e modificato nel 2010 dal decreto legislativo n. 131, ha riformato la disciplina italiana, abrogando esplicitamente la legge invenzioni 1939, precedentemente in vigore. Tale disciplina trova applicazione nel rapporto di subordinazione privato e nei casi di impiego pubblico non previsti dall'art. 65 c.p.i.³, e non rileva la sussistenza e la validità del contratto di lavoro⁴. Sicuramente anche per il lavoratore a progetto sono applicabili le disposizioni dell'art. 64 c.p.i. mentre a tutta un'altra serie di figure, quali ad esempio il lavoratore autonomo, non è possibile estendere l'intera disciplina. Le tutele costituzionali, la previsione all'art. 3 c.p.i. circa la parità di

¹ Ricordiamo come essa non appartenga alla legislazione dell'Unione europea ma è trattato di diritto internazionale.

² Cfr. capitolo II §1.5.

³ Ad esclusione quindi dei ricercatori delle Università e di altri enti pubblici di ricerca.

⁴ Cfr. capitolo II §2.1.

trattamento dei cittadini degli Stati firmatari della Convenzione di Parigi o dell'Organizzazione mondiale del commercio e la legge n. 943 del 30 dicembre 1986 assicurano che nessun lavoratore possa essere escluso dalle garanzie previste dal testo legislativo in base alla sua nazionalità o al suo *status* di immigrato irregolare⁵.

Finora l'attenzione è stata focalizzata sul profilo attinente al diritto del lavoro. Per quanto riguarda invece il profilo di diritto industriale, il bene oggetto della disciplina è certamente l'invenzione. Secondo quanto detto⁶, e in particolare modo poiché non è più richiesta la brevettazione ma è possibile l'utilizzo dell'invenzione in regime di segreto ai fini del riconoscimento dell'equo premio, in base alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 131 del 2010, la disciplina è applicabile alle invenzioni brevettabili e anche a quelle non brevettabili qualora sussistano i requisiti sostanziali di brevettabilità, pur non essendo la dottrina unanime sul punto. Per quanto riguarda gli altri beni industriali, una corrente dottrinale propone, in una prospettiva uniformatrice delle disposizioni all'interno del diritto industriale, l'applicazione dei principi previsti all'art. 64 c.p.i. a tutte le creazioni del dipendente. Pur essendo tale proposta meritevole di interesse e di approfondimento, circa il diritto esistente è necessario riconoscere la diversità delle disposizioni in tema di titolarità dei diritti. La realizzazione del dipendente di software e di disegni e modelli è prevista rispettivamente all'art. 12 bis della legge sul diritto d'autore e all'art 38 c.p.i.. Tali disposizioni riproducono sostanzialmente il contenuto del primo comma dell'art. 64 c.p.i., che esprime il principio lavoristico generale per il quale il datore di lavoro acquisisce i risultati del lavoro realizzato dal dipendente. Alle topografie dei prodotti a semiconduttori, ai modelli di utilità, alle nuove varietà vegetali e alle invenzioni biotecnologiche sono invece estese le disposizioni in questione.

L'ordinamento italiano prevede tre diverse fattispecie per regolare il conflitto di interessi tra datore di lavoro e dipendente in caso di realizzazione di un'invenzione da parte di quest'ultimo. La fattispecie dell'invenzione occasionale, ex terzo comma art. 64 c.p.i., è ipotesi residuale con una rilevanza pratica

⁵ Cfr. capitolo II §1.2.

