

Matricola n. 0000685530

**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
SCUOLA DI GIURISPRUDENZA**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
GIURISPRUDENZA**

**CREAZIONI INTELLETTUALI
E RAPPORTO DI LAVORO**

**Tesi di laurea in
DIRITTO INDUSTRIALE**

**Relatore
Prof. Giorgio Spedicato**

**Presentata da
Francesca Rossi**

**Sessione I
Anno Accademico 2017/2018**

INDICE

INTRODUZIONE.....	5
I LA SOLUZIONE “GENERALE” ADOTTATA IN MATERIA DI INVENZIONI BREVETTABILI EX ARTT. 64 E 65 C.P.I.: TUTTO A POSTO E NIENTE IN ORDINE.....	9
1 Il dibattito ambito di applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 64 c.p.i..	18
1.1 Invenzione industriale e rapporto di lavoro.....	19
1.1.1 Subordinazione e ricerca (in)dipendente.....	25
1.2 La titolarità dei diritti derivanti dall’invenzione.....	31
1.3 La problematica distinzione tra “invenzione di servizio” e “invenzione d’azienda”	36
1.3.1 L’attività inventiva, fra oggetto contrattuale e specifica retribuzione.....	38
1.4 Il trattamento economico del lavoratore: remunerazione ed equo premio.....	53
1.4.1 <i>An et quantum debeatur</i> : condizioni e criteri di calcolo dell’equo premio.....	56
2 L’invenzione occasionale: ambito di applicazione e titolarità dei diritti derivanti dall’invenzione.....	69

2.1	Modalità di sfruttamento del trovato inventivo: opzione vs. canone o prezzo.....	73
3	Un caso di premialità <i>sui generis</i> : le invenzioni realizzate da ricercatori dipendenti di Università o di altri enti pubblici di ricerca <i>ex art. 65 c.p.i.</i>	77
3.1	L'ambito di applicazione del c.d. "privilegio accademico" e l'attribuzione dei diritti derivanti dall'invenzione.....	78
II	LA SOLUZIONE "TEMATICA" ADOTTATA IN MATERIA DI OPERE TUTELATE DALLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633: ALCUNI SPUNTI PER UNA <i>REDUCTIO AD UNUM</i>	85
1	Dal <i>droit d'auteur</i> al tramonto della figura sacrale dell'autore.....	93
1.1	L'opera dell'ingegno creata nel rapporto di lavoro.....	100
1.1.1	Titolo, natura e limiti dell'acquisto dei diritti patrimoniali da parte del datore di lavoro.....	106
1.1.2	L'art.11 l.d.a.: «eccezione» che conferma la regola?.....	117
1.2	Verso una generale contrattualizzazione dei diritti d'autore: prospettiva italiana e <i>work for hire doctrine</i>	121
2	La figura del fotografo <i>ex art. 88 l.d.a.</i>	126
2.1	Lavoro subordinato e lavoro su commissione: applicabilità della 'teoria dello scopo dell'atto' o <i>Zweckübertragungstheorie</i>	129
2.1.1	Il ritratto fotografico eseguito su commissione <i>ex art. 88 l.d.a.</i>	135

3	<i>Software</i> e banche dati d'autore: i margini di tutela <i>ex art. 12bis</i>	
	1.d.a.....	137
	3.1 L'attribuzione dei diritti al datore di lavoro.....	143
	3.1.1 Titolarità e ampiezza dei diritti acquistati dal datore.....	146
III	CREAZIONI INTELLETTUALI PLURISOGGETTIVE E RAPPORTO DI	
	LAVORO: ALCUNE FATTISPECIE COMPLESSE.....	151
1	Opere collettive e opere composte: un'attribuzione dei diritti d'autore	
	non scontata.....	154
	1.1 La figura dell'editore <i>ex art. 38 l.d.a.</i>	155
	1.2 ...e quella del produttore cinematografico <i>ex art. 45 l.d.a.</i>	164
2	Opere in comunione e invenzioni d' <i>equipe</i> : una diversa	
	prospettiva.....	180
	CONCLUSIONE.....	189
	BIBLIOGRAFIA.....	195
	GIURISPRUDENZA.....	223
	NORMATIVA.....	235

INTRODUZIONE

Osservando lo svolgimento di un rapporto di lavoro, non è raro imbattersi in dipendenti che realizzano creazioni intellettuali in qualche modo ricollegabili alla mansione dedotta in contratto o, più genericamente, al ramo di attività dell'azienda in cui si trovano a operare. All'interno delle moderne realtà imprenditoriali, infatti, le conoscenze tecniche dei lavoratori, unitamente alle loro potenziali abilità creative, hanno assunto nel corso del tempo sempre maggiore rilevanza, in quanto ritenute in grado di condizionare lo sviluppo tecnologico e la capacità concorrenziale delle imprese. Gli stessi "ruoli" aziendali, le retribuzioni e i percorsi di carriera risultano fortemente influenzati dal concretizzarsi e dal moltiplicarsi di queste nuove *creative skills* vantate dai prestatori di lavoro. Si tratta di un mutamento sociale che è necessariamente seguito alla trasformazione del lavoro, sviluppatasi sempre più nella direzione dell'attività intellettuale. Il rapporto tra contratto di lavoro e il (potenziale) *quid pluris*¹ del lavoratore in grado di portare al risultato creativo, quindi, "non può più essere analizzato soltanto nella prospettiva del lavoro subordinato nell'impresa,

¹ Il *quid pluris* di cui si parla è costituito dal bagaglio conoscitivo proprio del lavoratore che, in questo modo, riesce a fornire un apporto qualitativamente rilevante e apprezzabile anche in una prospettiva ultra-aziendale. Il risultato che il lavoratore raggiunge, in altri termini, dovrebbe andare oltre alla dimensione, strettamente imprenditoriale, di mera utilizzazione economica del bene immateriale. Della stessa idea è PELLACANI G., *Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale. Per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore* (relazione al convegno "IP e costituzioni", svoltosi dal 23 al 24 settembre 2005 presso l'Università di Pavia), in *AIDA*, 2005, pag. 29, che individua fra le principali componenti del *quid pluris* "la ricerca, le conoscenze e la componente umana" specificando correttamente, a pag. 31, come "non per tutti i beni che costituiscono il prodotto di un'attività *latu sensu* creativa può dirsi che in primo piano si stagli sempre l'uomo. Per talune tipologie di prodotti più che per altri (...) l'apporto individuale e la creatività arretrano di fronte al supporto materiale ed organizzativo che è presupposto necessario per la loro realizzazione. (...) La creazione è necessaria; e pure l'uomo è necessario: ma non sempre e non per forza quel determinato uomo."

ma deve spingersi sino a ricomprendere anche le nuove forme di prestazione dell'attività lavorativa"².

La peculiarità della situazione che costituirà il filo conduttore di tutto l'elaborato è data dal fatto che la prestazione lavorativa in questa sede considerata consiste in un'attività creativa o inventiva, per sua natura aleatoria in termini di risultato e, in alcuni casi, anche fortemente influenzata dalla personalità dell'autore-lavoratore. Nell'elaborazione legislativa si è quindi dovuto necessariamente tenere in considerazione la duplice valenza giuridica propria della fattispecie: il profilo del diritto della proprietà intellettuale, che determina le condizioni per l'attribuzione delle privative, si interseca inevitabilmente con il profilo giuslavoristico, che invece disciplina le conseguenze derivanti dal rapporto di subordinazione fra datore e lavoratore. A questo punto, i precari equilibri raggiunti da ciascun settore giuridico potrebbero essere facilmente rimessi in discussione nel momento in cui essi si trovassero a dover collaborare in vista della creazione di una sorta di 'Giano bifronte': i principi di alienità del risultato e di eterodirezione tipici del diritto del lavoro, infatti, si troverebbero a convivere con i principi di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale all'autore della creazione e di aleatorietà del risultato creativo³, subendo tutti una contrazione, o meglio una rilettura, in chiave industrialistica o lavoristica.

La soluzione di 'compromesso' fra diritto industriale e diritto del lavoro, pertanto, è nell'aria: l'obiettivo di chi scrive, infatti, non è tanto quello di creare *suspance* nel lettore, essendo un finale senza vincitori né vinti già svelato dal titolo, quanto quello di riuscire a mantenere viva

² MARTONE M., *Contratto di lavoro e beni immateriali*, collana *Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Privato dell'Università di Roma «La Sapienza»*, Padova, Cedam, 2002, pag. 18. L'autore sostiene la necessità di indagare la presunta adeguatezza dell'odierno sistema dei contratti di lavoro rispetto alla disciplina industrialistica relativa all'appartenenza dei risultati creativi realizzati durante l'attività lavorativa.

³ In questo senso, si veda PELLACANI G., *art. cit.*, 2005, pag. 33.

l'attenzione su un argomento di cui sono già stati rivelati molti dettagli, ma non la concatenazione di passaggi logici necessari per comprenderlo a pieno. Lo stesso termine 'compromesso' consente di creare una significativa ambiguità, dando luogo a una sorta di paradosso semantico: se, da un lato, la parola riesce certamente a evocare un concetto di 'bilanciamento', *rectius* di 'positivo temperamento fra opposte esigenze', dall'altro la stessa potrebbe prestarsi a un'immagine distorta, ricollegandosi a un'idea di 'adattamento' o addirittura di 'soluzione di ripiego'.

L'indagine che qui ci si propone di effettuare sarà caratterizzata da un ideale *climax* discendente in termini di vicinanza fra diritto industriale e diritto del lavoro: mano a mano che ci si addenterà nell'esposizione, infatti, ci si accorgerà di essersi parecchio allontanati da quanto affermato nei primi paragrafi, pur rimanendo questi un importante punto di riferimento lungo tutto il corso dell'elaborato. Il percorso, quindi, inizierà con l'approfondimento della disciplina 'generale' specificamente dettata in tema di invenzioni dei dipendenti dal Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, artt. 64 e 65); nel secondo capitolo, si proseguirà con l'analisi della disciplina 'tematica' prevista dalla legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) limitatamente ad alcuni tipi di creazioni intellettuali sovente realizzati nel contesto lavorativo (fra questi, la fotografia *ex art. 88* e il *software ex art. 12-bis*); con l'ultimo capitolo, infine, si affronterà la disciplina applicabile in situazioni di creazioni intellettuali c.d. 'plurisoggettive', cioè realizzate grazie alla collaborazione di più lavoratori-autori, prima dal punto di vista del diritto d'autore (con le figure dell'editore e del produttore cinematografico *ex artt. 38 e 45* della

L. 22 aprile 1941, n. 633) e poi dal punto di vista del diritto brevettuale (con la fattispecie dell'invenzione d'*equipe*)⁴.

In tutto ciò, compito di chi scrive sarà non tanto quello di esprimere sterili giudizi di valore sull'operato del legislatore, quanto quello di produrre una visione lucida del reale, riflettendo sulle ragioni che hanno spinto il legislatore all'enucleazione di differenti normative tali da evitare la creazione di una regola omnicomprensiva e, quindi, sulla possibilità di rintracciare una tendenza ricorrente in entrambe le impostazioni autoriale e brevettuale, tenendo conto del comune substrato su cui poggiano.

⁴ MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 57-58. L'autore condivide l'impostazione del lavoro appena esposta, confermando la necessità di iniziare la trattazione a partire dalle invenzioni, poiché "l'invenzione dischiude nuovi orizzonti all'umanità e ne consente quel miglioramento nella qualità di vita che solo successivamente si sublima nell'arte". Questa espressione, tuttavia, non appare completamente condivisibile da parte di chi scrive: sarebbe più corretto, forse, sostenere che è sensato iniziare la trattazione a partire dalle invenzioni e non dalle opere dell'ingegno in quanto le prime, almeno storicamente, hanno avuto una rilevanza pratica più tangibile in termini di risultato dell'attività lavorativa. Maggiormente apprezzabile è il riferimento da parte dell'autore all'impostazione di FROSINI V. in *L'orizzonte giuridico di internet*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, fasc. 2, pag. 272, che collega metaforicamente il progresso scientifico all'*hardware* e il progresso culturale al *software*. L'esempio è particolarmente azzeccato, soprattutto in riferimento alla disposizione dei capitoli di questo elaborato, che tratterà di *software* solo dopo aver affrontato altre questioni, considerate da chi scrive più urgenti e quindi da chiarire a partire dai primi capitoli.

Sul punto anche SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in *Trattato di Diritto Civile e Commerciale* (già diretto da A. CICU – F. MESSINEO), Milano, Giuffrè, 2011, pag. 29, secondo il quale "anche storicamente si constata, come si è visto, che il problema della tutela dell'opera letteraria nasce con la stampa e che l'interesse alla protezione dell'innovazione tecnica sorge nel momento in cui, passandosi dalla trasmissione di esperienze personali alla descrizione scientifica dei fenomeni, la trasmissione del sapere e la riproduzione dell'idea innovative divengono possibili".

Capitolo I

LA SOLUZIONE “GENERALE” ADOTTATA IN MATERIA DI INVENZIONI BREVETTABILI *EX ARTT. 64 E 65 C.P.I.*: TUTTO A POSTO E NIENTE IN ORDINE

SOMMARIO: 1. Il dibattuto ambito di applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 64 c.p.i. - 1.1 Invenzione industriale e rapporto di lavoro - 1.1.1 Subordinazione e ricerca (in)dipendente - 1.2 La titolarità dei diritti derivanti dall’invenzione - 1.3 La problematica distinzione tra “invenzione di servizio” e “invenzione d’azienda” - 1.3.1 L’attività inventiva, fra oggetto contrattuale e specifica retribuzione - 1.4 Il trattamento economico del lavoratore: remunerazione ed equo premio - 1.4.1 *An et quantum debeatur*: condizioni e criteri di calcolo dell’equo premio - 2 L’invenzione occasionale: ambito di applicazione e titolarità dei diritti derivanti dall’invenzione - 2.1 Modalità di sfruttamento del trovato inventivo: opzione vs. canone o prezzo - 3 Un caso di premialità *sui generis*: le invenzioni realizzate da ricercatori dipendenti di Università o di altri enti pubblici di ricerca *ex art. 65 c.p.i.* - 3.1 L’ambito di applicazione del c.d. “privilegio accademico” e l’attribuzione dei diritti derivanti dall’invenzione

“Tutto a posto e niente in ordine” è un’espressione ossimorica, consistente nell’accostamento di due frasi che evocano idee in antitesi fra loro, utilizzata nel linguaggio comune per esprimere un leggero disappunto all’interno di una situazione che indubbiamente è caratterizzata da delle criticità, ma non tali da generare gravi problemi, forse dei malumori. Se questo è l’impatto che potrebbe registrarsi vedendo i volumi dell’Enciclopedia Giuridica collocati nello scaffale tematico giusto (quindi, “a posto”), ma privi coerenza sistematica (quindi “non in ordine”),

la medesima sensazione potrebbe aversi osservando l'art. 64 c.p.i.: l'impressione, infatti, è quella di una norma collocata al posto giusto (in termini di sezione del c.p.i. dedicata all'attribuzione dei diritti morali e patrimoniali d'inventore), ma non in ordine (in termini di complessità interna della norma e coerenza sistematica con le altre norme dell'ordinamento).

Con il D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 è stata riunita nell'art. 64 c.p.i. (e, parzialmente, anche nell'art. 65, dedicato alle invenzioni dei dipendenti di Università o altri enti pubblici di ricerca, di cui si tratterà nei paragrafi successivi) la materia delle invenzioni industriali realizzate dai dipendenti, prima contenuta agli artt. 23, 24, 25 e 25 del R. D. 1127/1939 (cd. "legge invenzioni"). Nonostante in prima battuta la Commissione Ministeriale incaricata di effettuare il riassetto normativo fosse intenzionata a semplificare la disciplina previgente tramite la riconduzione, a un'unica ipotesi, dei due principali tipi di invenzioni del lavoratore delineate del vecchio art. 23¹, nella bozza definitiva elaborata a fine 2003 è stata confermata la duplice fattispecie del 1939, consistente nell'invenzione "di servizio" e nell'invenzione "d'azienda". Di conseguenza, è stata riproposta anche l'attribuzione dell'equo premio da parte del datore al dipendente

¹ UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, collana *Breviaria Iuris*, Padova, Cedam, 2012, pag. 316, in cui specifica che nella prima bozza del luglio 2003, "era stata dunque prevista come unica l'ipotesi di invenzione conseguita nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, e in tale ipotesi i diritti patrimoniali sarebbero spettati al datore di lavoro, mentre al dipendente-inventore, oltre al diritto di essere riconosciuto autore, sarebbe stato sempre e comunque corrisposto un equo premio rapportato al vantaggio competitivo conseguito o conseguibile mediante la brevettazione, tenuto conto delle mansioni svolte e della retribuzione percepita". L'autore continua affermando che "il previsto obbligo di corrispondere un equo premio anche a chi fosse stato assunto per svolgere attività inventiva fu giudicato in contrasto con l'obiettivo di accrescere la competitività delle imprese italiane da Confindustria nonché dal Collegio Consulenti P. I. e disincentivante della localizzazione in Italia di centri di ricerca di imprese multinazionali da Confindustria e da SENA G."

solo nel caso di invenzione d'azienda e (inizialmente) ² solo subordinatamente alla brevettazione del trovato. Al comma 3 dell'art. 64 c.p.i. è stata mantenuta invariata anche la terza fattispecie di invenzione del dipendente, cioè l'invenzione occasionale. Il testo degli artt. 25 e 26 della l.i., infine, è stato riproposto, con alcune precisazioni, rispettivamente ai commi 4,5 e 6 dell'art. 64 c.p.i.

Nonostante l'intento del legislatore fosse quello di accorpate e quindi semplificare la normativa previgente mettendo "ordine", il risultato è quello di un quadro piuttosto complesso e di difficile lettura ³ per l'interprete, chiamato a un'"opera energica di razionalizzazione" ⁴. Un lavoro di scrematura che, soprattutto, si rende opportuno alla luce del fatto che l'art. 64 c.p.i. è nato con l'obiettivo di imporre una regola "generale", quindi suscettibile di interpretazione estensiva e analogica: non essendoci una norma di questo genere all'interno della legge n. 633/1941, infatti, potrebbe essere conveniente ricondurre all'art. 64 c.p.i. una molteplicità di situazioni, estendendo la copertura non solo ai casi di invenzioni non brevettabili, ma anche a tutte le altre ipotesi di creazioni intellettuali

² Con il D. Lgs. 13 febbraio 2010 n. 131 (cd. decreto correttivo), il Governo ha attuato la delega affidatagli l'anno precedente. In tema di invenzioni dei dipendenti, in particolare di invenzioni d'azienda, la Commissione è intervenuta sul comma 2 dell'art. 64 c.p.i., modificando parzialmente le condizioni necessarie per l'attribuzione dell'equo premio. Come afferma UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 317, "l'innovazione più importante consisteva nella previsione che l'equo premio doveva essere riconosciuto al dipendente-inventore sia qualora il datore di lavoro o i suoi aventi causa avessero proceduto alla brevettazione, sia nel caso questi avessero invece optato per l'utilizzazione dell'invenzione in regime di segretezza industriale".