⁶ Cfr. capitolo II §2.3.

tendenzialmente nulla. L'attenzione e il dibattito dottrinale e giurisprudenziale è tutto focalizzato sulle fattispecie dell'invenzione di servizio e di quella d'azienda, rispettivamente disciplinate al primo e secondo comma dell'art. 64 c.p.i., e sugli elementi di discrimine tra le stesse. Entrambe le ipotesi assegnano la piena titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione al datore di lavoro: al secondo comma è previsto il riconoscimento del diritto all'equo premio, in capo al lavoratore subordinato, al contrario di quanto prevede il primo comma che non dispone alcuna remunerazione aggiuntiva. La dottrina ha molto criticato il legislatore per non aver chiarito il *discrimen* tra le due fattispecie, elemento già non pacifico sotto la disciplina precedentemente in vigore. Cercando di riassumere, vi sono principalmente due posizioni sulla questione. Una prima soluzione, condivisa dalla dottrina maggioritaria, individua il solo elemento della previsione dell'attività inventiva nel contratto di lavoro quale requisito della prima fattispecie. L'altra opinione, sostenuta dalla giurisprudenza, compresa la Corte suprema, richiede, oltre alla previsione dell'attività inventiva quale mansione del lavoratore, anche la presenza di un'apposita voce retributiva a compenso dell'attribuzione al datore di lavoro dei diritti relativi all'invenzione. Qualora essa sia assente, al dipendente dovrà essere riconosciuto l'equo premio. Dopo aver approfondito e analizzato la questione, è emerso come sia più convincente la soluzione proposta dalla Cassazione. Più specificamente, in tal modo le due fattispecie non individuano due diverse situazioni di inventore-lavoratore ma rappresentano due diverse e complementari soluzioni per soddisfare il diritto del lavoratore a vedere ricompensato il proprio sforzo inventivo. Si evita, inoltre, un'eccessiva partizione della disciplina, che oltre a non trovare eguali negli altri Paesi Europei⁷, non risolverebbe del tutto il problema, poiché occorrerebbe individuare ulteriori criteri discretivi della fattispecie dell'invenzione d'azienda rispetto a quella occasionale.

Le altre principali critiche a riguardo dell'attuale testo legislativo sono rivolte alla mancanza di termini precisi per il calcolo dell'equo premio, all'inadeguatezza della disciplina rispetto alle invenzioni di gruppo, principale realtà per quanto riguarda i settori di ricerca e di sviluppo, e alla mancanza di

⁷ Cfr. capitolo V §1.2.1.

chiarezza rispetto ai rimedi giurisdizionali per le controversie sorte in questa materia. Circa il primo punto evidenziato, il secondo comma dell'art. 64 c.p.i., senza precisare un metodo di calcolo, indica solamente alcuni fattori da tenere in considerazione, e sicuramente non sufficienti a garantire un'uniformità di giudizio. Questa carenza è tuttavia alleviata dalla tendenza giurisprudenziale ad adottare la cosiddetta formula tedesca⁸, che, al di là dei giudizi sull'efficacia della stessa per determinare un compenso che sia ritenuto giusto e equo, permette una maggior precisione e di conseguenza più coerenza tra le diverse pronunce. Per quanto concerne le invenzioni di gruppo, la disciplina *ex art.* 64 c.p.i. è modellata rispetto al paradigma del singolo inventore, risultando del tutto inadatta a regolamentare tale diversa realtà. Sebbene sia da rilevare come anche in altri Paesi europei non vi sia una particolare attenzione al problema, le poche norme *ad hoc* previste dal legislatore italiano, in particolare il rinvio alle norme civilistiche riguardanti la comunione, si dimostrano essere inadatte e noncuranti delle specificità della materia. Infine la separazione della competenza giurisdizionale rispetto all'*an* e al *quantum* e i dubbi relativi alla natura dell'arbitraggio-arbitrato, con i conseguenti profili di incostituzionalità, delineano una situazione di incertezza, rispetto la quale pare necessario un intervento legislativo.

La disciplina italiana, così come le altre discipline europee esaminate, si allinea, almeno parzialmente, ai risultati dell'analisi economica⁹. La titolarità è sempre definita e attribuita a un solo soggetto e non vi è una contrattazione circa la determinazione dell'equo premio¹⁰. La previsione dell'equo premio soltanto in caso di mancanza di un'apposita voce retributiva è in linea con le considerazioni svolte circa l'avversione al rischio del dipendente e il modello multi-task principale-agente.

I cenni di diritto comparato hanno mostrato come la disciplina italiana sia analoga a quelle di altri Paesi europei. Tuttavia, è necessario evidenziare la totale assenza nell'esperienza italiana di un'effettiva contrattazione collettiva rispetto a tale argomento, al contrario di quanto succede ad esempio in Francia e Svezia.

⁸ Cfr. capitolo IV §1.5.

⁹ Cfr. capitolo I.

¹⁰ Dell'inadeguatezza dei parametri legislativi per la determinazione dell'equo premio si è detto poco sopra.

L'analisi, più approfondita rispetto a quelle di altri ordinamenti, del *Patent Act* del Regno Unito ha permesso di apprezzare una serie di soluzioni alternative e di poter effettuare le considerazioni, precedentemente riportate, in una prospettiva più ampia.

Infine, vale la pena soffermarsi brevemente¹¹ sull'ipotesi prevista nella prima bozza del codice, poi scartata, di prevedere un'unica fattispecie in luogo delle due fattispecie dell'invenzione di servizio e di quella d'azienda¹². Qualora l'equo premio fosse sempre dovuto, vi sarebbero due principali vantaggi. Il primo vantaggio sarebbe quello di risolvere i dubbi relativi al collegio di arbitratori e di dar senso a tale previsione. In secondo luogo, si eliminerebbe l'eventuale ritrosia del dipendente ad agire per l'ottenimento della remunerazione aggiuntiva, in quanto, essendo l'equo premio sempre previsto, non vi sarebbe il timore di incrinare i rapporti con il datore di lavoro¹³.

¹¹ Sebbene tale discorso meriti un approfondimento maggiore a parte.

¹² Cfr. capitolo IV §3.2.2.

¹³ L'esistenza di questa dinamica è stata mostrata nei due casi esaminati durante l'esame della disciplina del Regno Unito (capitolo V §2.2.1 e §2.2.2).

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012.
- AA. VV., *Il codice della proprietà industriale*, Cedam, Padova, 2005.
- ABRIANI N. - COTTINO G. - RICOLFI M., *Diritto industriale*, Cedam, Padova, 2001.
- ADINOLFI A., *I lavoratori extracomunitari*, il Mulino, Bologna, 1992.
- AGHINA G., *I contratti di ricerca*, in *Riv. dir. ind.*, parte I, 1995, p. 281.
- ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960.
- ALGARI Z. O., *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, Cedam, Padova, 1978.
- BALLARINO T., *Diritto internazionale privato italiano*, Giuffrè, Milano, 2011.
- BALLETTI E., *Riflessioni sul diritto all'utilizzazione delle invenzioni realizzate dal prestatore di lavoro*, in *Riv. giur. Lav.*, 1985, p. 97.
- BARBUTO M., *Le invenzioni dei dipendenti. Questioni processuali.*, in UBERTAZZI L.C., *Il Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004.
- BARIATTI S., *La legge applicabile alle garanzie sui diritti di proprietà intellettuale*, in *Aida*, 2009, p. 89.
- BASILE M., *Ricerca scientifica (contratto)*, in *Enciclopedia del diritto*, Volume XL, Giuffrè, Milano, 1989.
- BETTINI M., *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1993.
- BERTANI M., *Introduzione alla CUP*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Ubertazzi L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2007.
- BIANCHI A., *Gli arbitrati e gli arbitraggi previsti dalla legge in tema di invenzioni ed opere dell'ingegno*, in *Rivista di Diritto Industriale*, parte I, 1998, p. 90.
- BOSCHIERO N., *Spunti critici sulla nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti relativi alla proprietà intellettuale in mancanza di scelta*

ad opera delle parti, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, p. 141, Bariatti S.-Venturini G. (a cura di), Giuffrè, Milano, 2009.