³ Il riferimento è a UBERTAZZI L. C., *L'appartenenza dei risultati creativi dei dipendenti*, in *AIDA*, 2010, 2010, pag. 523, in cui afferma che "le clausole degli artt. 64.1 e 64.2 contengono 7 endiadi, 2 pleonasmi ed 1 ripetizione: e ad un tempo dedicano per ben due volte 10 e rispettivamente 8 parole a descrivere quanto poteva esserlo con una". Concludendo la propria invettiva nei confronti di quella "sciatteria non commendevole" della formulazione legislativa, l'autore, alla nota 8, chiude la critica con un ultimo, pungente riferimento a un'espressione usata da SPADA P. in apertura del Convegno (a cui è ispirato questo articolo), che ha sostenuto "l'opportunità, per l'interprete del diritto di oggi, di esercitare un doveroso «coraggio antitestuale»".

⁴ UBERTAZZI L. C., *ibidem*.

realizzate da un dipendente in esecuzione di un rapporto di lavoro ⁵. Va ricordato, però, come l'art. 64 c.p.i. sia una norma ricca di dettagli ⁶, tali da restringere il campo dell'analogicamente interpretabile e, probabilmente, incoerenti con l'intento "generalistico" dell'articolo. Essendo l'art. 64 c.p.i. espressamente riferibile alle sole invenzioni brevettabili, la norma potrebbe suggerire un'interpretazione letterale e restrittiva del suo contenuto, portando automaticamente a escludere la sua applicazione nelle ipotesi sopra riportati: a seconda dell'interpretazione dell'articolo, quindi, lo scenario cambia notevolmente. In questo senso, la criticità più evidente sta nel fatto che l'art. 64 c.p.i., secondo il legislatore, avrebbe dovuto ergersi a norma generale, concretamente estendibile a una molteplicità di casi ma, di fatto, risulta troppo ricco di dettagli per poter essere agilmente trasposto in casi analoghi a quello previsto dalla norma. A causa della struttura ridondante e quasi barocca che caratterizza la norma, infatti, il rischio assunto dall'interprete sarebbe quello di trasferire l'interpretazione estensiva e analogica dal piano dell'apprezzabilità a

⁵ Nonostante la forma infelice della disposizione in esame, a favore di un'interpretazione estensiva e analogica è UBERTAZZI L. C., *Profili soggettivi del brevetto*, collana *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, Milano, Giuffrè, 1985, pag. 33 e ss.

⁶ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1985, pag. 31-33, constata che "la disciplina dell'appartenenza dell'invenzione è modellata con una notevole rigidità" in riferimento all'impossibilità, per l'imprenditore, di decidere di non appropriarsi dell'invenzione del dipendente e quindi non corrispondergli l'equo premio, soprattutto considerando che il datore potrebbe trasferire il diritto patrimoniale al brevetto al dipendente solo tramite un contratto in forma scritta. La critica qui riproposta fa perno anche sulla discutibilità del punto di equilibrio raggiunto, sul piano dei diritti patrimoniali, tra interessi del datore di lavoro e interessi del dipendente-inventore, sottolineando un'insoddisfazione sia dal punto di vista della formula dell'invenzione di servizio (a causa dell'assenza di "una politica di incentivazione tariffaria dei lavoratori qualificati addetti alla ricerca tecnologica") sia dal punto di vista dei parametri indicati per la determinazione dell'equo premio da corrispondere in caso di invenzione d'azienda (la serie di parametri relativi alla quantificazione dell'equo premio "può sembrare in astratto particolarmente flessibile, ma in concreto non si presta ad una applicazione tendenzialmente uniforme e ad una programmazione coerente"). Tale impostazione, a parere di chi scrive, risulta apprezzabile in quanto, pur criticando l'impostazione formale data dal legislatore, tende ad andare oltre la sterile disposizione di legge, delineando un'ideale chiave di lettura della norma: a discapito della forma letterale che suggerirebbe un'interpretazione restrittiva della norma, l'interpretazione analogica ed estensiva è comunque la strada da preferire nell'applicazione dell'art. 64 c.p.i.

quello della forzatura: l'effetto sarebbe simile a quello prodotto quando, volendo far entrare in una valigia troppe cose, ci si siede sopra al bagaglio per obbligarne la chiusura.

Prima di iniziare l'analisi dell'art. 64 è doverosa una precisazione in termini di attribuzione dei diritti patrimoniali: a differenza della tutela autoriale, in cui è possibile vantare l'esclusiva dal momento in cui l'opera viene a esistenza, la tutela brevettuale potrebbe essere definita una tutela "mediata", cioè vincolata a una serie di condizioni (cd. "formalità costitutive"): solo al positivo concludersi di un procedimento amministrativo di brevettazione, infatti, si costituirà il diritto di brevetto che consiste, *ex art. 66 c.p.i.*, nella facoltà di attuare l'invenzione e di trarne profitto. All'interno dello scarto temporale intercorrente fra il momento della creazione e quello in cui è possibile vantare il diritto di esclusiva brevettuale si colloca il diritto al brevetto, cioè il diritto a chiedere il procedimento di brevettazione. Pur parlando di diritti patrimoniali, quindi tendenzialmente alienabili e trasmissibili, è probabilmente più agevole immaginare una dissociazione soggettiva fra inventore ed effettivo titolare dei diritti di brevetto, piuttosto che fra inventore e titolare del diritto al brevetto e ciò in virtù del contenuto e dei destinatari "tipici" di tali diritti: mentre i diritti relativi allo sfruttamento economico del brevetto, non avendo un destinatario ben definito ⁷, possono facilmente riferirsi all'inventore come a terzi, il diritto al brevetto *ex art. 63 c.p.i.* spetta, tradizionalmente, all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa. Essendo, perciò, l'ambito dei diritti di brevetto non vincolabile in termini

⁷ Sul punto SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in *Trattato di Diritto Civile e Commerciale* (già diretto da A. CICU - F. MESSINEO), Milano, Giuffrè, 2011, pag. 173, nota 11, specifica che "nell'art. 2588 c.c. si legge che «il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa»; ma l'interpretazione della norma non sembra dare adito a dubbi". L'autore afferma che, nonostante l'indicazione del soggetto destinatario fornita dall'art. 2588 c.c., non persistono questioni sul fatto che l'unico articolo in cui sia possibile rintracciare un destinatario (quasi) certo è l'art. 63 c.p.i., che però si esprime, più correttamente, in termini di diritto al brevetto.

di attribuzione della titolarità di tali diritti, l'indagine del legislatore in tema di diritti sulle invenzioni dei dipendenti ha dovuto soffermarsi necessariamente su quello scarto temporale all'interno del quale, in forza del contratto di lavoro subordinato, potrebbe registrarsi un caso di dissociazione soggettiva fra inventore e titolare del diritto al brevetto⁸.

Si tratta di una dissociazione soggettiva la cui evidenza tende a crescere parallelamente al progresso scientifico o tecnologico: l'invenzione risulterebbe tanto più lontana dall'inventore quanto più lavoro si fosse reso necessario per realizzarla⁹. Diventa quindi di

⁸ Alla voce *Brevetto per invenzioni industriali*, in *Digesto delle discipline privatistiche - Sezione Commerciale*, Vol. II, Milano, Utet giuridica - Wolters Kluwer, 2008, pag. 342, si legge che "in tutte le ipotesi in cui la realizzazione dell'invenzione è frutto di un'attività di ricerca, promossa, organizzata, finanziata da un soggetto giuridico distinto dall'inventore, il diritto al brevetto spetta al primo, che viene anche definito come imprenditore della ricerca". In base a questo assunto, l'imprenditore "avrà tale titolo non quale autore dell'atto creativo, ma come colui che ha sopportato il costo ed il rischio economico della ricerca, dedicandosi, sia pure individualmente, ad essa". Il contributo alla voce enciclopedica è di SENA G., secondo cui la dissociazione soggettiva sopra esposta non costituisce eccezione alla regola dell'art. 63, ma è diretta espressione del principio di sopportazione del costo e del rischio d'impresa.

Quella delineata dalla disciplina relativa alle invenzioni dei dipendenti è, quindi, una zona "grigia", a cavallo fra diritto del lavoro e diritto industriale. Leggendo il contributo di SCIARRA S. alla voce enciclopedica *Invenzioni industriali - Invenzioni e opere dell'ingegno del lavoratore*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani* (già diretta da PARADISI B.), 1990, pag. 1, si legge infatti che "la materia delle invenzioni del lavoratore è venuta ad occupare un'area grigia fra il diritto del lavoro ed il diritto industriale, a seguito della collocazione nel r.d. 29 giugno 1939 n. 1127, in materia di brevetti industriali, di alcune norme che specificamente si rivolgono a regolare i casi in cui la titolarità del brevetto non fa capo all'inventore, poiché questi è in qualche modo parte di un contratto di lavoro". La complessità dell'argomento, in termini di sovrapposizioni normative e di fattispecie, è evidente: in questa sede si cercherà di analizzarne criticamente i principali punti di discussione, senza la pretesa di fornire una soluzione esaustiva e inconfutabile.

⁹ ABRIANI N., COTTINO G., RICOLFI M., *Diritto industriale*, collana *Trattato di diritto commerciale* (già diretto da COTTINO G.), Padova, Cedam, 2001, pag. 212, sostengono che "tale evoluzione porta gradatamente a dissolvere la persona dell'inventore, la cui stessa identificazione può divenire problematica laddove sia l'organizzazione a farsi autrice dell'invenzione". L'affermazione può apparire quantomeno azzardata, ma rende bene il concetto di crescente evanescenza della persona dell'inventore e conseguente identificazione dell'autore dell'invenzione con l'attività d'impresa. Sul punto conviene anche SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 174, secondo il quale "la fase precedente l'invenzione vera e propria, quella consistente nella ricerca, si articola in una serie di rapporti intersoggettivi e quindi giuridicamente rilevanti, in rapporti cioè fra chi promuove, chi organizza chi finanzia, chi dirige, chi svolge la ricerca; l'invenzione appare dunque come il risultato di una attività che può essere considerata, in dati casi, come una vera e propria

immediata percezione che, quando vi sia una sproporzione fra costi della ricerca e valore della materia utilizzata nella produzione industriale, l'aspetto immateriale relativo all'innovatività del bene acquisti prevalenza rispetto al vincolo proprietario che, teoricamente, lo legherebbe alla persona che l'ha realizzato¹⁰. Nel mondo delle private industriali, perciò, si rende necessario guardare all'istituto della proprietà cd. "dominicale" da una prospettiva inedita, intendendola non solo come lo strumento che permette la fruizione di beni, ma anche come il mezzo tramite cui ripartire guadagno e rischio d'impresa¹¹. Le invenzioni, infatti, "non sono oggi esclusivamente il frutto dell'ingegno, del lavoro, della fortuna del singolo, ma vengono realizzate, nella maggioranza e comunque nei più rilevanti dei casi, attraverso un processo continuo, sistematico e quasi impersonale"¹². In questo senso sembrerebbe evidenziarsi, inevitabilmente, una contrapposizione fra la regola generale del diritto industriale che prevede l'attribuzione del titolo di privata in ragione dell'atto creativo posto in

impresa". Contrario all' (inevitabile) processo di spersonalizzazione dell'inventore invece OPPO G., *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1964, fasc. 1, riportato in *Diritto dell'impresa. Scritti giuridici*, Padova, Cedam, 1992, pag. 339, che propende per una "rivalutazione del lavoro intellettuale creativo come titolo del diritto anche patrimoniale sul suo risultato".

¹⁰ SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 28.

¹¹ SENA G., *op. cit.* pag. 38, afferma che "il problema, insomma, non è quello della relazione fra proprietà e godimento, ma piuttosto quello della relazione fra proprietà e sistema produttivo". È emblematica la nota 58 in cui l'autore cita PUGLIATTI S. *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, Giuffrè, 1954, pag. 265, secondo cui "si pone la proprietà a contatto con l'impresa e in primo piano si colloca la figura dell'imprenditore, che diviene assorbente rispetto alla qualità di proprietario".

Sempre SENA G, nel proprio contributo alla voce *Invenzioni industriali*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani* (già diretta da PARADISI B.), 1990, pag. 2, chiarisce che constatare il trend dell'invenzione nata in esecuzione del rapporto di lavoro "non significa che non esistano più inventori e invenzioni individuali, ma è certo che la tendenza è nel senso dell'aumento percentuale delle invenzioni conseguite nei grandi laboratori di società o di enti pubblici, che già ottengono in tutti i Paesi industrializzati un sempre più alto numero di brevetti e che, soprattutto, si distinguono per l'importanza dei brevetti ottenuti".

¹² SENA G., *op. cit.* pag. 173. Di immediata percezione anche lo spunto offerto da UBERTAZZI L.C., *op. cit.*, 1985, pag 1, che descrive la situazione in corso tramite un *climax* ascendente in termini di complessità dell'articolazione imprenditoriale, passando dal ricercatore solitario, al ricercatore-imprenditore, al ricercatore dipendente, all'equipe di ricercatori, fino all'impresa di *engineering*.

essere dall'inventore e l'"eccezione" delineata in materia di invenzioni dei dipendenti che vede, al contrario, nell'organizzazione imprenditoriale il titolo per l'acquisto del diritto al brevetto. In realtà, i due profili sopra esposti potrebbero essere considerati espressione di un principio generale, in base al quale il titolo per l'acquisto della privativa è legato alla "sopportazione del costo o del rischio economico della ricerca"¹³, siano essi ricollegabili indistintamente all'inventore solitario o al datore di lavoro¹⁴.

L'importanza dell'innovazione e, in particolar modo, di tutto ciò che necessario per raggiungerla, non è certamente sfuggita all'ordinamento costituzionale che, da un lato, ha inserito fra i compiti della Repubblica lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica¹⁵ e, dall'altro, ha sancito all'art. 41 la libertà di iniziativa economica privata: il combinato disposto delle due norme, infatti, sembrerebbe portare a un "implicito riconoscimento di

¹³ SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 176, già ribadito nel contributo alla voce enciclopedica citata alla nota 22.

¹⁴ Sul punto si veda lucidamente VANZETTI A. (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale*, collana *Le Fonti del Diritto Italiano*, Milano, Giuffrè, 2014, pag. 786, in cui chiarisce che "non si tratta di disposizioni volte a tutelare il lavoratore contro l'espropriazione del suo apporto creativo, ma ad assicurare protezione agli investimenti effettuati dall'impresa nella ricerca applicata, in particolare per trasformare l'idea inventiva in un trovato brevettabile e, quindi, in un prodotto o procedimento realizzabile su scala industriale".

Più critica (e, a parere di chi scrive, meno condivisibile) è l'impostazione del problema da parte di OPPO G., *op. cit.*, 1992, pag. 322-323 e ss., per cui l'autore prende atto di una "tendenza a spostare il fondamento della disciplina patrimoniale delle creazioni intellettuali dal rapporto di paternità tra l'autore e l'opera alla realizzazione di esigenze, interessi, benefici della collettività", concludendo mestamente che "la finalità della normativa è dunque individuata non più nella tutela di risultati di lavoro ma nel progresso culturale, economico, tecnico". A pag. 339, infine, l'autore rincara la dose affermando che la tendenza su esposta ben si concilia con la volontà di attribuire una funzione pro-concorrenziale al sistema della proprietà intellettuale tramite l'attribuzione delle privative (e quindi tramite il riconoscimento di temporanei monopoli), ma "una funzione concorrenziale non può assegnarsi senza artificio alla disciplina delle creazioni intellettuali, la quale ha la sua ragion d'essere nel fatto e nell'apporto creativo, non nel regolamento di un conflitto concorrenziale".

¹⁵ Il comma 2 dell'art. 9 Cost. prevede espressamente che la Repubblica "promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica". Emblematica è la collocazione della disposizione, all'interno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, probabilmente per evidenziarne la pregnanza sociale.

un generale interesse all'utilizzazione dei risultati positivi della ricerca applicata, che da sola sarebbe altrimenti monca ed in larga misura improduttiva"¹⁶. Nonostante i tentativi volti alla creazione di un sistema organico di finanziamenti pubblici alla ricerca industriale privata (sgravi fiscali, subordinazione del finanziamento al raggiungimento di determinati obiettivi di ricerca, considerazione del livello tecnologico dell'investimento imprenditoriale come canale preferenziale nella scelta fra le domande di finanziamento pubblico, ecc.), è noto come, anche storicamente, il progresso industriale sia stato in larga parte affidato all'applicazione di istituti privatistici, uno fra tutti il regime di concorrenza, considerato il meccanismo più idoneo a incentivare l'innovazione¹⁷ e la moderna organizzazione della ricerca. L'aspetto organizzativo e di competitività aziendale sul mercato, unito al profilo di tutela dell'attività e della persona del lavoratore previsto agli artt. 2, 35 e 36 Cost., quindi, ha generato non pochi dubbi in merito ai risultati di un (difficile) bilanciamento fra diritti ugualmente meritevoli di protezione costituzionale¹⁸. È evidente come il risultato raggiunto dal Codice della proprietà industriale (e, in precedenza, dalla cd. legge invenzioni) non possa essere ritenuto definitivo, ma debba risentire delle linee dettate dal contesto storico-sociale in cui si effettua tale bilanciamento, unitamente alle specifiche caratteristiche delle situazioni in concreto. Nonostante la

¹⁶ UBERTAZZI L. C., *Invenzione e innovazione*, Milano, Giuffrè, 1978, pag. 2 e ss, che sottolinea come il sistema di finanziamento pubblico della ricerca non abbia avuto vita facile.

¹⁷ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1978, pag. 5.

¹⁸ Alla voce *Lavoro subordinato*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani* (già diretta da PARADISI B.), 1990, pag. 1, si legge che "nello stadio attuale della civiltà i possessori del capitale e i titolari delle imprese assumono l'iniziativa e conducono la gestione del processo economico di produzione e scambio di beni e servizi, alla realizzazione del quale il lavoro concorre a titolo essenziale". Lavoro e capitale, quindi, necessitano l'uno dell'altro e l'elaborazione legislativa ha tenuto conto di entrambi i profili nella stesura dell'art. 64 c.p.i., cosciente fin dall'inizio che non sarebbe mai stata in grado di soddisfarli pienamente entrambi. Il contributo alla voce enciclopedica è di SCONAMIGLIO R.

lettera della legge, infatti, si potrebbe più correttamente parlare di “risultati” derivanti dal bilanciamento degli interessi in gioco, espressione di una flessibilità di tutela oggi forse assente, ma necessaria per dirimere efficacemente uno storico conflitto, quello fra lavoratore e datore di lavoro, ambientato nel peculiare contesto dei diritti di proprietà industriale: “ripensare le tutele è possibile, ma con l’avvertenza di non trasferire i deficit di protezione su un diverso piano”¹⁹.