CALABRESI G. –DOUGLAS MELAMED A., *Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral*, in *Harvard Law Review*, 1972, p. 1089.

CALISSE A., *Commento a Cass. Sez. Lav., 5 novembre 1997, n. 10851*, in *Rivista di diritto industriale*, parte 2, 1998, p. 181.

CAMPANELLA P., *Prestazione di fatto e contratto di lavoro art. 2126*, in *Il codice civile - commentario* diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2012.

CAMPOBASSO G. F., *Manuale di diritto commerciale*, Utet, Milanofiori Assago, 2010.

CAROSONE O., *L'opera dell'ingegno create nel rapporto di lavoro autonomo e subordinato*, Giuffrè, Milano, 1999.

CHANDLER A., *Ownership of employee's inventions: duties, expectation and variable objectivity*, in *E.I.P.R.*, 2008, p. 164.

CHIMIENTI L., *La tutela del software nel diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 2000.

COGO A., *I contratti di diritto d'autore nell'era digitale*, Giappichelli, Torino, 2010.

DE LUCA TAMAJO R. – MAZZOTTA O., *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, Padova, 2013.

DE SANCTIS V.M., *I soggetti del diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 2000.

DELLA VALLE E., *Appunti in tema di erogazione risarcitorie ed indennità sostitutive*, in *Riv. dir. trib.*, 1992, p. 821.

DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello art. 2584-2594*, in *Il codice civile - commentario* diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2012.

DI CATALDO V., *Il nuovo codice della proprietà industriale*, in *Giur. comm.*, 2005, parte I, p. 560.

DI CATALDO V., *La tutela giurisdizionale*, in *Dir. Ind.*, 2005, p. 51.

DEL RE C. (rielaborazione del commento di Sarti D.), *Commento a artt. 58-62*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, UBERTAZZI L.C. (a cura di), Padova, 2012, p. 1280.

DEL VECCHIO L., *Commento art. 1 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, in DE LUCA TAMAJO R. – MAZZOTTA O., *Commentario breve alle leggi sul*

lavoro, Cedam, Padova, 2013, p. 2013.

DRAETTA U., *Il regime internazionale della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 1967.

DUTTA P. K., *Strategies and games: theory and practice*, Mit press, London, 2000.

FABIANI M., *Modelli e disegni industriali*, Cedam, Padova, 1975.

FAUCEGLIA G., *Invenzioni e concorrenza nella ricerca industriale*, Giuffrè, Milano, 1992.

FEDERICI A., *Rinunce e transazioni: dismissione dei diritti di futura acquisizione e cause di invalidità nel rapporto di lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 2004, parte II, p. 552.

FORMIGGINI A., *Il fallimento e i diritti sui beni immateriali*, in *Rivista di diritto civile*, 1956, p. 1109.

FRANZOSI M., *La disciplina tedesca sulle invenzioni dei dipendenti*, in *Rivista di Diritto Industriale*, parte 1, 2012, p. 88.

FRANZOSI M., *L'art. 26 l. brev. inv.: presunzione assoluta o relativa?*, in *Studi in onore di Remo Franceschelli*, Giuffrè, Milano, 1983.

GALANTINO L., *Diritto del lavoro*, Tredicesima edizione, Giappichelli, Torino, 2005.

GALANTINO L., *I riflessi dell'innovazione tecnologica sull'inquadramento professionale e sulla struttura retributiva dei lavoratori*, in *Innovazione tecnologica e professionalità del lavoratore*, Atti del Convegno tenutosi a Modena il 6 marzo 1986, Cedam, Padova, 1987.

GALLI C., *Le invenzioni dei dipendenti*, in UBERTAZZI L.C., *Il Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004.

GALLI C., *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, parte 1, 1997, p. 19.

GALLI C., *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, Milanofiori Assago, IPSOA gruppo Wolters Kluwer, 2010.