1 Il dibattito ambito di applicazione dei commi 1 e 2 *ex* art. 64 c.p.i.

Come già affermato nel precedente paragrafo, indagando il contenuto dell’art. 64 c.p.i. “si deve rilevare come il primo aspetto che balza agli occhi sia non tanto una innovazione rispetto alla disciplina previgente, quanto piuttosto una mancata innovazione”²⁰. La descrizione contenuta nell’articolo, infatti, dimostra come il legislatore abbia, forse, perso una buona occasione per chiarire uno fra i punti più dibattuti, sia in dottrina che in giurisprudenza, in tema di invenzioni dei dipendenti,

¹⁹ PELLACANI G., *Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale. Per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore* (relazione al convegno “IP e costituzioni”, svoltosi dal 23 al 24 settembre 2005 presso l’Università di Pavia), in *AIDA*, 2005, pag. 37. Si veda anche GALLI C., *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti* (relazione alle “Giornate di studio del diritto industriale”, svoltesi dall’8 al 9 novembre 1996 a Spoleto), in *Rivista di diritto industriale*, 1997, fasc. 1, parte I, pag. 19, secondo cui “il tema delle invenzioni dei dipendenti è uno di quelli sui quali si può avere l’impressione che sia stato già detto tutto. Se però si esamina la materia più fa vicino (...) si scopre che forse non è così, o che, per lo meno, esistono questioni solo apparentemente minori sulle quali però può valere la pena di soffermarsi ancora proprio per l’importanza che esse finiscono poi per assumere, sia nella definizione delle situazioni di conflitto (...); sia, a monte di esse, nella pianificazione dell’attività d’impresa. E, forse, qualcosa ancora da dire c’è anche sul piano dell’inquadramento generale degli istituti che, a sua volta, non rileva tanto a livello di astratta speculazione teorica, quanto invece per trovare soluzioni confacenti e costituzionalmente corrette nelle singole controversie”.

²⁰ PELLACANI G., *art. cit.*, in *AIDA*, 2005, pag. 38.

consistente nel *discrimen* tra le due fattispecie indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 64 c.p.i. Prima di approfondire la discussa differenza fra invenzione di servizio e invenzione d'azienda, però, è opportuno focalizzarsi sui presupposti comuni a tali fattispecie.

1.1 Invenzione industriale e rapporto di lavoro

In primo luogo, è necessario rivolgere l'attenzione su cosa debba intendersi per "invenzione industriale" ai sensi dell'art. 64 c.p.i. Sotto il vigore della disciplina precedente all'emanazione del nuovo c.p.i., la dottrina, a differenza della giurisprudenza ²¹, era pressoché unanime nell'affermare l'applicabilità degli artt. 23 e 24 l.i., oltre alle invenzioni brevettate, anche alle invenzioni brevettabili, ma non brevettate ²². Con l'avvento del c.p.i., tuttavia, è risultato difficile applicare senza indugi il comma 2 dell'art. 64 alle invenzioni brevettabili, ma non brevettate, data la subordinazione del diritto del lavoratore all'equo premio, all'ottenimento, da parte del datore, del relativo brevetto. Alla luce della

²¹ Contro l'applicabilità degli artt. 23 e 24 l.i. alle invenzioni brevettabili ma non brevettate si veda per tutti Trib. Napoli, 30 luglio 1984, in *Giurisprudenza italiana*, 1985, fasc. 8-9, pag. 496 e ss, con nota di BALLETTI E., il quale, riprendendo la massima della sentenza, afferma che "si ribadisce il principio, già affermato in giurisprudenza, secondo il quale è da escludere che il lavoratore/inventore possa rivendicare l'erogazione dell'equo premio di cui al 2° comma dell'art. 23 R. D. n. 1127 del 1939 da parte del datore di lavoro qualora questi non abbia provveduto alla brevettazione dell'invenzione conseguita dal suo dipendente".

²² In tal senso VERCELLONE P., *Le invenzioni dei dipendenti*, in *Studi di diritto industriale raccolti da Remo Franceschelli*, Milano, Giuffrè, 1961, pag. 5, che, citando la sentenza emessa da Trib. Milano, 28 giugno 1959, in *Temi: rivista di giurisprudenza italiana*, 1960, pag. 31, con nota di SENA G., *Brevi considerazioni intorno alle invenzioni del prestatore di lavoro non brevettate*, sostiene che "è quindi frutto di un equivoco l'affermazione (...) secondo la quale «poiché il decreto del 1939 attiene alla disciplina di quel particolare bene immateriale che è l'invenzione brevettata, pertanto anche gli articoli 23-26 presuppongono un'invenzione brevettata»; GRECO P. - VERCELLONE P., *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile italiano* (già diretto da VASSALLI F.), Vol. XI, tomo II, Torino, UTET, 1968, pag. 207; UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1985, pag. 34; SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 191.

riforma del 2010 (che ha modificato l'art. 64.2 c.p.i. riconoscendo il diritto all'equo premio non solo in seguito alla brevettazione del trovato inventivo, ma anche in caso di sfruttamento economico dell'invenzione, da parte del datore di lavoro, in regime di segreto industriale), però, è chiaro come l'interpretazione data dalla dottrina precedente, propensa all'applicabilità della disciplina delle invenzioni del lavoratore anche alle invenzioni brevettabili, ma non brevettate, abbia potuto acquistare nuova apprezzabilità con riferimento al rinnovato comma 2 dell'art. 64 c.p.i.

In relazione alle invenzioni cd. non brevettabili (ricavabili dall'art. 45 c.p.i. per espressa previsione di legge o, in negativo, per carenza dei requisiti di brevettabilità delineati dalla stessa norma), invece, l'odierna dottrina è incline a escluderle dal campo di applicazione dell'art. 64 c.p.i.²³, nonostante qualche autore ritenga che sia possibile, limitatamente a specifici casi, applicare la normativa in questione anche alle ipotesi di invenzioni non brevettabili ma dotate dei "requisiti sostanziali di brevettabilità"²⁴, preferendo una valutazione in concreto degli interessi sottesi al caso di specie. L'aspetto relativo alla potenziale brevettabilità di particolari categorie di beni immateriali verrà ulteriormente approfondito, oltre che nel paragrafo relativo alle opere dell'ingegno realizzate dal dipendente, anche nel corso del capitolo relativo alla realizzazione, sempre ad opera del lavoratore, di un *software*, in quanto bene immateriale ricompreso fra le opere dell'ingegno *ex art. 1* della l. 633/1941 ma, di fatto, contenente tutti i requisiti di brevettabilità di cui all'art. 45 c.p.i.

In secondo luogo, si deve rilevare che all'art. 64 c.p.i. è richiesto, tanto al comma 1, quanto al comma 2, che il trovato inventivo sia

²³ Sul punto si veda (anche se con riferimento alla disciplina previgente) GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1968, pag. 206. Più recentemente, si veda il contributo di FRANZOSI M., in AA. VV., *Il codice della proprietà industriale - D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, Padova, Cedam, 2005, pag. 336.

²⁴ Così SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 191.

realizzato “nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego”. Il campo di applicazione dell’art. 64 c.p.i commi 1 e 2, quindi, risulta essere, in linea generale, quello dell’invenzione realizzata durante l’esecuzione della prestazione lavorativa. Prestazione che, secondo la dottrina prevalente, può derivare tanto da contratto (tendenzialmente regolare, ma anche nullo o annullabile, “purché vi sia stata effettiva prestazione di lavoro secondo il disposto dell’art. 2126 c.c.”²⁵) quanto da cd. prestazione di fatto, in qualità di tacita manifestazione della volontà negoziale, riconducibile al comportamento tenuto dalle parti ²⁶: l’obiettivo è, perciò, quello di evitare che eventuali

²⁵ Così DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e i modelli. Artt. 2584-2594*, in *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2012, pag. 226, il quale non manca di sottolineare che l’art. 2126 c.c. “ha la funzione di sancire una protezione del lavoratore, e che invece, applicandola al caso in esame, si consente il richiamo ad una disciplina (gli artt. 64-65 c.p.i., appunto) che, al contrario, può favorire il datore di lavoro; il lavoratore-inventore potrebbe preferire, piuttosto, di valersi della piena retroattività della nullità, in modo da tenere per sé l’invenzione”.

²⁶ Come affermato da ICHINO P., *Il contratto di lavoro. Vol. II*, in *Trattato di Diritto Civile e Commerciale* (già diretto da A. CICU e F. MESSINEO), Milano, Giuffrè, 2003, pag. 21, “al contratto di lavoro, come alla generalità degli altri contratti, si applica in linea generale il principio della libertà della forma”, per cui “anche il contratto stipulato in forma orale, o addirittura in forma tacita (con l’accettazione di fatto di una prestazione lavorativa, gestita e retribuita dall’accipiente per un congruo periodo di tempo), è pacificamente idoneo a produrre tutti gli effetti che sono ad esso ricollegati dalla legge e dal contratto collettivo eventualmente applicabile”. Il principio di libertà della forma, infatti, non è contraddetto dagli adempimenti scritti a cui è vincolato il datore di lavoro, in quanto non considerati requisito di validità del contratto.

Sull’applicabilità dell’art. 64 c.p.i anche ai rapporti di lavoro di fatto, la dottrina è pacifica. Si vedano sul punto SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 177, nota 20; UBERTAZZI L.C., *op. cit.*, 1985, pag. 33-34; UBERTAZZI L.C., *op. cit.*, 2012, pag. 317; VERCELLONE P., 1961, pag. 24; GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1968, pag. 209 e ss.; DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 226 e ss; VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2012, pag. 432; PELLACANI G., *Tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, Torino, Giappichelli, 1999 pag. 40 - 41; sul punto inoltre VIDIRI G., *Le invenzioni dei lavoratori dipendenti*, in *Giurisprudenza italiana*, 1989, parte IV, pag. 107, secondo cui è decisivo il richiamo all’art. 2126 c.c., poiché tale disposizione fa salvi gli effetti di un contratto nullo o annullabile per il periodo in cui il rapporto ha avuto luogo; il richiamo all’art. 2126 c.c. sembra decisivo anche per BETTINI M. N., *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, nella collana *Studi giuridici di Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Roma*, Milano, Giuffrè, 1993, pag. 18, che richiama alla nota 4 l’impostazione di DELL’OLIO M., *La prestazione di fatto del lavoro subordinato*, Padova, Cedam, 1970, pag. 251.

vizi formali del contratto compromettano le modalità di attribuzione dei diritti sull'invenzione.

Data questa premessa, risulta necessario soffermarsi brevemente sul significato del nesso temporale e di causalità diretta, che l'art. 64 c.p.i. stabilisce fra l'attività svolta dal dipendente nell'adempimento della prestazione lavorativa e la realizzazione dell'invenzione²⁷. La norma contemplata dai primi due commi dell'art. 64 c.p.i., infatti, non si fonda "esclusivamente sulla coincidenza cronologica fra realizzazione dell'invenzione e permanenza del rapporto di lavoro (...) e neppure, a rigore, sulla coincidenza cronologica fra compimento della invenzione ed effettivo svolgimento del lavoro dovuto, ma richiede un nesso di causalità fra questi due termini del problema"²⁸. In questo senso, è noto come la dottrina prevalente abbia da sempre teso a configurare l'applicabilità dei primi due commi dell'art. 64 c.p.i. a tutte le situazioni in cui "sia stata

²⁷ Come afferma SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 177, nota 22, citando anche della consistente giurisprudenza, il nesso causale-temporale secondo cui "l'invenzione deve essere compiuta in costanza del rapporto di lavoro ed in occasione di quello, (...) come risultato di una ricerca svolta durante l'attività di lavoro dovuta", è l'elemento che accomuna le due fattispecie previste ai primi due commi dell'art. 64 c.p.i., distinguendole dal terzo comma dello stesso articolo. Si veda quindi la massima contenuta in Cass., 16 gennaio 1979, n. 329, in *Rivista di diritto industriale*, 1980, fasc. 4, parte II, pag. 268 e ss, con nota di BUCOLO A., in cui si legge che "elemento comune alle due ipotesi previste dall'art. 23 è la realizzazione di un risultato inventivo durante l'attività di lavoro dovuta"; in seguito, Cass., 23 aprile 1979, n. 2276, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 1980, pag. 440, afferma la competenza del Pretore, quale giudice del lavoro, per le controversie in materia di equo premio, in quanto la richiesta di equo premio avanzata dal dipendente "si ricollega, ad un'attività, che, pur non formando oggetto immediato e diretto del rapporto di lavoro, si pone in relazione causale imprescindibile e necessaria con il rapporto stesso, del quale configura una vicenda esecutiva"; infine, in merito alla differenziazione fra le fattispecie contenute, oggi, ai primi due commi dell'attuale art. 64 e quella prevista al terzo comma, si veda il lodo arbitrale, 29 giugno 1983, in *Rivista di diritto industriale*, 1984, fasc. 1-2, parte II, pag. 65, con nota di SARTI D., nella cui massima si legge che per configurare la terza ipotesi "occorre che l'invenzione del dipendente sia conseguita a seguito di una attività inventiva che non è riconducibile allo svolgimento del rapporto, senza dunque quel nesso di causalità che ne costituisce un presupposto necessario, quantunque l'inventore si sia avvalso dei mezzi dell'azienda e dell'esperienza acquisita nel suo normale lavoro".

²⁸ SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 194.

realizzata in costanza del rapporto di lavoro la parte decisiva dell'attività inventiva, non anche il suo momento terminale”²⁹.

Questa lettura di ampio respiro, tuttavia, potrebbe evidenziare “delicati problemi di accertamento, e potrebbe sollecitare il lavoratore a troncare il rapporto di lavoro appena realizzata l'invenzione, in modo da poter depositare a proprio nome (come inventore indipendente) la domanda di brevetto”³⁰. Un po' di chiarezza, in questo senso, è stata portata dal dettato del comma 6 del presente articolo (applicabile, per espressa previsione normativa, a tutte e tre le fattispecie di invenzione del lavoratore delineate dall'art. 64 c.p.i.), secondo cui l'invenzione si presume compiuta in pendenza del rapporto di lavoro se l'inventore ha fatto richiesta di brevetto entro un anno dal giorno in cui ha lasciato l'azienda di cui era dipendente. Tale presunzione, però, è stata oggetto di dibattito in dottrina, poiché considerata da alcuni come presunzione assoluta (*iuris et de iure*)³¹, mentre da altri come presunzione relativa. In

²⁹ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 317. Della stessa opinione anche DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012 pag. 227, per cui si deve considerare “tempo dell'invenzione (...), non il momento terminale dell'attività inventiva, che segna il raggiungimento dell'obiettivo, ma il periodo (più che il momento) in cui si svolge la parte decisiva dell'attività inventiva”; allo stesso modo VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 432 e UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1985, pag. 21 e ss.; Di opinione leggermente diversa GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1968, pag. 225, nota 37, che ritengono decisivo, per la configurazione del nesso di causalità diretta fra attività lavorativa e risultato e, quindi, per l'applicabilità degli attuali primi due commi dell'art.64 c.p.i., lo *step* finale che porta all'invenzione. I due autori, inoltre, ritengono che i diritti sull'invenzione realizzata al di fuori dell'orario di lavoro o in periodo feriale appartengano sempre al dipendente. A parere di chi scrive, questa impostazione risulta per lo meno discutibile, soprattutto in considerazione della natura aleatoria tipicamente riferibile all'attività inventiva: si avrebbe, infatti, una visione parziale della realtà se si escludesse completamente l'ipotesi di attività inventiva espressa al di fuori delle rigide delimitazioni spazio-temporali previste dal contratto di lavoro. Condivisibile è, quindi, l'impostazione adottata da DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012 pag. 228, secondo cui la risposta al problema dell'invenzione realizzata in pendenza del rapporto di lavoro ma al di fuori dell'orario di lavoro, va diversificata in relazione alla fattispecie legale considerata.

³⁰ VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 432.

³¹ A favore della presunzione assoluta AULETTA G. - MANGINI V., *Artt. 2584 - 2601 cod. civ. Invenzioni industriali. Modelli di utilità e disegni ornamentali. Concorrenza*, in *Commentario del codice civile* (a cura di SCIALOJA A. e BRANCA G.), Bologna - Roma, Zanichelli - Foro Italiano, 1987, pag. 127; VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 54; GRECO

questa sede, ci si sente in dovere di condividere la seconda impostazione, in quanto ritenuta maggiormente flessibile e, soprattutto, avulsa da ogni impostazione dogmatica. Risulta opportuno, perciò, intendere il comma 6 come una presunzione relativa ³² (*iuris tantum*), ammettendo alla prova contraria tanto il datore (che avrà interesse a dimostrare che l'invenzione è stata ottenuta in pendenza del rapporto di lavoro, nonostante sia trascorso più di un anno fra il momento della cessazione del rapporto e quello in cui è stata ottenuta l'invenzione) quanto il lavoratore (che avrà interesse a provare che l'invenzione è da ricondurre a un'attività svolta dopo la cessazione del rapporto, nonostante non sia ancora trascorso un anno fra il momento della cessazione del rapporto e quello in cui è stata ottenuta l'invenzione). Coerentemente con questa impostazione, è chiaro come il brevetto possa essere chiesto dai più diversi soggetti, quali l'ex dipendente, l'ex datore di lavoro ed eventualmente il nuovo datore di lavoro: di fatto, però, solo uno di essi potrà essere individuato, anche a seguito di azione di rivendica *ex art. 118 c.p.i.*, come l'effettivo titolare del diritto ³³.

P. - VERCELLONE P., 1968, pag. 227; ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1960, pag. 606.

³² A favore di una presunzione relativa si vedano FRANZOSI M., *L'art. 26 l. brev. inv.: presunzione assoluta o relativa?*, in *Studi in onore di Remo Franceschelli*, nella collana di *Pubblicazioni dell'Istituto di diritto commerciale e industriale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano*, Giuffrè, Milano, 1983, pag. 301; UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1985, pag. 574 - 575; DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 228, secondo il quale "quando non si raggiungerà la prova contraria, dovrà applicarsi la regola presuntiva; ma non è ragionevole (e l'interprete ha un preciso dovere di ragionevolezza) applicarla anche quando si sia offerta la prova contraria, visto che la norma non dà esplicitamente valore assoluto alla presunzione"; VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 432; SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 194, nota 67, per cui "L'art. 64.6 c.p.i. introduce soltanto un'ipotesi di inversione dell'onere della prova (presunzione relativa). (...) la possibilità di ammettere la prova contraria non è infatti espressamente esclusa".

³³ In questo senso, SENA G. *op. cit.*, 2011, pag. 195, nota 71 e UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 328 (anche UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1985, pag. 25-26), offrono un'interessante panoramica di casi relativi alla scelta giurisprudenziale di riferirsi alla presunzione *ex art. 64.6 c.p.i.* (o nella sua precedente collocazione) per dirimere una serie di controversie. Citando parte dell'elenco fornito dagli autori, tali vicende hanno riguardato controversie tra datore di lavoro e terzo avente causa dal dipendente inventore o suo intestatario fiduciario (Trib. Reggio Emilia, 5 luglio 1974, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1975, pag. 694; Trib. Milano, 22 luglio 1974, *ivi*, 1974, pag. 602; *contra* Trib. Torino, 22 gennaio 1973, *ivi*, 1973, pag. 282, in cui non si è ritenuto

1.1.1 Subordinazione e ricerca (in)dipendente

Se in riferimento al contenuto del rapporto di lavoro sembra essere stato detto (quasi) tutto, in termini di “tipo” di rapporto di lavoro, al contrario, c’è ancora qualcosa da specificare, poiché il rinnovato c.p.i. pare non aver fatto chiarezza sulla potenziale applicabilità analogica dell’art. 64 anche alle ipotesi di invenzione realizzata nell’adempimento di una prestazione lavorativa estranea al vincolo di subordinazione. L’articolo, infatti, tracciando una normativa rispettosa del principio giuslavoristico di alienità del risultato ottenuto durante l’attività lavorativa³⁴, si riferisce, sicuramente, al rapporto di lavoro subordinato ma, allo stesso tempo, non esclude espressamente particolari ipotesi di lavoro autonomo. Il contratto di lavoro autonomo, declinato nelle forme tipiche del contratto di appalto (art. 1655 c.c.) e del contratto d’opera (art. 2222 c.c.), infatti, si distingue tradizionalmente dal contratto di lavoro subordinato per il profilo della non-alienità dell’organizzazione del lavoro: in altre parole, il costo del lavoro e il rischio d’impresa restano prevalentemente a carico del

applicabile la presunzione contenuta oggi all’art. 64.6 c.p.i., poiché il brevetto risultava intestato a un terzo non dipendente del datore e, tra l’altro, convenuto in giudizio); tra terzo convenuto nell’azione di contraffazione e dipendente-inventore titolare abusivo del brevetto (Trib. Roma, 23 settembre 1980, *ivi*, 1980, pag. 1335, in cui si è ammesso, per il terzo convenuto in contraffazione, di avvalersi della presunzione *ex* 64.6 c.p.i. al fine di provare il difetto di legittimazione ad agire in contraffazione del titolare del brevetto); tra imprenditori concorrenti, in qualità di datori di lavoro contemporanei o successivi del dipendente inventore (Cass. 12 ottobre 1987, n. 7530, in *Giustizia civile*, 1988, fasc. 5, parte I, pag. 1263, con nota di ZUMPANO M.), anche se UBERTAZZI è piuttosto critico su questo punto (secondo l’autore, applicandosi la norma a favore di entrambi i datori di lavoro, le relative presunzioni si annullerebbero reciprocamente).