GALLI P., *Commento a art. 12-bis-12-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Ubertazzi L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012.

GALLI P., *Introduzione alla CBE*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Ubertazzi L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2007.

- GAMBARO A. – SACCO R., *Sistemi giuridici comparati*, Utet, Milano, 2008.
- GATTI S., *Opere dell'ingegno su commissione e disciplina del diritto d'autore*, in *Riv. dir. Comm.*, 2005, p.1.
- GHIDINI G.-HASSAN S., *Diritto industriale commentario*, Ipsoa, Milano, 1988.
- GIAMBROCONO F., *L'intellectual premium: una nuova metodologia di calcolo dell'Equo Premio per l'invenzione del dipendente ex art. 64 C.p.i.*, in *Il diritto industriale*, fasc. 4, 2007, p. 323.
- GRAGNOLI E. – PALLADINI S., *La retribuzione*, Utet, Torino, 2012.
- GRECO P., *Beni immateriali*, in *Novissimo digesto italiano*, Utet, Torino, 1957, p. 356.
- GRECO P., *Lezioni di diritto industriale: i segni distintivi – le invenzioni industriali*, Giappichelli, Torino, 1956.
- GRECO P. – VERCELLONE P., *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Utet, Torino, 1974.
- GRECO P. – VERCELLONE P., *Le invenzioni e i modelli industriali*, Utet, Torino, 1968.
- GUGLIELMETTI G., *Commento a art. 89 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Ubertazzi L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012.
- GUGLIELMETTI G., *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Utet, Torino, 1982.
- GUGLIELMETTI G., *Rileggendo Einaudi: giustificazione e scopo della tutela brevettuale per le invenzioni industriali*, in *Studi in onore di Remo Franceschelli*, Giuffrè, Milano, 1983.
- GUIDI E., *Commento a art. 64 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Ubertazzi L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012.
- GUIZZARDI S., *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, Giuffrè, Milano, 2005.
- HELLER M. A., *The tragedy of the anti-commons: property in the transition from Marx to markets*, in *Harvard Law Review*, 1998, p. 621.
- HOBSON A. – SHAFRAN T., *Kelly and Chiu v GE Healthcare Limited: pharmaceutical companies at risk of successful employee inventor compensation claim following landmark ruling*, in *E.I.P.R.*, Issue 10, 2009, p. 523.

HOLMSTROM B. – MILGROM P., *Multitask principal-agent analyses: incentive contracts, asset ownership, and job design*, in *Journal of Law, Economics, & Organization*, Vol. 7, Special Issue: *Papers from the Conference on the New Science of Organization*, January 1991, 1991, p. 24.

HOWELL C., *Extra compensation for inventive employees: is our system equitable, unbiased and motivating?*, in *I.P.Q.*, Issue 4, 2011, p. 371.

KIRSTEIN R. – WILL B., *Efficient compensation for employees' inventions*, in *European Journal of Law and Economics*, Volume 21, Issue 2, 2006, p. 129.

LEE Y. – LANGLEY M., *Employee's inventions: statutory compensation schemes in Japan and the UK*, in *E.I.P.R.*, 2005, p. 250.

LEVI A., *Cenni sulla comunione di invenzione industriale*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977, p.699.

LIBERTINI M., *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, p. 49.

LOCATELLI L., *Invenzione del dipendente*, in *Contr. e impr.*, 1989, p. 729.

MANSANI L., *Commento art. 64*, in *Codice della proprietà industriale*, Vanzetti A. (a cura di), Giuffrè, Milano, 2013

MANSANI L., *Invenzioni dei dipendenti e comunione: modifiche discutibili che complicano le cose*, in *Il diritto industriale*, fasc. 6, 2010, p. 525.

MASSA F., *Creazioni del lavoratore dipendente e codice della proprietà industriale*, in *Studium Iuris*, 2007, p. 23.

MATHELY P., *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, Librairie du Journal des notaires et des avocats, Paris, 1991.