³⁴ Sul concetto di “subordinazione” si veda MENGONI L., *Il contratto di lavoro*, Milano, V&P Università, 2004, pag. 34 e ss. L’autore afferma che il significato attribuibile a tale concetto in sede di rapporto di lavoro è diverso, in termini di peso sociale, da quello attribuibile in altre sedi. Nel rapporto di lavoro, infatti, “il salto qualitativo è determinato dal concorso di due elementi, i quali, invece, mai si combinano nelle altre ipotesi, o possono addirittura mancare entrambi: l’alienità (nel senso di destinazione esclusiva ad altri) del risultato per il conseguimento del quale la prestazione di lavoro viene utilizzata, e l’alienità dell’organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce”. Come si avrà modo di approfondire in seguito, è proprio intorno al termine “alienità” che fa perno, probabilmente, l’impostazione adottata dal legislatore in tema di appartenenza dei risultati creativi ottenuti dai dipendenti.

lavoratore autonomo, che riuscirà ad ammortizzare l'investimento economico, sostenuto per realizzare l'opera o per svolgere il servizio pattuito, tramite il corrispettivo fornito dal committente (solo se l'opera o il servizio saranno portati a compimento così come previsto da contratto). In tema di prestazione lavorativa svolta per soddisfare un altrui interesse, quindi, è possibile che all'alienità del risultato non sempre si accompagni anche l'alienità dell'organizzazione.

Nonostante l'aspetto della subordinazione sia, quindi, nel caso del contratto di lavoro autonomo, generalmente assente, diversamente dalla giurisprudenza, che sul punto è parsa piuttosto divisa³⁵, la dottrina è stata (quasi) sempre d'accordo nell' ammettere, sia pure implicitamente, un'applicazione in via analogica dell'art. 64.1 c.p.i. all'ipotesi di invenzione ottenuta all'interno di attività inventiva autonoma, giustificando tale interpretazione in riferimento al principio per cui il committente acquista direttamente i risultati del lavoro commissionato (e quindi i diritti patrimoniali su di esso)³⁶.

³⁵ In tema di applicazione del vecchio art. 23 l.i. all'ipotesi di invenzione realizzata in esecuzione di un contratto di lavoro autonomo, la giurisprudenza più risalente considera la norma in questione come norma avente natura eccezionale e quindi non suscettibile di applicazione analogica (per un cfr. si veda Trib. Milano, 4 febbraio 1972, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1972, pag. 440 e ss.; in dottrina, conformemente, PAZZI A., *Sull'inapplicabilità degli artt. da 23 a 26 legge invenzioni alle ipotesi di invenzione fatta nell'esecuzione del cosiddetto lavoro autonomo*, in *Rivista di diritto industriale*, 1953, parte I, pag. 63 e ss.), mentre altra corrente giurisprudenziale propende per una sua applicazione in via analogica, giustificando la nascita, in capo al committente, dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione, in virtù del principio generale secondo cui i risultati del lavoro commissionato (e, quindi, i diritti patrimoniali su di essi) spettano, tendenzialmente, al committente (per un cfr. si veda Trib. Bologna, 17 settembre 1982, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1982, pag. 625 e ss.).

³⁶ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1985, pag 38, secondo cui il principio di acquisto, da parte del committente, dei diritti patrimoniali relativi al trovato inventivo realizzato dal lavoratore autonomo, varrebbe tanto nel caso, piuttosto raro, di obbligazione di risultato inventivo, quanto nel caso (più frequente) di obbligazione di mezzi, consistente nel *facere quantum possum* un'attività di ricerca potenzialmente inventiva. Le conseguenze derivanti dall'applicazione del principio generale relativo ai risultati del contratto di lavoro autonomo (secondo il quale, i diritti patrimoniali sui risultati del lavoro commissionato spettano al committente), di fatto, risultano identiche a quelle derivanti

Maggiori problemi, probabilmente, potrebbe destare l'applicazione analogica del comma 2 dell'art. 64 c.p.i. al lavoro autonomo, poiché deriverebbe l'acquisizione, in capo al committente, dei diritti patrimoniali relativi a un trovato inventivo (realizzato dal lavoratore autonomo) frutto di un'attività inventiva contrattualmente non prevista né specificamente retribuita, salvo equo premio da corrispondere al lavoratore. Sulla base di quanto detto nei paragrafi precedenti, infatti, i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione dovrebbero sorgere in capo al lavoratore autonomo, in

dall'applicazione del principio di alienità del risultato inventivo previsto dall'art. 64.1 c.p.i., nonostante tale articolo connetta la titolarità dei diritti patrimoniali sul risultato inventivo al soggetto che ha economicamente sostenuto l'attività inventiva e non al soggetto che, per contratto, è destinatario del risultato: sarebbe difficile (anche se non impossibile), infatti, configurare un'ipotesi di committente-imprenditore non interessato ad acquisire i diritti patrimoniali derivanti da un risultato inventivo a cui la prestazione commissionata potrebbe potenzialmente portare. Nel senso di estendere l'applicazione dell'art. 64.1 c.p.i. anche in situazioni estranee al vincolo di subordinazione, si veda anche SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 200-201. Della stessa opinione (anche se in riferimento alla previgente normativa) AGHINA G., *I contratti di ricerca*, in *Rivista di diritto industriale*, 1995, fasc. 6, parte I, pag. 291, per cui “quando il contratto non contenga pattuizioni diverse, (...) si deve dunque concordare con chi ritiene applicabile il principio generale per cui il committente acquista direttamente l'opera commissionata, con tutti i diritti patrimoniali d'inventore e d'autore, analogamente a quanto previsto dall'art. 23, primo comma, l. inv., fermo restando che il diritto di paternità spetta al ricercatore”. Concordi sul punto anche GUGLIELMETTI G. (contributo a monografia), *I diritti di autore e di inventore risultanti dal contratto di ricerca*, in AA. VV., *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia*, nella collana di ricerche condotte dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, 1987, pag. 562-563; FRANCESCHELLI R., *Lavoro autonomo, lavoro subordinato e invenzioni di servizio*, in *Rivista di diritto industriale*, 1952, parte II, pag. 331; VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 94, secondo cui “non sarebbe facile indicare le ragioni per cui diversa dovrebbe essere la soluzione sol perché l'attività viene prestata in posizione non di subordinazione”; GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1968, pag. 253 e ss. L'impostazione “a maglie larghe” che fin qui si è adottata, cercando di evidenziare il sostanziale avvicinamento fra lavoro subordinato e lavoro autonomo in tema di appartenenza dei risultati inventivi realizzati dal lavoratore, trova conferma anche nel dettato del nuovo testo di legge adottato in materia di lavoro autonomo, denominato “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Si tratta della l. 22 maggio 2017, n. 81, al cui articolo 4 si dice che “salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo”, richiamando espressamente le disposizioni in materia previste dalla l. 633/1941 e dal codice della proprietà industriale (il riferimento all'art. 64.1 c.p.i. è evidente nella prima parte dell'articolo).

qualità di soggetto che, teoricamente, si è assunto il rischio inerente all'attività non contrattualmente prevista e né specificamente retribuita: la retribuzione versata dal committente, infatti, dovrebbe coprire solo i costi sostenuti dal lavoratore autonomo per l'attività contrattualmente programmata. In realtà, l'applicazione in via analogica dell'art. 64.2 c.p.i., forse, non è da escludersi a priori, se non altro in considerazione dei diversi livelli di complessità che può vantare un rapporto di lavoro autonomo³⁷, evidenti, per esempio, nelle cd. commesse di ricerca. L'art. 64.2 c.p.i., infatti, potrebbe applicarsi nell'ipotesi, di fatto non così infrequente, in cui un ricercatore, assunto con un particolare tipo di contratto di lavoro cd. parasubordinato, realizzi un'invenzione all'interno di un'attività inventiva non contrattualmente prevista né retribuita, svolta in maniera autonoma ma nell'ambito organizzativo e imprenditoriale messo a sua disposizione dal committente che, di fatto, sopporterebbe (in parte) il rischio connesso anche all'attività inventiva non preventivata³⁸. Non è raro, nei contesti di

³⁷ Il riferimento è a UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1985, pag. 38, secondo cui è possibile immaginare un'applicazione analogica dell'art. 64.2 c.p.i. "in relazione ad ipotesi più complesse, e di para-subordinazione, in cui il committente a) assegni il tema della ricerca, b) fornisca *Anregungen* importanti, c) sia beneficiario di un patto di esclusiva, d) metta a disposizione del ricercatore i propri laboratori, i propri materiali, i propri dipendenti, e) sopporti in misura accentuata costi e rischi della ricerca".

³⁸ In questo senso (anche se in riferimento alla previgente normativa) si veda AGHINA G., *art. cit.*, 1995, pag. 292, per cui "se, come talora avviene, il committente mette a disposizione del ricercatore autonomo la propria organizzazione, i propri laboratori, mezzi e materiali, e l'attività di ricerca venga prevalentemente svolta nell'ambito dell'azienda del committente, (...) non solo si dovrebbe applicare per analogia il regime di cui all'art. 23, primo comma, l. inv., ma si dovrebbe ritenere spettante al committente anche il risultato inizialmente non previsto, che sia ottenuto nel corso e in occasione dell'esecuzione della commessa di ricerca". Della stessa opinione anche OPPO G., *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Rivista di diritto civile*, 1969, parte 1, riportato in *Diritto dell'impresa. Scritti giuridici*, Padova, Cedam, 1992, pag. 360, in cui emerge come l'autore non intenda escludere a priori la possibilità di rintracciare il contenuto dell'attuale art. 64.2 c.p.i. anche in particolari ipotesi di lavoro autonomo; Anche GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1968, pag. 255, nota 108, sembrano essere sulla stessa lunghezza d'onda, giustificando tale impostazione in base alla natura "grigia" della fattispecie in questione. Conformemente, anche ABRIANI N., COTTINO G., RICOLFI M., *op. cit.*, 2001, pag. 217, che condividono l'idea per cui la fattispecie di invenzione d'azienda potrebbe "trovare applicazione a quei rapporti di para-subordinazione che si collocano in un'area intermedia tra lavoro autonomo e subordinato".

Contro l'applicazione analogica dell'art. 64.2 c.p.i. ai casi di invenzioni realizzate in esecuzione di particolari contratti di lavoro autonomo si veda MARTONE M., *Contratto di lavoro e beni immateriali*, collana *Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Privato dell'Università di Roma «La Sapienza»*, Padova, Cedam, 2002, pag. 97-99, che pare voler mantenere nettamente distinta la fattispecie di lavoro subordinato da quella di lavoro autonomo, di fatto chiudendo gli occhi nei confronti degli aspetti evolutivi che hanno caratterizzato, nel susseguirsi degli anni, il lavoro autonomo, nel senso della cd. "para-subordinazione". Secondo l'autore, infatti, "o l'invenzione costituisce l'esito programmato dell'attività dedotta nel contratto con conseguente assunzione da parte del committente dell'aleatorietà sottesa al conseguimento di quel risultato (...) o l'invenzione non è prevista quale oggetto del contratto e, allora, non si giustifica la deroga al principio fondamentale che individua nel lavoro creativo il fondamento per l'attribuzione della titolarità dei diritti sull'invenzione". Non avrebbe senso, secondo l'autore, estendere analogicamente l'applicabilità dell'art. 64.2 c.p.i. da un lato, perché essa sarebbe "esclusa dalla formulazione" dello stesso articolo (che farebbe riferimento al solo lavoro subordinato) e, dall'altro, il compenso del lavoratore sarebbe "sempre determinato in vista del risultato inventivo", rendendo inapplicabile il ricorso all'equo premio. La scelta dell'autore è, a parere di chi scrive, quantomeno anacronistica, in considerazione del fatto che, attualmente, la maggior parte dei trovati inventivi vengono realizzati all'interno di contesti imprenditoriali di ricerca, in cui i lavoratori non sempre operano sulla base del tipico contratto di lavoro subordinato. Spesso, infatti, si tratta di professionisti che svolgono temporaneamente tale attività sulla base di un contratto di lavoro di cd. collaborazione, che può facilmente comprendere anche la messa a disposizione, da parte del committente, di tutti gli strumenti e i laboratori necessari allo svolgimento dell'attività potenzialmente inventiva, spesso comportante un notevole investimento economico per chi coordina tale prestazione (cioè il committente). Nessun ricercatore sarebbe probabilmente disposto a svolgere un'attività potenzialmente inventiva sapendo di poter contare solo sui propri mezzi e ancor più rara sarebbe l'ipotesi in cui il ricercatore, oltre ad assumersi il rischio per l'attività inventiva dovuta, si assumesse anche il rischio connesso a un'eventuale attività inventiva non dovuta. Capovolgendo quanto appena detto e supponendo (come, di fatto, ha fatto l'autore), quindi, che i trovati inventivi vengano normalmente realizzati da facoltosi e geniali ricercatori, avrebbe ragione MARTONE a dire che l'art. 64.2 c.p.i. non potrebbe mai applicarsi ai casi di invenzioni realizzate in esecuzione di qualsiasi tipo di contratto di lavoro autonomo, potendosi applicare, invece, solo ai casi di invenzioni realizzate in esecuzione del "classico" contratto di lavoro subordinato o, tutt'al più, a casi di contratti di lavoro autonomo o para-subordinato che prevedono "la destinazione dell'attività al conseguimento di un'invenzione" (l'autore, in questo senso, sembra non contemplare la *ratio*, prima delineata da UBERTAZZI, del *facere quantum possum* all'interno di contratti di lavoro privi di vincolo di subordinazione).

Come affermato nell'introduzione a questo capitolo, però, la nostra indagine punta ad andare oltre alle ipotesi codicistiche di contratto di lavoro, rivolgendosi soprattutto alle reali condizioni di impiego. E l'attualità parla di rapporto di lavoro subordinato e autonomo non più solamente in termini di alienità di risultato e di organizzazione, ma anche in termini di "coordinazione", da parte del datore, della prestazione professionale offerta da un lavoratore autonomo, intendendo tale contratto come un ibrido, collocato a metà tra la subordinazione e l'autonomia. "Coordinazione", quindi, intesa sia in termini di indirizzo dell'attività lavorativa verso un determinato scopo, sia in termini di sostegno (e rischio) economico connesso a tale attività. La differenza fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, in questo senso, risulta piuttosto affievolita negli ultimi anni, comportandosi il lavoratore cd. autonomo, di fatto, come un lavoratore subordinato, operando nel contesto imprenditoriale del committente e sotto le sue direttive. Quanto più

ricerca, trovare situazioni di vera e propria collaborazione tra privati, in cui i rischi connessi all'attività inventiva vengono ripartiti fra committente e ricercatore ³⁹ oppure addossati interamente al committente. In altre parole: maggiori sono le *facilities* fornite dal committente (e, quindi, i rischi economici che si assume), minore è la differenza fra i "tipi" lavoro autonomo e lavoro subordinato: in mezzo agli estremi dell'autonomia e della subordinazione, infatti, può esistere una scala di grigi, costituita dalle varie tipologie contrattuali di parasubordinazione, quali, per esempio, la collaborazione continuata a progetto (detta anche co.co.pro., abrogata dal 2015) e la collaborazione coordinata continuativa ⁴⁰, senza dimenticare la

il costo e, quindi, il rischio connesso alla prestazione lavorativa passano dal lavoratore autonomo al committente, tanto più la figura del committente rischia di sovrapporsi a quella del datore di lavoro e la figura del lavoratore autonomo a quella del lavoratore subordinato.

³⁹ In questo senso, è condivisibile la proposta di DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 244, secondo cui la regola che nega l'applicabilità dell'art. 64.2 c.p.i. alle invenzioni realizzate dai lavoratori autonomi è da intendersi in via dispositiva e derogabile, nel senso di un dettame che trova applicazione qualora le parti del rapporto giuridico non abbiano disposto diversamente. Il riferimento è alla prassi che caratterizza la modellistica dei contratti di ricerca, soprattutto straniera, la quale "presenta diverse possibilità di ripartizione, tra ricercatore e committente, dei risultati dell'attività inventiva, che, di massima, agganciano la spettanza del risultato al rischio, e cioè alle diverse tecniche di determinazione del compenso del ricercatore". L'autore prosegue affermando che "in questi termini, il contratto si propone (...) più che la mera attribuzione all'una o all'altra parte dei diritti sulle invenzioni, la distribuzione fra entrambe dei frutti dell'attività inventiva, secondo una vasta gamma di soluzioni particolarmente articolate". Conformemente, VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 441, in cui si legge che "il contratto, nel modellare la propria struttura in rapporto alle particolari esigenze del caso concreto, utilizza non solo una diversa attribuzione del diritto al rilascio del brevetto in capo ad una delle due parti, ma anche la possibilità di offrire all'altra parte una licenza, o comunque una partecipazione agli utili conseguibili con l'invenzione".

⁴⁰ Nel senso di avvicinare le fattispecie di lavoro para-subordinato al lavoro subordinato *tout court*, anche il d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 144 e intitolato "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183". All'art. 2.1 del presente decreto, infatti, si legge che "a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro": in presenza di queste condizioni, quindi, le collaborazioni di tipo para-subordinato od organizzate in altre forme di lavoro autonomo, sono considerate come lavoro subordinato e, in questo senso, probabilmente destinatarie delle norme previste all'art. 64 c.p.i. L'attività svolta, infatti, viene realizzata con lavoro prevalentemente personale e in piena autonomia operativa, senza espressi vincoli di

vasta gamma offerta dai contratti di ricerca ⁴¹. Essendo quindi, in determinati contesti professionali, i confini fra subordinazione e lavoro autonomo non così netti, è forse preferibile non escludere completamente la possibilità di rinvenire, nell'esecuzione di un contratto di lavoro privo di espresso vincolo di subordinazione, sia l'aspetto dell'alienità del risultato, sia l'aspetto dell'alienità dell'organizzazione all'interno della quale tale risultato viene ottenuto, riservandosi l'applicazione in via analogia dei commi 1 e 2 dell'art. 64 c.p.i. con specifico riguardo al caso concreto e al modello contrattuale utilizzato dalle parti.

1.2 La titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione

L'ultimo tratto che i commi 1 e 2 dell'art. 64 c.p.i. hanno in comune è relativo al modo di acquisto del diritto al brevetto. In entrambe le ipotesi,

subordinazione ma, allo stesso tempo, tale attività viene collocata all'interno di un rapporto continuativo con il committente, risultando funzionalmente inserita nell'organizzazione aziendale.

L'equiparazione fra lavoratore subordinato e lavoratore para-subordinato in tema di creazioni intellettuali viene evocata anche in Trib. Catania, 25 febbraio 2010, in *AIDA*, 2011, pag. 692, con nota di ROVATI A. M.: nonostante l'oggetto della disputa fosse la realizzazione, da parte di un lavoratore a progetto, di un *software* (che, nel nostro ordinamento, è protetto da tutela autoriale e non brevettuale) e, quindi, si discutesse sull'applicabilità o meno dell'art. 12-*bis* della l. 633/1941 al caso di specie, il collegio giudicante ha colto l'occasione per ribadire che la norma prevista dall'art. 64 c.p.i. è "senz'altro applicabile *ratione temporis* alla vicenda in discussione", cioè al caso di creazione intellettuale realizzata dal lavoratore a progetto. Sull'applicabilità in via analogica dei primi due commi dell'art. 64 c.p.i. al caso di realizzazione, ad opera del lavoratore dipendente, di un *software* o di altra opera dell'ingegno, si discuterà nei successivi capitoli: qui è importante rilevare, però, come il Tribunale abbia equiparato, sostanzialmente, la posizione di un lavoratore a progetto (il cui tipo legale nasce da una 'costola' del lavoro c.d. coordinato, per poi avvicinarsi inevitabilmente al lavoro subordinato) a quella del lavoratore subordinato.

⁴¹ Come affermato da VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 440, i contratti di ricerca si differenziano sotto molteplici aspetti, qualificandosi come un "quadro assai variegato, che presenta pochi punti fermi e molti interrogativi". La ricerca, infatti, "può essere affidata interamente al ricercatore; può essere svolta in comune tra lo stesso committente ed il ricercatore, con varie ripartizione di compiti; può essere affidata a più ricercatori, indipendenti tra loro, coordinati tramite accordi di tipo consortile (ed il gruppo potrà essere o non essere oggetto di entificazione formale)".

infatti, si legge che “i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore”⁴². Si dice, quindi, che tali diritti appartengano fin dall’inizio al datore di lavoro, essendone egli titolare “in modo immediato e diretto, non in virtù di un trasferimento, né di fonte legale, né di natura coattiva”⁴³.

Fermo quanto appena detto, il dibattito dottrinale si è focalizzato sull’opportunità di riconoscere a titolo originario o a titolo derivativo l’acquisto del diritto al brevetto. Secondo alcuni autori, infatti, il diritto al brevetto “sorge in capo al datore di lavoro a titolo originario ed autonomo, così che la domanda di brevetto che sia depositata dal lavoratore o il brevetto che ne sia scaturito potranno essere oggetto di rivendica ai sensi dell’art. 118 c.p.i., mentre i diritti eventualmente concessi a terzi sulla domanda o sul brevetto dovranno essere considerati acquisti *a non domino*”⁴⁴. In questo senso, e coerentemente con il generale principio secondo cui titolare dei diritti patrimoniali sul bene immateriale sarebbe colui che ne ha sopportato il costo di realizzazione, si potrebbe giustificare l’appartenenza dei diritti al datore di lavoro a titolo originario sostenendo

⁴² Così si legge in conclusione del primo comma dell’art. 64 c.p.i. e anche all’interno del secondo comma relativo allo stesso articolo.

⁴³ UBERTAZZI L.C., *op. cit.*, 2012, pag. 316.

⁴⁴ Da VANZETTI A. (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, nella collana *Le fonti del diritto italiano*, 2014, Milano, Giuffrè, pag. 788. Conformemente anche VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 433; DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012 pag. 234; VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 76, in cui si legge che tali diritti “appartengono al datore di lavoro (...) per il solo fatto che l’invenzione è realizzata dal dipendente nell’adempimento del rapporto di lavoro”; BETTINI M. N., *op. cit.*, 1993, pag. 37-38; GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1968, pag. 228 e ss.; MANSANI L., *Invenzioni dei dipendenti (art. 64 c.p.i.)*, in www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php; anche ASCARELLI T., *op. cit.*, 1960, pag. 600, parla di acquisto a titolo originario, ma solo con riferimento al diritto di brevetto ottenuto dal datore di lavoro, considerando a titolo derivativo l’acquisto del diritto al brevetto. In giurisprudenza si veda Cass., 15 luglio 1955 n. 2276, in *Giustizia civile*, 1955, parte I, pag. 1408-1410; Trib. Milano, 25 maggio 1970, in *Monitore dei Tribunali*, 1971, pag. 942, con nota di SALAFIA V.; App. Milano, 13 ottobre 1972, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1972, pag. 184.

la scelta, operata del legislatore, di dare rilievo “al contributo offerto dalla organizzazione imprenditoriale al conseguimento del risultato inventivo, assegnando quei diritti direttamente e immediatamente al datore di lavoro come un effetto naturale del rapporto di lavoro subordinato”⁴⁵.

Secondo altra dottrina, l'imprenditore acquista direttamente i diritti patrimoniali relativi all'invenzione ma a titolo derivativo, in quanto tale acquisto “dipende dal fatto creativo dell'autore e quindi dell'idoneità della creazione a fungere da titolo per l'autore”, supponendo cioè “un titolo nei confronti dell'autore”⁴⁶ e assimilando questo meccanismo a quello previsto in tema di vendita di cosa futura *ex art. 1472 c.c.*⁴⁷.

In questa sede (e ricercando una certa concordanza con quanto detto nei precedenti paragrafi sulla possibilità di interpretare analogicamente l'art. 64 c.p.i.), risulta probabilmente opportuno aderire alla prima

⁴⁵ BETTINI M. N., *op. cit.*, 1993, pag. 36-37 e nota 7, in cui afferma che “titolo di acquisto da parte del datore di lavoro del risultato inventivo è la sopportazione dei costi, cioè del rischio economico della ricerca”.

⁴⁶ UBERTAZZI L.C., *op. cit.*, 1985, pag. 28. A favore dell'acquisto a titolo derivativo anche SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 202; OPPO G., *art. cit.*, 1969, come riportato in *op. cit.*, 1992, pag. 355 con nota 19-bis, il quale afferma che “l'acquisto di persona diversa dall'autore, e così del datore o del committente è sempre derivativo, non solo nel senso che dipende dal fatto creativo dell'autore e quindi dalla idoneità della creazione a fungere da titolo per l'autore, ma anche nel senso che suppone un titolo nei confronti dell'autore”, sostenendo quindi una duplice dipendenza, “dal titolo di altro soggetto e dal titolo verso altro soggetto”; interessante è l'affermazione con cui l'autore, a pag. 358, nota 30, nega che “il principio della «alienità del risultato» nel rapporto di lavoro sia da intendere sempre come acquisto originario del datore”, sostenendo che “l'acquisto è derivativo almeno quando l'attività del (singolo) prestatore sia individuabile come creativa del (singolo) risultato”; di opinione simile anche MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 103-104, secondo cui, nonostante la nascita immediata e diretta dei diritti in capo al datore di lavoro, si deve comunque parlare di trasferimento *ope legis* di diritti, che “trova la sua giustificazione nel rapporto di lavoro e, quindi, nel contratto di lavoro che ne è alla base”, inteso come strumento giuridico che crea un collegamento tra attività creativa e organizzazione produttiva e il cui primario effetto è il principio dell'alienità del risultato.

In giurisprudenza, App. Milano, 8 aprile 1955, in *Rivista di diritto industriale*, parte II, pag. 473-483 e Cass., 23 aprile 1979, n. 2276, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 1980, pag. 440.

⁴⁷ MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 104, in cui si legge che “l'acquisto del compratore è a titolo derivativo, ma il trasferimento, diretto e immediato, nel patrimonio dell'acquirente, avviene automaticamente non appena il bene viene a esistenza, in forza del precedente contratto”.

interpretazione data dalla dottrina, propendendo per un acquisto a titolo originario, in capo al datore di lavoro, dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione realizzata dal dipendente. Il limite più eclatante della seconda interpretazione, infatti, sta probabilmente nell'ambiguo riferimento al trasferimento *cd. ope legis*, pensato dagli studiosi come giustificazione del carattere derivativo dell'acquisto dei diritti patrimoniali sull'invenzione in capo al datore di lavoro. Nonostante l'acquisto di tali diritti sia immediato e avulso da ogni vicenda traslativa, a parere di tali autori, la "derivatività" dell'acquisto sarebbe dovuta alla semplice presenza del contratto di lavoro, quale preesistente titolo giuridico su cui fare affidamento per la destinazione soggettiva dei diritti. In realtà, chi considera l'acquisto dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione come acquisto a titolo derivativo, forse dimentica di considerare che, anche se non specificato dall'art. 922 c.c. (in tema di modi di acquisto della proprietà), per avere un acquisto di diritti a titolo derivativo si deve verificare una successione nel diritto, che viene trasmesso da un *dante causa* a un *avente causa*; nei modi di acquisto a titolo originario, al contrario, si diventa primi titolari del diritto. La parte di dottrina che sostiene l'acquisto a titolo derivativo dovrebbe quindi, coerentemente con il sistema civilistico di riferimento su esposto, immaginare il lavoratore come il soggetto *dante causa* che, nel momento in cui acquista il diritto patrimoniale derivante dall'invenzione in qualità di "inventore", automaticamente lo perde, trasferendolo *ope legis* ad altro soggetto, quale il datore di lavoro. A parere di chi scrive, tale ricostruzione potrebbe risultare leggermente forzata, soprattutto con riguardo alla (non scontata) semplicità e chiarezza espositiva che, limitatamente a questo punto, contraddistinguono il dettato normativo. L'art. 64 c.p.i., infatti, avrebbe come effetto non tanto "la costituzione d'un obbligo di trasferire, né il trasferimento automatico all'imprenditore di diritti attribuiti originariamente al lavoratore", quanto "l'acquisto immediato e diretto di

tali diritti nella sfera patrimoniale del datore di lavoro”⁴⁸. La circostanza che l’acquisto del diritto sia un effetto del rapporto giuridico esistente tra datore e lavoratore, infatti, non sarebbe sufficiente per qualificare l’acquisto del diritto al brevetto come acquisto a titolo derivativo: per essere tale, il rapporto giuridico dovrebbe costituire la fattispecie causativa di una vicenda per cui un diritto, appartenente a un determinato soggetto, verrebbe trasferito nella sfera giuridica di un altro soggetto. Nel caso dell’art. 64 c.p.i., invece, il rapporto giuridico sarebbe qualificabile non tanto come fattispecie causativa di una vicenda traslativa di un diritto, quanto come condizione, in assenza della quale, il diritto avrebbe fatto capo a un soggetto differente⁴⁹.

Considerando l’acquisto dei diritti patrimoniali in capo al datore di lavoro come acquisto a titolo originario, inoltre, si riesce forse a trovare anche un’apprezzabile coerenza sistematica in riferimento all’opportunità di riconoscere l’art. 64 c.p.i. come norma non avente carattere eccezionale, quindi suscettibile di interpretazione analogica. Considerando l’art. 64 c.p.i. come espressione del generale principio secondo cui titolare dei diritti sul bene immateriale sarebbe colui che ne ha sostenuto il costo per la realizzazione, infatti, si potrebbe ragionevolmente sostenere che, così come l’“inventore” della creazione intellettuale acquista a titolo originario (*ex art. 63 c.p.i.*) i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione da lui portata alla luce, anche il datore di lavoro potrebbe acquistare a titolo originario i diritti derivanti dall’invenzione realizzata dal proprio dipendente, in qualità di soggetto che ha concretamente messo a

⁴⁸ VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 79-81, in cui si legge che “i diritti derivanti dall’invenzione, infatti, non appartengono al datore di lavoro in quanto prima appartenevano al lavoratore, ma semplicemente in quanto l’invenzione è stata fatta dal lavoratore” (si precisa, per rimanere all’interno dei primi due commi dell’art. 64 c.p.i. in esecuzione della prestazione lavorativa).

⁴⁹ VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 81.

disposizione del lavoratore le risorse economiche necessarie alla realizzazione del trovato inventivo.

1.3 La problematica distinzione tra “invenzione di servizio” e “invenzione d’azienda”

Come anticipato a inizio paragrafo, la riforma del 2005 non è intervenuta con lo scopo di fare chiarezza fra le due fattispecie di “invenzione di servizio” e “invenzione d’azienda” (contemplate, in precedenza, ai commi 1 e 2 dell’art. 23 del r.d. n. 1127 del 1939) riproponendo, ai commi 1 e 2 dell’art. 64 c.p.i., il testo previgente. Il c.p.i. afferma, in entrambe le ipotesi, che se “l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego”, i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione spettano immediatamente al datore di lavoro, salvo il diritto morale del lavoratore a essere riconosciuto autore dell’invenzione e, solo nel caso di invenzione d’azienda, a richiedere l’equo premio.

Il *discrimen* fra la prima e la seconda ipotesi e il dibattito che ne è scaturito, quindi, si sono giocati necessariamente sulla lettera della norma, la quale, al primo comma, parla di attività inventiva “prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita”, mentre al secondo comma parla di attività inventiva per la quale “non è prevista e stabilita una retribuzione”. È evidente che il legislatore abbia, forse, mancato di specificare quando ricorre l’una o l’altra ipotesi intendendo, l’invenzione di servizio, come risultato di un’attività inventiva contrattualmente prevista e specificamente retribuita, mentre l’invenzione d’azienda, come risultato di un’attività inventiva non specificamente retribuita. A causa di questa ambiguità si è creata, a partire dalla precedente

formulazione legislativa, una spaccatura in ordine all'opportunità di distinguere invenzione di servizio e invenzione d'azienda dando maggior risalto, secondo alcuni, al dettato del primo comma e, secondo altri, a quello del secondo comma. In questo senso, il rischio di riportare semplicemente gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che si sono susseguiti nel corso del tempo, sarebbe quello di delineare entro rigidi e astratti schemi le due fattispecie, fornendo una tassonomia del fenomeno delle invenzioni del dipendente che, nella realtà, potrebbe invece colorarsi di sfumature tali da mettere in discussione tutte le considerazioni precedentemente fatte. Aderendo incondizionatamente all'uno o all'altro orientamento, in altre parole, si rischierebbe forse di fornire una visione parziale della realtà, osservando le fattispecie secondo "due pesi e due misure" e valutando i casi pratici in relazione alla costruzione normativa che si vuole favorire. Più cautamente, quindi, si potrebbe affermare che nel caso di invenzione di servizio vengono riconosciute, nel contratto di lavoro, due componenti della retribuzione: una per compensare l'attività lavorativa e una per compensare l'attività inventiva, pagando preventivamente la *chance* di arrivare a dei risultati brevettabili; nel caso di invenzione d'azienda, al contrario, quell'aspettativa non viene specificamente retribuita preferendo, il datore di lavoro, compensare l'attività inventiva svolta dal lavoratore solo quando essa porti concretamente a risultati brevettabili. La scelta del datore di pattuire, fin dall'inizio, una specifica retribuzione in compenso dell'attività inventiva e, quindi, di "ammortizzare" nel tempo l'eventuale equo premio, è assolutamente discrezionale, potendo dipendere, per esempio, dalle probabilità del lavoratore di arrivare a un risultato brevettabile, ma anche dal mercato che tale invenzione potrebbe potenzialmente avere. Certo è che, non prevedendo una specifica retribuzione in compenso dell'attività inventiva, il datore potrebbe esporsi al rischio di dover corrispondere al dipendente un equo premio spropositato, qualora il lavoratore pervenisse

a un'invenzione brevettabile di particolare importanza. La soluzione, ancora una volta, è da ricercarsi nella realtà contrattuale, in cui “fattispecie strutturalmente inquadrabili – secondo l'impostazione tradizionale – quali invenzioni di servizio, come si vedrà, possono invece talvolta essere ricondotte, quanto alla disciplina applicabile, nell'ambito del 2° comma”⁵⁰.

È preferibile quindi, ed è compito di chi scrive, trattare di invenzioni di servizio e di invenzioni d'azienda con lo scopo di discernere, in concreto, tra ipotesi ricadenti nel primo o nel secondo comma dell'art. 64 c.p.i., con l'avvertenza, per il lettore, che ogni richiamo agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali verrà fatto con finalità puramente descrittive, senza la pretesa di “chiudere il cerchio” intorno alla questione oggetto di dibattito.

1.3.1 L'attività inventiva, fra oggetto contrattuale e specifica retribuzione

Come affermato in precedenza, se è chiaro che per configurare un'invenzione di servizio è necessario che l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e sia specificamente retribuita, non è altrettanto

⁵⁰ PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 91-92. Intendendo l'impostazione tradizionale come quella che “muove dalla ricostruzione di due fattispecie astratte (...) e, nel tentativo di delinearne i confini, individua il tratto differenziale fra le stesse, procedendo quindi con metodo sillogistico alla riconduzione delle situazioni concrete nell'ambito dell'una o dell'altra”, l'autore afferma che è forse preferibile “prendere atto che il legislatore ha inteso individuare una ripartizione legale dei diritti derivanti dall'invenzione realizzata <nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro>, secondo una logica di bilanciamento fra gli opposti interessi del lavoratore e del datore di lavoro”. In questa prospettiva, il legislatore avrebbe semplicemente suggerito “i presupposti in presenza dei quali l'attribuzione al datore dei diritti derivanti dall'invenzione avviene automaticamente e senza alcun compenso per il dipendente, precisando poi quando alla predetta attribuzione fa invece da contraltare la previsione di un premio per il lavoratore”.

chiaro se, per configurare l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 64 c.p.i., oltre alla mancata previsione di una specifica retribuzione in compenso dell'attività inventiva, debba (o meno) verificarsi anche una mancata previsione contrattuale. Data l'ambiguità del testo normativo, giurisprudenza e dottrina, nel delineare la fattispecie di invenzione di servizio e distinguerla dall'invenzione d'azienda, hanno voluto dare, a volte, prevalenza all'elemento dell'oggetto del contratto di lavoro e, altre volte, all'elemento della specifica retribuzione.

Secondo un primo orientamento, seguito soprattutto dalla giurisprudenza di legittimità meno recente, l'elemento differenziale fra le due fattispecie risiederebbe nella previsione dell'attività inventiva come oggetto dell'obbligazione contrattuale del lavoratore, aderendo "all'equazione attività di ricerca - attività inventiva"⁵¹. In questo senso, dottrina e giurisprudenza hanno teso a dilatare l'ambito di applicazione del comma 1 dell'art. 64 c.p.i. (e, in precedenza, dell'art. 23 l.i.), qualificando come invenzioni di servizio tutti i trovati brevettabili realizzati da lavoratori assunti per attività potenzialmente idonee a conseguirli, a prescindere dall'indagine sul corrispettivo previsto in compenso di tale attività⁵². Per "attività inventiva" dovrebbe, quindi, intendersi ogni

⁵¹ PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 107.