MAYR C.E., *Commento a art. 111 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Ubertazzi L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012.

MAYR C.E., *La disciplina delle nuove varietà vegetali*, in *Nuove leggi civ.*, 2000, p. 847.

MENGONI L., *Il contratto di lavoro*, V&P università, Milano, 2004.

MERGES R.P., *The law and economics of employee inventions*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, Fall, 1999.

MERLONI F., *Autonomie e libertà nel sistema della ricerca scientifica*, Giuffrè,

Milano, 1990.

MILGROM P. –ROBERTS J., *Economics, organization and management*, Prentice Hall, Englewood Cliffs ,1992.

MUSSO A., *La tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori*, in *Riv. dir. ind.*, 1990, p. 26.

ODELL-WEST A., *Kelly v Ge Healthcare Ltd: employee innovation in health care: deciphering ownership and the alchemy of “outstanding benefit”*, in *E.I.P.R.*, Issue 9, 2010, p. 449.

OPPO G., *Commento all’art. 230 bis. Impresa familiare*, in *Commentario italiano della famiglia*, diretto da CIAN, OPPO, TRABUCCHI, Volume III, Cedam, Padova, 1992.

OPPO G., *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. Civ.*, 1969, parte I, p. 1.

PAPALEONI M., *Commento art. 65 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, in DE LUCA TAMAJO R. – MAZZOTTA O., *op. cit.*, p. 2159.

PAPALEONI M., *Lavoro familiare*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Volume XX, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2006.

PASSERELLI G.S. (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale: privato e pubblico*, Utet, 2014.

PATRIZI A. – FRASCELLA R., *Invenzione del lavoratore dipendente: le nuove regole di proprietà industriale*, in inserto speciale di *Dir. giust.*, 2005, p. 50.

PELLACANI G., *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, Giappichelli, Torino, 1999.

PELLACANI G., *Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale. Per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore*, in *Aida*, 2005, p. 29.

PERA G., *Le rinunce e le transazioni del lavoratore (art. 2113)*, in *Il codice civile - commentario* diretto da SCHLESINGER P., Giuffrè, Milano, 1990.

PETRUCCI F., *La qualificazione reddituale dell’equo premio per le invenzioni dei collaboratori a progetto*, in *Corriere tributario*, 2010, p. 3948.

PRESTI G.-RESCIGNO M., *Corso di diritto commerciale*, Zanichelli, Bologna, 2009.

PUGLIATTI S., *Acquisto del diritto*, in *Enciclopedia del diritto*, Volume I, Giuffrè, Milano, 1958.

RINARDI L., *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. Ind.*, 2005, p. 432.

ROCCELLA M., *Manuale di diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2013.

RUBINO D., *L'appalto*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da VASSALLI F., Utet, Torino, 1980.

SANDRI S., *Anche il ricercatore può avere diritto all'equo premio*, in *Il diritto industriale.*, 1998, p. 112.

SANNA F., *Commento a art. 38 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Ubertazzi L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012.

SANNINO B., *Le esternalizzazioni dopo la riforma Biagi*, Giuffrè, Milano, 2006.

SARACENO A., *Le invenzioni dei dipendenti (artt. 64-65 e 243 c.p.i.)*, in *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010*, Galli C. (a cura di), Milanofiori Assago, 2010.

SARTI D., *Il codice della proprietà industriale: impianto sistematico e "criticità" (prima parte)*, in *Studium Iuris*, I, 2007, p. 11.

SCANCARELLO M., *Trattamento fiscale delle indennità nel reddito di lavoro dipendente*, in *Dir. prat. trib.*, 1998, parte II, p. 997.

SCARPIELLO F., *Commento a Corte Appello Bari, 21 gennaio 2003*, in *Rivista di Diritto Industriale*, parte 2, 2004, p. 259.

SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Giuffrè, Milano, 2011.

SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Terza edizione, Giuffrè, Milano, 1990.

SERPIERI F., *Commento a Cass. Sez. Lav., 5 giugno 2000, n. 7484*, in *Rivista di diritto industriale*, parte 2, 2001, p. 247.

SINGER M.- SINGER R., (Traduzione e riferimenti alla legislazione italiana di BENUSSI F.), *Il brevetto europeo*, Utet, Torino, 1993.

SIRINELLI P. – DURRANDE S. – LATREILLE A. (commento e annotazioni), *Code de la propriété intellectuelle*, Dalloz, Paris, 2010.

SPADA P., «Creazione ed esclusiva», *trent'anni dopo*, in *Riv. dir. Civ.*, 1997, p. 215.

SPADA P., *Impresa familiare e invenzione del familiare*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, p.30.

STRAUSS J., *Diritto internazionale privato ed invenzioni dei dipendenti nel sistema brevettuale europeo*, in *Riv. dir. ind.*, parte I, 1985, p. 47.

STRAUSS J., *Sulla necessità di un'armonizzazione della normativa delle invenzioni dei dipendenti nell'ambito della comunità economica europea*, in *Dir. scambi internaz.*, 1981, p. 189.

THORLEY S.- MILLER R.- BURKILL G.-BIRSS C. , *Terrell on the Law of Patents*, Sweet & Maxwell, London, 2010.

TOSI P., *Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi*, in *Nuove leggi civ.*, fasc. 1, 1986, p. 88.

UBERTAZZI L.C., *I diritti d'autore e connessi*, in *I quaderni di Aida* n.5, Milano, 2003.

UBERTAZZI L.C., *I profili soggettivi del brevetto*, Giuffrè, Milano, 1985.

UBERTAZZI L.C., *L'appartenenza dei risultati creativi dei dipendenti*, in *Aida*, 2010, p. 516.

UBERTAZZI L.C., *La ricerca dipendente*, in *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia*, Giuffrè, Milano, 1987.

UBERTAZZI L.C., *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, in *Contr. e impr. Europa*, parte II, 2003, p. 1109.

UBERTAZZI L.C., *Spunti sulla comunione di diritti d'autore*, in *Aida*, 2003, p. 506.

UBERTAZZI L.C.-AMMENDOLA M., *Il diritto d'autore*, Utet, Torino, 1993.

VALLEBONA A., *Il rapporto di lavoro*, Cedam, Padova, 2008.

VAN EMPEL, *The Granting of European Patents*, Sijthoff, Munich, 1973.

VANZETTI A. (Diretta da), n. 5238, n.5307, n. 5314, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, XXXVII, 2008, p. 435, p. 1081, p. 1146.

VANZETTI A. (Diretta da), n. 4941, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, XXXV, 2006, p. 4941

VANZETTI A- DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009

VERCELLONE P., *Le invenzioni dei dipendenti*, Milano, 1961

VIDIRI G., *Il codice della proprietà industriale e le invenzioni del lavoratore*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2005, p. 708.

VIDIRI G., *Le invenzioni dei lavoratori dipendenti*, in *Giurisprudenza italiana*, 1989 p. 95.

WOLK S., *Remuneration of employee inventors – is there a common European ground? A comparison of national laws on compensation of inventors in Germany, France, Spain, Sweden and the United Kingdom*, in *IIC*, Issue 3, 2011, p. 272.

ZANGARI G., *Del lavoro (Artt.2099-2144)*, Utet, Torino, 1993.

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare il Professore Ricolfi, relatore di questa tesi, per l'attenzione dimostratami.

Un ringraziamento speciale va ai miei genitori, Anna e Andrea, per il sostegno e a Matteo e Chiara per la sopportazione.

Desidero inoltre ringraziare Elena per essere stata guida negli anni universitari e Anna Maria per i consigli in fase di stesura.

Infine un ultimo ringraziamento agli amici e alle amiche per esserci stati.