⁵² In dottrina, su questa linea si vedano SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 178, nota 24 e pag. 183, nota 40; DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 229-230; VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 435; GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1968, pag. 216; GALLI C., *art. cit.*, 1997, pag. 19 e ss.; CRUGNOLA P., *Le invenzioni dei dipendenti: distinzione tra le due fattispecie previste dall'art. 23 l.i.*, in *Rivista di diritto industriale*, 1996, fasc. 3, parte I, pag. 176-189;

In giurisprudenza, questa impostazione viene inaugurata da Cass., 16 gennaio 1979, n. 329, in *Rivista di diritto industriale*, 1980, fasc. 4, parte II, pag. 268-286, con nota di BUCOLO A., in cui, tuttavia, si afferma anche il dovere, per il giudice di merito, di interpretare la volontà contrattuale secondo rigorosi criteri restrittivi, "poiché nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 23 è contenuta una regola che sostanzialmente deroga al principio generale della attribuzione all'inventore dei diritti derivanti dall'invenzione, per trasferirli ad altra persona, senza alcun corrispettivo diritto patrimoniale"; La linea, in seguito, viene confermata dalla giurisprudenza di merito: fra questi si veda Pret. Firenze, 20 dicembre 1982, in *Foro italiano*, 1984, parte 1, pag. 307, in cui si legge che "non ha diritto all'equo premio l'inventore dipendente preposto e adibito a tempo pieno a un

attività, organizzata nell'impresa, "di ricerca, progettazione, ed in genere l'attività dalla quale può derivare normalmente e prevedibilmente un risultato inventivo"⁵³, inquadrando tale attività all'interno di un'attività

reparto ricerche"; Trib. Milano, 23 ottobre 1984, in *Orientamenti della giurisprudenza del lavoro*, 1984, parte II, pag. 1329, nella cui massima si afferma che "non compete l'equo premio di cui al 2° comma dell'art. 23, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 al dipendente assunto in qualità di «ricercatore inventivo» e come tale retribuito in misura superiore a quella degli altri dipendenti, ai sensi del 1° comma del cit. art. 23, r.d. n. 1127/1939, per le invenzioni realizzate nel corso del rapporto di lavoro, per le quali gli compete soltanto il diritto di esserne riconosciuto autore". Più recentemente, Cass. 6 marzo 1992, n. 2732, in *Giustizia civile*, 1992, fasc. 10, parte I, pag. 2400, con nota di MARIANI M., in cui la Corte ha avuto modo di riaffermare che "la mancata corresponsione al lavoratore di uno speciale compenso per la propria attività inventiva non esclude la ricorrenza della fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 23 r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 (c.d. invenzione di servizio), quando sia risultato che tale attività era l'oggetto principale del contratto di lavoro". In questo senso, MARIANI, nel suo commento a pag. 2403, aggiunge (coerentemente con quanto già detto dalla Corte) che se il lavoratore "asserisce di non essere stato compensato adeguatamente per questa sua particolare prestazione, potrà rivendicare un *quid pluris* di retribuzione - a questo titolo - ma mai l'«equo compenso» o addirittura i diritti patrimoniali per le invenzioni fatte, perché queste due ultime voci si riferiscono a fattispecie diverse, di lavoratori non specificamente assunti con l'aspettativa che facciano invenzioni".

⁵³ SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 179-180, che prosegue affermando che questa interpretazione è dovuta alla "constatazione che attualmente la cd. «attività inventiva» viene svolta con carattere di normalità nei laboratori delle imprese, da personale specificamente addetto a tali mansioni e che con la brevettazione si tende appunto alla protezione giuridica dei risultati di tale attività d'impresa". In dottrina, si vedano anche GALLI C., *art. cit.*, 1997, pag. 24 e DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 231, secondo cui "sembra sicura, in linea di massima, la riconducibilità al comma 1 dell'art. 64 c.p.i., di tutte le ipotesi in cui l'invenzione viene realizzata da personale addetto ai gruppi di ricerca e sviluppo, agli uffici-studi, ormai presenti praticamente in tutte le grandi e medie imprese, ed in molte anche piccole; si tratta infatti, sicuramente, di dipendenti assunti (e retribuiti) per inventare".

In giurisprudenza, si veda Cass., 23 aprile 1979, n. 2276, in *Rivista di diritto industriale*, 1979, fasc. 4, parte II, pag. 552 in cui si parla espressamente di "lavoratore intellettuale assunto per inventare e destinato perciò al settore di ricerca dell'impresa (settore che, assume più spiccato rilievo e si viene organizzando tipicamente secondo i moduli dei lavori di équipe)". Conformemente, anche Trib. Lecco, 19 maggio 1983, *Rivista di diritto industriale*, 1984, fasc. 1-2, parte II, pag. 65 e ss., con nota di SARTI D., in cui l'attività inventiva è considerata inserita tra le mansioni, previste dal CCNL per i lavoratori metalmeccanici, di "progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento di obiettivi aziendali (...) ricercando, ove necessario, sistemi e metodologie innovative"; App. Bologna, 28 dicembre 1984, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1984, pag. 843, anche se con riferimento a un contratto di ricerca autonoma, afferma che nel caso di specie, osservando la qualità del committente, è possibile risalire al contenuto dell'obbligazione del lavoratore progettista, il cui obiettivo "non era e non poteva essere quindi la progettazione di una qualsiasi tranciatrice, (...) ma di una macchina idonea a rendersi adeguatamente competitiva sul mercato (...), necessariamente dotata di adeguati requisiti di diversità e novità, per il cui raggiungimento l'attività inventiva del progettista

lavorativa di *routine* e il dipendente come “tecnico assunto da un’impresa al fine specifico di perseguire determinati risultati di innovazione tecnico-scientifica”⁵⁴. L’inserimento del lavoratore in un contesto di attività finalizzata allo studio, ricerca o progettazione, quindi, sarebbe di per sé sufficiente per affermare che, da un lato, l’oggetto principale del contratto di lavoro consisterebbe in un’attività inventiva e, dall’altro, che si sarebbe in presenza di un’invenzione di servizio, per la quale il lavoratore non potrà vantare altro che il riconoscimento, da parte del datore di lavoro, del proprio diritto morale sull’invenzione. Il tratto caratteristico della fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 64 c.p.i., “applicabile ogni qualvolta l’attività inventiva non abbia formato oggetto del contratto”⁵⁵, crea una lieve bipartizione all’interno dell’orientamento sopracitato. Secondo una prima linea di pensiero, prevalentemente giurisprudenziale, la peculiarità dell’invenzione d’azienda risiederebbe nel fatto che “in essa la prestazione

non poteva non essere richiesta”; Trib. Milano, 20 luglio 1990, in *Orientamenti della giurisprudenza del lavoro*, 1990, pag. 101, per cui “non compete al dipendente assunto e retribuito come ricercatore, l’equo premio per i risultati brevettati durante il suo rapporto di lavoro, svolto nell’ambito di una struttura aziendale esplicitamente finalizzata ad effettuare ricerche nel settore della chimica organica”; Pret. Modena, 4 novembre 1994, *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1995, pag. 645 e ss., secondo cui “il responsabile dell’ufficio progettazione gestione industriale di una casa automobilistica, incaricato della progettazione di un motore da ricavarsi da altro motore, è contrattualmente tenuto a studiare, ricercare nuove soluzioni, nuovi particolari costruttivi e una sua invenzione si può collocare perfettamente nella linea di sviluppo del progetto e quindi rientra nel 1° comma dell’art. 23 l.i.”, specificando che “non solo l’attività di ricerca in senso stretto ma anche l’attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla produzione nell’ambito di un ufficio studi può avere anche un contenuto inventivo”; più recentemente, Cass. 6 marzo 1992, n. 2732, in *Giustizia civile*, 1992, fasc. 10, parte I, pag. 2400, con nota di MARIANI M., in cui si parla di lavoratore che svolge “un lavoro di studio, ricerca e sperimentazione, idoneo al conseguimento di un’invenzione”; Cass., 5 marzo 1993, n. 2711, in *Rivista di diritto industriale*, 1993, fasc. 3-4, parte II, pag. 314, nella cui massima si discute di compito, affidato al lavoratore, di “ricercare e sperimentare nuove soluzioni tecniche nell’attività di produzione del datore di lavoro”.

⁵⁴ Così BETTINI M. N. (nota a Cass., 6 marzo 1992, n. 2732), *Le invenzioni del lavoratore*, in *Il diritto del lavoro*, 1993, fasc. 2, pag. 143.

⁵⁵ ABRIANI N., COTTINO G., RICOLFI M., *op. cit.*, 2001, pag. 215, che parlano, citando Cass., 23 maggio 1991, n. 5803, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 1991, pag. 419, della fattispecie di invenzione d’azienda come quella in cui “il lavoratore sia impegnato in compiti di ricerca senza la diretta previsione di possibili risultati creativi o in cui l’invenzione scaturisca da uno speciale incarico dato al lavoratore, senza un compenso *ad hoc*, nel corso del rapporto”.

del dipendente non consiste nel perseguimento di un risultato inventivo e che il conseguimento di questo non rientra nell'oggetto dell'attività dovuta (...) ma è tuttavia collegato a quest'ultima come frutto occasionale – non dovuto né previsto – della prestazione lavorativa”⁵⁶. Secondo un'altra impostazione, per lo più dottrinale, si sarebbe in presenza di invenzioni d'azienda qualora esse costituissero “il risultato di un'attività non dovuta, svolta durante l'esercizio di un'attività dovuta e utilizzando tempo, capacità e mezzi sottratti all'altra attività (dovuta)”⁵⁷, collocandosi perciò oltre gli scopi che datore e dipendente si erano prefissati al momento dell'assunzione di quest'ultimo⁵⁸. Semplificando, potrebbe dirsi che “se il

⁵⁶ L'espressione è citata da Cass., 15 novembre 1959, n. 3380, in *Foro italiano*, 1960, parte I, pag. 1360-1365 ed è ripresa tralaticciamente anche dalla successiva giurisprudenza di merito. La sentenza citata, tuttavia, fa parte di quella corrente giurisprudenziale (criticata da parte della dottrina precedentemente indicata e, in particolar modo, da UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1985, pag. 17, secondo cui “l'ipotesi dell'incarico speciale corrisponde esattamente a quella disciplinata dall'art. 23.1 l.i.”, non essendo sufficienti a escludere tale applicazione “né le modalità particolari di attribuzione delle mansioni inventive, né l'eventuale riflesso della provvisorietà dell'incarico sul livello della retribuzione del dipendente”) che proponeva l'applicazione del vecchio art. 23.2 l.i. all'ipotesi di invenzione realizzata dal dipendente nell'esecuzione di un c.d. “incarico speciale”, conferitogli dal datore di lavoro, “di dedicarsi all'attività inventiva invece che a quella diversa da lui normalmente svolta o in via complementare a questa” oppure nel caso di invenzione “che si inserisce occasionalmente nell'esplicazione delle normali mansioni tecniche non inventive del lavoratore”; allo stesso modo, anche Cass., 5 ottobre 1964, n. 2517, in *Giustizia civile*, 1965, parte I, pag. 1045-1050 e, più recentemente, Cass., 12 maggio 1990, n. 4091, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1990, pag. 78, che accorda rilevanza alla caratteristica dell'occasionalità dell'invenzione brevettabile per applicare la disciplina dell'invenzione d'azienda, ma con un specifico riferimento anche alla mancanza dell'apposito corrispettivo, quale elemento determinante nella scelta della fattispecie configurata in concreto.

⁵⁷ Da PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 109, che riporta l'impostazione adottata da SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 184, secondo cui “il risultato inventivo è, quindi, anche in questo caso, frutto di fattori il cui costo è a carico del datore di lavoro”, fra i quali spicca “l'utilizzazione delle ricerche e degli strumenti d'impresa”.

⁵⁸ Secondo Trib. Milano, 30 settembre 1971, in *Rivista di diritto industriale*, 1971, parte II, pag. 181, per poter applicare la fattispecie di invenzione d'azienda, infatti, è necessario che l'attività inventiva non rientri, nemmeno in via residuale, fra le mansioni specifiche a cui è adibito il lavoratore. Conformemente, anche Trib. Milano, 22 marzo 1989, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1989, pag. 302, in cui si legge che “nella fattispecie del 1° comma si richiede al lavoratore di svolgere un lavoro, di studio, ricerca e sperimentazione, idoneo a portare al risultato dell'invenzione (per definizione soltanto eventuale), mentre nella fattispecie di cui al 2° comma le prestazioni espletate dal dipendente possono anche concernere applicazioni, analisi e ricerche suscettibili di condurre ad un risultato inventivo, ma quest'ultimo va oltre a ciò che contrattualmente il

dipendente è stato assunto per inventare, si ricade nell'ipotesi di cui al comma 1; se il dipendente è stato assunto per lo svolgimento di una attività aziendale non inventiva, e, nell'esercizio di tali mansioni, realizza un'invenzione, si ricade nell'ipotesi di cui al comma 2", che comunque richiede "una precisa connessione funzionale tra attività dovuta e invenzione, non essendo sufficiente una connessione puramente temporale"⁵⁹.

L'impostazione appena indicata, tuttavia, è stata accusata da una consistente parte di dottrina giuslavorista, da un lato, di aver trascurato a più riprese il principio, contenuto all'art. 36 Cost., di proporzionalità del

datore si aspetta dal lavoratore". In dottrina, si veda VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 435, secondo cui, per applicare la norma in tema di invenzioni di servizio, è necessario "un accertamento delle effettive mansioni svolte dal dipendente, che tenga conto non solo dell'accordo, ma soprattutto della sua esecuzione", senza però pretendere "che l'attività inventiva sia prevista come oggetto esclusivo del contratto di lavoro, potendosi essa accompagnare ad altri compiti". In generale, secondo gli autori si potrebbe affermare che "l'attività inventiva sia oggetto del rapporto di lavoro per i dipendenti assegnati a unità di studio e ricerca", mentre per le "unità genericamente dette di progettazione o di sviluppo, occorre in concreto accertare se esse sono dedite anche a compiti in cui possa ravvisarsi attività inventiva". Conformemente, anche UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1985, pag. 22-23, secondo cui "l'applicabilità del primo o piuttosto del secondo comma dell'art. 23 non può essere affermata *ex ante*, in via generale, ma deve essere verificata in concreto, in relazione ad ogni singola invenzione di un tale dipendente", soprattutto considerando che "le generiche mansioni di ricerca inventiva vengono di volta in volta concretamente specificate dagli ordini di servizio che destinano il dipendente all'una o all'altra ricerca".

⁵⁹ Così emerge da Cass., 13 febbraio 1980, n. 1034, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1980, pag. 13, nella cui massima si legge che "nella fattispecie prevista dall'art. 23, 2° comma l.i, il rapporto di lavoro non è il quadro occasionale in cui accidentalmente si ricollega l'invenzione, ma costituisce il presupposto necessario perché l'invenzione stessa, se ed in quanto si verifichi nello svolgimento dell'attività di lavoro dovuta, anche se non contemplata come inventiva, riceva il previsto trattamento giuridico, che è dettato appunto in funzione del nesso di causalità tra lavoro prestato ed invenzione realizzata". La linea viene confermata anche dalla giurisprudenza di merito: per tutti si veda il lodo arbitrale 29 giugno 1983, in *Rivista di diritto industriale*, 1984, fasc. 1-2, parte II, pag. 65 e ss., con nota di SARTI D., in cui si legge che "nel 2° comma dell'art. 23 l.i., l'invenzione, pur sorta come fatto occasionale, è legata da un nesso di causalità con il rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto necessario, cosicché l'invenzione, pur non prevista, è inerente allo svolgimento all'attività di lavoro dovuta".

Allo stesso modo, in dottrina, DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 230, secondo cui "se non vi è alcun nesso tra l'invenzione e l'attività lavorativa dovuta dal dipendente, si ricade invece nell'ipotesi di cui al comma 3 dello stesso art. 64 c.p.i. (cd. invenzione occasionale)".

compenso alla qualità del lavoro prestato (frustrando, in maniera ingiustificata, il generale principio secondo cui è l'autore dell'invenzione ad acquistare i diritti di utilizzazione economica derivanti da essa) e, dall'altro lato, di non aver rispettato la formulazione letterale della disposizione contenuta all'art. 64.2 c.p.i.⁶⁰. In questo modo, si è formata una corrente di pensiero (alimentata, soprattutto, da pronunzie emesse dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione) che ha iniziato a identificare la differenza fra invenzione di servizio e invenzione d'azienda nel fatto che, fermo per entrambe le ipotesi che l'attività inventiva formi oggetto del contratto di lavoro, solo nel primo caso sarebbe prevista una retribuzione specifica in compenso dell'attività inventiva⁶¹. Sulla scorta di

⁶⁰ A favore dell'interpretazione letterale dell'art. 23 l.i. si vedano LOCATELLI L., *Invenzione del dipendente*, in *Contratto e impresa*, 1989, pag. 729 e ss. e ROMAGNOLI U., *L'art. 24 della legge sui brevetti è una norma da rifare?*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1964, pag. 1498-1499. Gli argomenti a sostegno di tale diversa impostazione sono specificamente (e criticamente) elencati da UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1985, pag. 13-14. Fra questi è possibile identificare una spiccata tendenza a rimarcare il dato testuale (collocazione di entrambe le norme in uno stesso articolo con formulazione che insiste sulla necessità di una mancata specifica retribuzione per configurare la seconda ipotesi), quello storico (la presenza della relazione ministeriale al r.d. 1602/1934, afferma ROMAGNOLI a pag. 1499, chiarisce come la norma contempli l'ipotesi di invenzione realizzata "in adempimento di uno speciale incarico di ricerche o di studi, per la soluzione di problemi tecnici interessanti l'azienda, con o senza una particolare retribuzione dell'attività inventiva) e la propensione a considerare la norma in questione come eccezionale deroga al generale principio per cui destinatario dei diritti di utilizzazione economica derivanti dall'invenzione è sempre l'autore di essa (in tal senso, la norma sarebbe da interpretarsi sempre in via restrittiva).

⁶¹ Condivide l'idea per cui l'elemento differenziale fra invenzione di servizio e invenzione d'azienda consisterebbe esclusivamente nella presenza o meno di una specifica remunerazione per l'attività inventiva ASCARELLI T., *op. cit.*, 1960, pag. 603, secondo il quale la fattispecie contemplata all'attuale secondo comma dell'art. 64 c.p.i. si riferirebbe "all'ipotesi nella quale, pur rientrando la ricerca a scopo inventivo nell'ambito del contratto di lavoro (...) essa tuttavia, come pur frequentemente suole avvenire, non sia a detto fine remunerata; sia, ad esempio, remunerata, se così può dirsi, come mera ricerca e non specialmente come ricerca a scopo inventivo". Sempre con riferimento alla normativa precedente al c.p.i. si vedano anche BARASSI L., *Il diritto del lavoro*, Milano, 1957, pag. 331 e ss.; LEGA C., *In tema di invenzioni del lavoratore*, in *Il diritto del lavoro*, 1946, parte II, pag. 206 e ss.; ROMAGNOLI U., *art. cit.*, 1964, pag. 1499, secondo cui "poiché in entrambe le ipotesi delineate dall'art. 23 l'invenzione è prefigurata in diretta dipendenza di un comportamento dovuto (il *facere quantum possum* a scopo inventivo), la fondamentale nota distintiva esistente tra le stesse risiede nella presenza di una speciale retribuzione per il conseguimento del risultato inventivo: che può essere determinata contestualmente alla stipulazione del contratto di lavoro o, come accade con maggiore

frequenza, in epoca successiva”; più recentemente MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 65 e 68, in cui si legge che “o l’attività inventiva è espressamente retribuita in quanto tale con conseguente assunzione, da parte del datore di lavoro, del rischio economico conseguente alla mancata realizzazione del risultato conseguito, oppure al lavoratore non può essere negato l’equo premio”.

In giurisprudenza, la prima pronuncia che attribuisce rilevanza all’aspetto remunerativo, anche se letto in combinato disposto con l’aspetto dell’oggetto contrattuale, con la finalità di agevolare l’identificazione della fattispecie concreta come invenzione di servizio o invenzione d’azienda, è quella di Cass., 5 dicembre 1985, n. 6117, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1986, fasc. 1, pag. 556 e ss., in cui si legge che “la fattispecie dell’invenzione di servizio richiede la previsione di una retribuzione specifica che ne costituisce elemento essenziale e l’accertata mancanza di tale elemento comporta l’obbligo di corresponsione dell’equo premio; qualora la retribuzione sia in misura superiore a quella normale di categoria occorre accertare, ai fini della corresponsione dell’equo premio, attraverso l’indicazione di analitici e specifici elementi, una correlazione causale tra la retribuzione e la prestazione, nel senso di una retribuzione che costituisca il specifico corrispettivo di quella attività inventiva”. Tale importazione è stata poi ripresa anche dalla giurisprudenza successiva: fra le varie pronunzie, si veda Cass., 2 aprile 1990, n. 2646, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1990, pag. 53, in cui viene affermato che “quando si è in presenza di invenzioni di servizio, la retribuzione costituisce lo specifico corrispettivo dell’attività inventiva, dedotta in contratto”, per cui “occorre stabilire la correlazione tra tale corrispettivo e la qualificata prestazione lavorativa, accertando se effettivamente sia stata pattuita e corrisposta al dipendente una retribuzione superiore a quella normale proprio perché obbligato a svolgere attività inventiva”; Cass., 12 maggio 1990, n. 4091, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1990, pag. 78, afferma che “non è sufficiente, pertanto, a ricondurre una fattispecie all’art. 23, 1° comma l.i., l’accertamento del compimento di un’invenzione industriale e del fatto che questo rientri nell’oggetto del contratto, quando nel contempo si ometta l’accertamento della previsione di una speciale retribuzione”. Una fra le sentenze di maggior rilievo e che, in questo senso, ha consacrato la linea di pensiero sopra esposta, è sicuramente Cass., 5 novembre 1997, n. 10851, commentata a più mani da vari autori, nella cui massima si legge che “la concretizzazione della prima ipotesi presuppone un preventivo accordo delle parti, che è insito nella previsione dell’art. 23, 1° comma, della invenzione come oggetto della prestazione lavorativa”, affermando che “non è sufficiente, invece, che sia convenuta come oggetto della prestazione un’attività di ricerca, la quale non ha come oggetto e scopo essenziale la realizzazione di invenzioni brevettabili (...) e neanche la probabilità che dalla diversa attività dedotta in contratto scaturiscano invenzioni può surrogare la pattuizione di una specifica retribuzione, poiché il 2° comma dell’art. 23, disciplinando l’ipotesi in cui l’invenzione non sia prevista come oggetto del contratto, ma sia conseguita nell’esecuzione del contratto di lavoro, prevede - quale ipotesi ostativa del diritto dell’equo indennizzo - che le parti abbiano stabilito una retribuzione per l’attività inventiva”. Concordemente a quanto sostenuto nella sentenza, MARTONE M., *Sulle invenzioni dei dipendenti*, in *Giustizia civile*, 1998, fasc. 7-8, pag. 1992, ha affermato che “l’obiettivo della legge, come interpretata in questa sentenza è, infatti, quello di garantire, in ogni caso, al lavoratore un corrispettivo per il sacrificio del suo diritto a favore dell’imprenditore, che predispone mezzi e strutture assumendosi il rischio ed il costo dell’attività inventiva”. Anche BUONCRISTIANO M., *Contratto di ricerca, invenzioni del lavoratore e corresponsione dell’equo premio*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1998, fasc. 3, pag. 356-357, conferma che la sentenza commentata è qualificabile come punto di arrivo dell’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 23 l.i., ormai consolidata nell’ottica di una generale *favor* verso il lavoratore subordinato. Analogamente, MEUCCI M., *Le invenzioni del lavoratore*, in

ciò (e generando non poche critiche in merito), in alcuni casi si è arrivati ad affermare “che una remunerazione largamente superiore a quella normalmente prevista per una certa categoria non sia da ritenere remunerazione specifica per l’attività inventiva”⁶². In questo senso, si è

Lavoro e previdenza oggi, 1998, fasc. 10, pag. 1697, sembra condividere la decisione della Corte. Più concretamente, CALISSE A., *L’attività di ricerca del dipendente tra invenzione di servizio e invenzione d’azienda. Ricerca universitaria e invenzioni brevettabili*, in *Rivista di diritto industriale*, 1998, fasc. 3, parte II, pag. 191, commenta la sentenza affermando che “l’art. 23 non impone, nell’ipotesi di cui al primo comma, una retribuzione superiore, bensì «speciale», nel senso di specificamente connessa e collegata con l’attività inventiva precedentemente prevista dalle parti: in sostanza si richiede una voce specifica nella busta paga”. Diversamente dagli altri autori sopra elencati, RESTELLI R., *Le invenzioni del lavoratore dipendente e l’attività di ricerca*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1998, fasc. 4, pag. 702, appare piuttosto critico nei confronti della pronunzia in questione, sostenendo, in conclusione del proprio commento, che la decisione sembra determinata “dalla iniziale considerazione che «per attuale tale contemperamento, al diritto riconosciuto al datore di lavoro di trarre profitto dall’invenzione (...) deve corrispondere un sicuro vantaggio per il lavoratore». (...) La vera questione, sembra, è che la normativa di cui all’art. 23 l.i. si rivela poco soddisfacente sotto il profilo dell’incentivazione dell’attività creativa dei dipendenti”. La giurisprudenza, in seguito, rimane orientata su questa modalità, finendo per relegare l’elemento dell’oggetto contrattuale a un ruolo marginale: per un esempio, si veda Cass., 6 novembre 2000, n. 14439, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2001, fasc. 4, pag. 680, con nota di BARTALOTTA S. (che pare condividere la linea espressa dalla Cassazione), secondo cui la specifica retribuzione trova “la sua causa nell’obbligo del lavoratore a svolgere l’attività inventiva, dovendo la previsione contrattuale del risultato inventivo risultare pattiziamente correlata ad una specifica voce retributiva; nessun rilievo può invece accordarsi né all’oggetto del contratto - essendo l’obbligo di inventare comune ad entrambe le ipotesi previste dall’art. 23 - né all’adibizione del lavoratore a compiti di ricerca”. Analogamente anche nelle più recenti Cass., 19 luglio 2003, n. 11305, in *Giustizia civile*, 2004, fasc. 11, parte I, pag. 2739, con nota di PIZZOFERRATO A. (che condivide la decisione in epigrafe, qualificando l’elemento retributivo come presupposto necessario, e non solo presuntivo, per la ricorrenza di un’invenzione di servizio) e Cass., 24 gennaio 2006, n. 1285, in *Rivista di diritto industriale*, 2007, parte II, pag. 93 con nota di FRANCHINI STUFLER B., si legge, rispettivamente, che “l’elemento distintivo tra le due ipotesi risiede principalmente nella presenza o meno di una esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell’attività inventiva, per cui “quando non è prevista, in un contratto di lavoro subordinato, una specifica retribuzione a compenso dell’attività inventiva, l’invenzione fatta dal dipendente, durante lo svolgimento delle sue mansioni, si configura come invenzione di azienda e non come invenzione di servizio”.

⁶² Come affermato nella nota precedente, tale orientamento è stato introdotto da Cass., 5 dicembre 1985, n. 6117 ed evidenziato, a più riprese, dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Fra le pronunzie, spicca Cass., 23 maggio 1991, n. 5803, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 1991, pag. 419, in cui si conferma che il fatto che un ricercatore venga retribuito nella stessa misura di altri lavoratori di pari qualifica ma adibiti a compiti di carattere amministrativo è sufficiente per escludere che sia prevista una specifica retribuzione per l’attività inventiva da lui, di fatto, svolta.

detto che “la cartina di tornasole per individuare se a seguito dell’invenzione fatta dal lavoratore, ricorra l’ipotesi prevista dal primo comma ovvero dal secondo comma dell’art. 23, è costituita dal preventivo accordo tra le parti di una voce retributiva peculiare a compenso dell’attività oggetto del contratto di lavoro”⁶³: solo nel primo caso, infatti, l’attività di ricerca e studio a scopo inventivo “è retribuita come tale, nel senso che la mera *spes* di invenzione assistita da un giudizio di previsione riceve *ab initio* una separata valutazione economica”⁶⁴. L’elemento distintivo fra invenzione di servizio e invenzione d’azienda (considerata, a questo punto, come una “frazione”⁶⁵ della fattispecie prevista al primo comma dell’art. 64 c.p.i.), perciò, consisterebbe essenzialmente nella “previsione di una specifica retribuzione, che trovi la sua causa nell’obbligo del lavoratore a svolgere l’attività inventiva”, risultando la stessa volontà contrattuale connessa al risultato inventivo “pattizamente

⁶³ Così si legge in Cass., 6 novembre 2000, n 14439, in *Diritto e pratica del lavoro*, 2001, pag. 1109. In precedenza si era espressa allo stesso modo anche Cass., 21 luglio 1998, n. 7161, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1999, fasc. 4, pag. 627-639, con commento di TEREZIO E. M., in cui, cercando di mediare con l’orientamento precedentemente criticato, si legge che “il dato nettamente differenziante tra le fattispecie previste dai due commi, risiede nell’essere o non prevista una retribuzione in compenso dell’attività inventiva”, in quanto “al diritto riconosciuto al datore di lavoro di trarre profitto dall’invenzione deve corrispondere un sicuro vantaggio economico per il lavoratore, che si esplica o con l’erogazione di una specifica retribuzione o con l’erogazione dell’equo premio”. In particolare, TEREZIO si mostra favorevole all’interpretazione data dalla Corte di Cassazione (soprattutto con riferimento all’*iter* che il giudice deve seguire per cogliere la differenza fra le due fattispecie previste dalla norma in esame), tanto da auspicare un intervento legislativo orientato nel medesimo senso o, almeno, un maggiore interessamento delle parti sociali alla materia in questione, dato che attualmente essa ricopre un ruolo piuttosto marginale nella contrattazione collettiva. La sentenza è stata commentata anche da MARTONE M., *Le invenzioni del lavoratore e la ricerca: attività, risultato, corrispettivo, premio*, in *Il diritto del lavoro*, 1999, fasc. 5, pag. 371, secondo cui, questa lettura della Corte appare “più coerente con la *ratio* ispiratrice della disciplina e con l’intero sistema del diritto del lavoro (...) in quanto garantisce, comunque, al lavoratore un corrispettivo economico per il sacrificio dei diritti patrimoniali conseguenti all’invenzione”.

⁶⁴ ROMAGNOLI U., *art. cit.*, 1964, pag. 1499.

⁶⁵ Così MARTONE M. (contributo a monografia), *Invenzioni del lavoratore*, in LAMBERTUCCI P. (a cura di), *Diritto del lavoro*, collana *Dizionari del Diritto privato* (promossi da IRTI N.), Milano, Giuffrè, 2010, pag. 235-236, citando l’orientamento che vede l’elemento distintivo fra primo e secondo comma dell’art. 64 c.p.i. nella specifica retribuzione per l’attività inventiva.

correlata a una specifica voce retributiva (...) *ex ante*, e non *ex post*"⁶⁶. Si tratta della stessa corrente di pensiero che riterrebbe "inventiva" solo una determinata parte dell'attività di ricerca (di norma considerata "nel suo normale carattere ricognitivo e di applicazione tecnologica delle conoscenze acquisite, e non già per il suo meramente eventuale carattere creativo"⁶⁷), arrivando a identificare "il requisito richiesto dal 1° comma nella considerazione *ex ante* di risultati brevettabili quale oggetto del *facere pattuito*"⁶⁸ e, di fatto, restringendo "l'ambito di applicazione

⁶⁶ Così si legge in RICCI M., (relazione al convegno "IP e costituzioni", tenutosi dal 23 al 24 settembre 2005 presso l'Università di Pavia), *La retribuzione del lavoro intellettuale*, in *AIDA*, 2005, pag. 104. Conformemente MANSANI L., *art. cit.*, in www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php, secondo cui "la congruità della retribuzione aggiuntiva non va determinata *ex post* alla luce del valore economico dell'invenzione conseguita, ma avendo riguardo al momento dell'assunzione del dipendente, tenendo conto (...) delle mansioni affidategli, del ruolo svolto nella struttura di ricerca dell'impresa e della retribuzione ordinaria corrisposta".

⁶⁷ Così in Cass., 23 maggio 1991, n. 5803, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 1991, pag. 419; sulla stessa questione si era espressa precedentemente anche Pret. Ferrara, 21 giugno 1986, in *Giustizia civile*, 1986, fasc. 12, parte I, pag. 3232, con nota di DEL PUNTA R., nella cui massima si parla di "dipendenti che, pur operando come ricercatori presso il centro di ricerche della società, svolgevano un'attività non direttamente finalizzata alla realizzazione di invenzioni", concludendo che "la circostanza, inoltre, che gli inventori erano retribuiti nella stessa maniera degli altri dipendenti di pari qualifica, conduce ragionevolmente ad escludere che per l'attività inventiva, se concorrente con quella di ricerca, fosse prevista e stabilita una qualche retribuzione".

⁶⁸ PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 96, che cita l'orientamento di Cass., 5 novembre 1997, n. 10851; sempre PELLACANI G., *art. cit.*, 2005, pag. 41, afferma che, secondo questo orientamento, "anche lavoratori addetti a mansioni potenzialmente inventive possono aspirare a conseguire l'equo premio, in caso di realizzazione di un'invenzione, se tale eventualità non è stata espressamente contemplata e retribuita in contratto". Tale orientamento pare consolidato, ormai, anche nella giurisprudenza di merito: fra le varie pronunzie, si veda Trib. Milano, 14 marzo 1998, in *Orientamenti di giurisprudenza del lavoro*, 1998, fasc. 1, pag. 331, in cui si legge che "l'invenzione che non sia prevista come oggetto del contratto di lavoro ma che sia conseguita all'attività di ricerca formare oggetto della prestazione del lavoratore e come tale retribuita costituisce invenzione d'azienda". Più recentemente, la pronuncia del Trib. Milano, 7 maggio 2005, in *Rivista critica di diritto del lavoro*, 2005, fasc. 2-3, pag. 480, con nota di SCORCELLI R., sembra portare un po' di chiarezza, affermando che "sia l'invenzione di servizio che l'invenzione d'azienda presuppongono lo svolgimento da parte del lavoratore di un'attività lavorativa di ricerca volta all'invenzione, mentre l'elemento distintivo tra le due ipotesi è costituito dall'esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione volta a compensare l'attività inventiva, in mancanza della quale spetta l'equo premio (...); pertanto, nel caso in cui il lavoratore non svolga attività lavorativa inventiva, non sorge il diritto all'equo premio, dovendo in tal caso trovare applicazione l'art. 24" (oggi art. 64.3 c.p.i. in tema di c.d. invenzioni occasionali).

dell'ipotesi di cui al primo comma, a favore di una dilatazione di quello dell'ipotesi di cui al secondo comma”⁶⁹. In questo modo, si è tentato di distinguere fra attività di ricerca specificamente inventiva e attività di ricerca applicativa finalizzata allo studio e alla mera progettazione (considerata, di per sé, inidonea a produrre trovati brevettabili), “con la conseguenza di considerare l’eventuale invenzione ottenuta nell’ambito di questa seconda uno sviluppo ulteriore, non previsto, e meritevole dunque dell’equo premio previsto dall’art. 64.2 c.p.i.”⁷⁰. I risultati derivanti da tale distinzione, tuttavia, si sono rivelati meno significativi del previsto, soprattutto considerando che, attualmente, “nell’industria non è quasi mai concepibile un’attività di ricerca «pura», e che nella ricerca applicata non è possibile – anche qui: se non eccezionalmente – stabilire *a priori* se un

⁶⁹ Così, criticamente, VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 435-436, in cui si legge che questa tendenza giurisprudenziale è forse dovuta al fatto che “ai giudici la regola di cui al primo comma sembra troppo rigida, mentre la regola di cui al secondo comma appare preferibile proprio per la sua elasticità”, poiché “la possibilità di graduare in vario senso l’importo dell’equo premio consente ampi margini di manovra, che sembrano opportuni per conseguire una soluzione flessibile del caso concreto”. Allo stesso modo, criticamente, UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2011, pag. 317. Coerentemente anche DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 232, secondo il quale “risulta non accettabile, in linea teorica, la tendenza giurisprudenziale a dilatare l’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 64 c.p.i., a scapito del comma 1, considerando eccezionale l’ipotesi in cui l’attività inventiva sia oggetto del contratto di lavoro”, affermando tuttavia che la tendenza a dare maggior spazio alla fattispecie contemplata all’art. 64.2 c.p.i. potrebbe essere meglio compresa proprio in considerazione della sua flessibilità, offrendo “qualche motivo di preferibilità rispetto alla regola di cui al comma 1, ogni volta che, ad esempio per la particolare importanza o imprevedibilità dell’invenzione, sembri giusto compensare anche l’inventore assunto per inventare”, tanto che ormai nelle attuali realtà imprenditoriali “sembra essere prassi normale accordare al dipendente che realizzi un’invenzione benefici di vario genere (gratifiche, avanzamenti di carriera, ecc.) anche quando il contratto di lavoro prevede lo svolgimento di attività inventiva, e quindi si versa in un’ipotesi riconducibile al primo comma”.

⁷⁰ Criticamente SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 180, nota 25. Anche GALLI C., *art. cit.*, 1997, pag. 24, si mostra contrariato rispetto a questa impostazione, rilevando che una tale distinzione potrebbe correre il rischio di “risolversi in una tautologia per cui è inventiva la ricerca che, in concreto, sfocia nella realizzazione di invenzioni; oppure, all’estremo opposto, di risolversi nella negazione stessa dell’idea di «attività inventiva»”. Allo stesso modo, criticando alcune pronunzie, UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1985, pag. 23, secondo cui “l’applicazione del primo o piuttosto del secondo comma dell’art. 23 non dipende dalla maggiore o minore prevedibilità dell’invenzione, ma dal rapporto tra l’attività dovuta e il risultato inventivo”.

programma di ricerca è astrattamente idoneo a conseguire risultati inventivi oppure no”⁷¹.

Analizzando i due orientamenti (apparentemente) contrapposti sopra indicati, emerge come sia forse opportuno, almeno nella pratica, provare a estrapolare gli aspetti maggiormente apprezzabili di ogni impostazione, evitando di focalizzare l’attenzione sugli “spigoli” che, inevitabilmente, caratterizzano, almeno in parte, ogni astratta impostazione dottrinale. In quest’ottica, non pare possibile sorvolare sull’importanza che può avere l’oggetto del contratto in termini di specificazione delle mansioni del lavoratore, così come sembra possibile saltare a piè pari l’analisi dell’elemento retributivo: le due considerazioni, infatti, dovrebbero procedere parallelamente trovando, alla fine, un punto che ne consenta un produttivo contemperamento. Tralasciando l’interpretazione che poggia esclusivamente sulla formulazione letterale della norma⁷² (e anticipando

⁷¹ GALLI C., *art. cit.*, 1997, pag. 25-26. L’autore cita anche il lodo arbitrale 17 giugno 1977, in *Rivista di diritto industriale*, 1979, fasc. 4, parte II, pag. 562 e ss., affermando che non ha senso inquadrare l’attività inventiva come attività avulsa da qualsiasi collegamento con le esigenze della produzione, perché “spesso è proprio dalla necessità di soddisfare specifiche esigenze della produzione e dalle esperienze svolte nell’ambito di essa che nascono le invenzioni più importanti”. Conformemente anche Trib. Milano, 22 marzo 1989, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1989, pag. 302, in cui si legge che potrebbe rientrare nell’attività inventiva “non solo quella di pura ricerca tecnologica che prescinde da una eventuale possibilità di immediata applicazione pratica dei risultati eventualmente conseguiti, ma anche quella che, partendo dall’osservazione di problemi contingenti, studia difetti e carenze, valuta i rapporti di causa ed effetto e perviene all’indicazione di come superare i riscontrati inconvenienti, proponendo adeguate soluzioni tecniche, caratterizzate da un certo grado di novità ed originalità anche se inidonee a formare oggetto di brevetto”.

⁷² L’interpretazione letterale dei primi due commi dell’art. 64 c.p.i. appare alquanto debole: in primo luogo, come detto a inizio capitolo, in quanto la formulazione letterale dell’art. 64 c.p.i. risulta piuttosto debole a in termini tecnici e non può, quindi, offrire elementi decisivi a livello interpretativo; in secondo luogo, basandosi sulla sola lettera della norma, il rischio è quello di perdere di vista la *ratio* del legislatore, acquisendo una visione non sistematica della disciplina in questione. In questo senso, è interessante l’impostazione di UBERTAZZI L. C., *art. cit.*, 2010, pag. 533, secondo cui è fondamentale, nell’interpretare l’art. 64 c.p.i., tenere a mente il principio costituzionale di uguaglianza, che impone di “modellare la fattispecie acquisitiva dei diritti patrimoniali sui risultati creativi del dipendente in modo uguale per tutti i tipi di risultati creativi e di ricondurre ad unità (l’interpretazione del)la disciplina della materia”. L’autore, inoltre, prosegue affermando che tale “*reductio ad unum*” dovrebbe avvenire “allineando la disciplina

che, probabilmente, quello italiano è uno dei pochi ordinamenti, se non l'unico, a mantenere una siffatta formale distinzione all'interno della disciplina delle invenzioni dei dipendenti)⁷³, si potrebbe allora affermare, per esempio, che il riferimento dell'art. 64.1 e 64.2 c.p.i. all'elemento retributivo sia da intendere "come indicazione di uno dei possibili criteri di interpretazione del contratto, e precisamente come rinvio ad uno degli indici che possono venire utilizzati per valutare se e quali siano le mansioni del lavoratore"⁷⁴. Come affermato da autorevole dottrina, infatti, "il richiamo alla retribuzione non è senza significato e senza valore": esso serve a "meglio definire quale sia l'oggetto dell'obbligazione del lavoratore (...) e chiarire che cosa si intendeva dire nell'esigere, per la fattispecie *ex primo comma*, che l'attività inventiva deve essere prevista come oggetto del contratto o del rapporto"⁷⁵. Allo stesso modo, avrebbe ragione anche chi afferma che la differenza fra le due fattispecie *ex art. 64*

dell'appartenenza delle invenzioni dei dipendenti a quella di design, fotografie non creative, *chips*, *software* e banche dati", essendo questo l'unico modo che ha il legislatore per "tener fermo l'adeguamento del diritto italiano alla direttiva *software*" (direttiva comunitaria 91/250/CE relativa alla tutela dei programmi per elaboratore che, va ricordato, era ad attuazione obbligatoria).

⁷³ Da DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 232, il quale afferma che "nessun ordinamento straniero sembra dotato di una norma analoga a quella proposta dal primo comma dell'art. 64 c.p.i., che rigidamente esclude ogni compenso dell'inventore; al contrario, i sistemi stranieri tendono ad accordare sempre un premio al dipendente inventore, sia pure adottando criteri di quantificazione del premio che portano ad elevare il premio in rapporto alla distanza delle mansioni dalla vera attività inventiva". Conformemente anche VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 436.

⁷⁴ Così UBERTAZZI L. C., *art. cit.*, 2010, pag. 530, secondo cui la "fattispecie acquisitiva" prevista al primo comma dell'art. 64 c.p.i. ricorre al verificarsi di tre condizioni: le "mansioni inventive del dipendente", il "risultato creativo della sua attività" e il "nesso di causalità tra le prime e il secondo".

⁷⁵ VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 36 e 39, secondo cui "il primo comma dell'art. 23 riguarda il caso di colui che è stato assunto affinché inventi, il caso dell'inventore-dipendente; il secondo comma disciplina l'invenzione fatta dal dipendente-inventore, cioè dal lavoratore subordinato che è stato assunto per altri scopi e, ugualmente, nell'adempimento dei compiti affidatigli, raggiunge un risultato inventivo". Secondo l'autore, l'indagine che sarà necessario compiere per accertare il verificarsi della fattispecie di cui al primo o al secondo comma dell'attuale art. 64 c.p.i. quindi, dovrà farsi "esclusivamente accertando la volontà contrattuale, stabilendo di volta in volta se l'attività di lavoro fu voluta, e quindi prestata, e quindi retribuita, perché venisse conseguita un'invenzione, se cioè l'eventualità di questo risultato fu determinante nella stipulazione del contratto".

c.p.i. non potrebbe ridursi “alla sola previsione o non previsione della retribuzione, non foss’altro perché il solo fatto dell’eventuale indicazione della ricerca fra le mansioni del dipendente importerebbe la retribuzione di tale attività nell’ambito del rapporto di lavoro”⁷⁶. Non si può essere perfettamente d’accordo, perciò, con quelle decisioni che, “pur partendo dal presupposto che soltanto nella ipotesi di cui al co. 1 l’attività è prevista come oggetto del contratto, (...) arrivano a riconoscere che il diritto all’equo premio spetta anche qualora l’attività di ricerca prevista per contratto non sia stata specificamente indirizzata al compimento di attività inventiva”⁷⁷. Allo stesso tempo, però, a causa della presenza di ipotesi di non facile inquadramento nell’una o nell’altra disciplina, “il ricorso al mero criterio dell’oggetto del contratto non può risolvere tutti i problemi relativi alla distinzione fra c.d. invenzioni di servizio e invenzioni d’azienda”⁷⁸.

Maggiormente condivisibili, perciò, potrebbero essere quelle pronunzie e quelle posizioni dottrinali, che, con attenzione, ricercano un’equa e concreta composizione degli interessi in gioco, facendo riferimento all’elemento della speciale retribuzione quale “indice della volontà delle parti di ricomprendere o meno lo svolgimento di attività inventiva tra le mansioni del dipendente”, o meglio come “elemento confermativo della destinazione contrattuale dell’attività lavorativa dovuta al concepimento di idee inventive”⁷⁹.

⁷⁶ Così SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 183, nota 40.

⁷⁷ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, che in merito riporta alcuni orientamenti dottrinali e giurisprudenziali già precedentemente (e criticamente) analizzati alle note precedenti.

⁷⁸ BETTINI M. N., *op. cit.*, 1993, pag. 52, secondo cui, nei casi dubbi, la retribuzione potrebbe costituire “un indizio importante per distinguere le invenzioni di servizio da quelle d’azienda”, (...) sebbene, talvolta, anche il tipo di retribuzione prevista, laddove manchi un rapporto di causalità esplicita tra attività inventiva e retribuzione stessa, non sia sufficiente a discriminare le diverse ipotesi”.

⁷⁹ Così GALLI C., *art. cit.*, 1997, che riporta, condividendolo, l’orientamento di Cass. 16 gennaio 1979, n. 329, in *Rivista di diritto industriale*, 1980, fasc. 4, parte II, pag. 268-286. La sentenza, infatti, pur evidenziando come l’elemento distintivo fra le due ipotesi

1.4 Il trattamento economico del lavoratore: remunerazione ed equo premio

Alla luce delle discipline analizzate nei paragrafi precedenti, è indubbio come alle prime due ipotesi contemplate all'art. 64 c.p.i. corrispondano trattamenti economici differenziati, tanto in termini di determinazione del *quantum* remunerativo, quanto in termini di condizioni per l'erogazione del corrispettivo. Nell'ipotesi prevista al comma 1 dell'art. 64 c.p.i., infatti, "la contropartita del dipendente risulterebbe assorbita nella stessa retribuzione, e nessun compenso aggiunto sarebbe dovuto al lavoratore in relazione al trovato realizzato, ritenendosi quest'ultimo il risultato atteso dell'attività inventiva"⁸⁰. In questo senso, risulta chiaro come nella fattispecie di invenzione di servizio venga applicato, in maniera molto lineare, il generale principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato dal dipendente⁸¹, previsto dall'art. 36 Cost.

vada individuato nell'essere l'attività inventiva prevista specificamente nel contratto, individua una serie di criteri che il giudice deve seguire, in concreto, per stabilire se la disciplina applicabile sia quella prevista al comma 1 dell'art. 64 c.p.i. o quella prevista al comma 2. Come affermato da BETTINI M. N., *op. cit.*, 1993, pag. 54-55, il giudice deve prima "interpretare la volontà delle parti in base alle regole generali, compiendo uno specifico esame delle clausole contrattuali, per accertare se sia prevista o meno l'attività inventiva del lavoratore"; nel caso in cui sia prevista attività inventiva, per configurare la fattispecie di invenzione di servizio è indispensabile verificare la "correlazione tra il corrispettivo e la prestazione lavorativa qualificata come inventiva, valutando se sia stata effettivamente pattuita e/o corrisposta al dipendente una retribuzione superiore a quella normale in funzione del carattere inventivo della prestazione svolta in concreto".

⁸⁰ Così RICCI M., *art. cit.*, 2005, pag. 107.

⁸¹ In giurisprudenza, a tal proposito, è stata ammessa la possibilità per il lavoratore, eventualmente, di chiedere un'integrazione retributiva rispetto al corrispettivo percepito, qualora esso venga ritenuto inadeguato rispetto alle mansioni a cui il dipendente è effettivamente adibito, cioè alla qualità e quantità del suo lavoro. In questo senso, si è espressa Cass. 6 marzo 1992, n. 2732, in *Giustizia civile*, 1992, fasc. 10, parte I, pag. 2400 e ss., con nota di MARIANI M e, successivamente, anche se solo con *obiter dictum*, Pret. Modena, 4 novembre 1994, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1995, pag. 647, in cui, tuttavia, si precisa che "in assenza di specifica domanda, il giudice non può pronunciarsi circa l'inadeguatezza o meno dello stipendio percepito dal dipendente (...) rispetto alla prestazione lavorativa da lui dovuta". Su questo aspetto è intervenuto anche GALLI C., *art. cit.*, 1997, pag. 21-22 che, citando l'ultima sentenza indicata, ha affermato che "a differenza dell'equo premio (...), l'integrazione di retribuzione che sia dovuta al

Le cose si complicano nel momento in cui, al contrario, ci si trova di fronte a un'ipotesi di invenzione d'azienda. Seguendo la lettera della norma, infatti, in questo caso non sarebbe prevista una specifica retribuzione in compenso dell'attività inventiva prestata dal lavoratore, con la conseguenza di disattendere parzialmente il principio delineato all'art. 36 Cost. Data questa incongruenza, si è ritenuto necessario compensare tale lacuna remunerativa (fermo restando il diritto morale di paternità dell'invenzione) corrispondendo al dipendente-inventore un cosiddetto "equo premio". Si tratta di una norma, quella contemplata all'art. 64.2 c.p.i. che, secondo autorevole dottrina⁸², troverebbe in ogni caso spiegazione nella generale regola, più volte ricordata nel corso di questo elaborato, per cui il titolo di acquisto dei diritti derivanti dalla creazione intellettuale consiste nella sopportazione dei costi e dei rischi economici connessi alla ricerca, anche se in questa particolare ipotesi il rischio farebbe capo, in parte, al datore e, in parte, al dipendente: da un lato, infatti, l'imprenditore sosterrrebbe le spese necessarie all'esercizio dell'attività inventiva; dall'altro lato, il lavoratore metterebbe a disposizione del datore un apporto creativo a cui, per contratto, non sarebbe stato tenuto, correndo il rischio di non ottenere nulla nel caso di mancato conseguimento dell'invenzione.

Circa la natura giuridica dell'equo premio, dottrina e giurisprudenza hanno, fin dall'inizio, teso a considerare l'equo premio come una "controprestazione straordinaria di carattere indennitario"⁸³ (evitando di

lavoratore-inventore non andrà commisurata all'importanza dell'invenzione, bensì, come recita appunto l'art. 36 Cost., alla qualità del lavoro svolto". *Contra* si veda DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 234, secondo cui quella espressa in via giurisprudenziale è "un'idea che non ha alcuna base testuale, e quindi non può essere condivisa".

⁸² In questo senso, SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 185, nota 46, che a sua volta cita l'orientamento espresso da FRANCESCHELLI R., *art. cit.*, 1952, pag. 327. Conformemente anche VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 127 e ss.

⁸³ SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 186, nota 47. Allo stesso modo DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 234. Anche secondo UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 318, la natura dell'equo premio non può che essere indennitaria, poiché la qualificazione dell'equo

qualificarlo come “prezzo” o “retribuzione”⁸⁴), corrisposta al dipendente in compenso dell’attività inventiva e “il cui mancato pagamento non inciderebbe sulla titolarità dell’invenzione, che rimane ferma in capo al datore di lavoro”⁸⁵. L’impostazione sopra descritta è da preferire, a parere

premio come prezzo “presupporrebbe un acquisto derivativo per effetto di negozio traslativo”, mentre la qualificazione dell’equo premio come retribuzione “presupporrebbe la previsione contrattuale dell’attività inventiva”. L’equo premio viene considerato come un’attribuzione a carattere indennitario anche da BETTINI M. N., *op. cit.*, 1993, pag. 74, corrisposta “a fronte di una prestazione *extra ordinem*, caratterizzata dal risultato inventivo, in relazione alla quale non può essere ritenuto applicabile l’art. 36 Cost.”.

In giurisprudenza, si veda Cass., 16 gennaio 1979, n. 329, in *Rivista di diritto industriale*, 1980, fasc. 4, parte II, pag. 268 - 286, con nota di BUCOLO A. e, più recentemente, Cass., 10 gennaio 1989, n. 30, in *Giustizia civile*, 1989, fasc. 6, parte I, pag. 1395 - 1399, con nota di TRERÈ G., nella cui massima si legge che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, in relazione agli art. 3 e 36 Cost., esulando il concetto di «premio» da quello di retribuzione”. In seguito, si sono espressi in maniera analoga anche Cass., 2 aprile 1990, n. 2646, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1990, pag. 53; Cass., 19 luglio 2003, n. 11305, in *Giustizia civile*, 2004, fasc. 11, pag. 2739-2746, con nota di PIZZOFERRATO A. Si discosta leggermente dall’orientamento sopra citato VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 134, secondo cui “l’equo premio non può essere considerato come prezzo, in quanto (...) l’acquisto dei diritti derivanti dall’invenzione da parte dell’imprenditore non è l’effetto di un negozio traslativo a tipo vendita”: l’autore infatti, pur parlando essenzialmente di “indennizzo”, non esclude completamente la natura retributiva dell’equo premio. *Contra* CORRADO R. (contributo a monografia), *Nuovo trattato di diritto del lavoro - Tomo II*, (già diretto da RIVA SANSEVERINO L. e MAZZONI G.), Padova, Cedam, 1971, pag. 242.

⁸⁴ Esprime una posizione particolare BALLETTI E. (nota a Trib. Napoli, 30 luglio 1984), *Le “invenzioni” del lavoratore e il diritto all’equo premio in relazione all’art. 36 Cost.*, in *Giurisprudenza italiana*, 1985, fasc. 8-9, pag. 498 e ss. che, criticando la massima espressa dalla sentenza in epigrafe, afferma che “appare estremamente significativo che, sebbene si voglia escludere la natura retributiva dell’equo premio, si continui parlare di «controprestazione»”, la quale andrebbe a “integrare la normale retribuzione, che, in relazione al risultato straordinario (l’invenzione) conseguito dal lavoratore nel corso dell’adempimento della prestazione lavorativa, è diventata inadeguata”. Secondo l’autore, quindi, “con la corresponsione del premio si vuole comunque (...) assicurare al lavoratore un compenso che sia proporzionato alla quantità e qualità del suo lavoro”. Esprimono una posizione parzialmente simile anche GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1968, pag. 237, secondo cui l’equo premio “è davvero un premio, una retribuzione straordinaria per una prestazione straordinaria”, nonostante esso si riduca, in pratica, a un “indennizzo a favore di colui il cui interesse in ordine all’attribuzione del risultato è stato sacrificato dalla legge”.

⁸⁵ Così DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 235, che ripropone l’impostazione di VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 108, nota I, in cui si legge che “il mancato pagamento alla scadenza non avrà l’effetto di trasferire dal datore di lavoro al lavoratore la titolarità del diritto al brevetto o del diritto di brevetto già ottenuto”, essendo avvenuta l’attribuzione di tali diritti al datore di lavoro “direttamente *ex lege* e non come conseguenza d’un contratto avente per oggetto i diritti stessi”.

di chi scrive, anche per motivi di ordine sistematico, in quanto la stessa Relazione Ministeriale al Codice della Proprietà Industriale⁸⁶ ha chiarito che “l’equo premio non costituisce il corrispettivo della tecnologia che l’impresa attuerà nell’ambito delle sue strutture produttive”, ma “rimane un’indennità straordinaria derivante dal fatto che quella tecnologia (...) abbia conferito al datore di lavoro un effettivo vantaggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti, dando origine a un *quid pluris* di redditività aziendale alla quale è giusto che partecipi il dipendente”⁸⁷.

1.4.1 *An et quantum debeatur*: condizioni e criteri di calcolo dell’equo premio

Fin dalla sua nascita, la disciplina relativa ai presupposti determinanti l’insorgenza, in capo al lavoratore, del diritto a ottenere l’equo premio, è stata oggetto di dibattito e, a più riprese, anche di riforme, a causa delle quali l’attenzione si è spostata, da parte di dottrina e giurisprudenza, da un piano all’altro, a seconda della normativa di riferimento.

In prima battuta, il regime antecedente all’adozione del Codice della Proprietà Industriale “si limitava a prevedere che in caso di invenzione d’azienda all’inventore spettava un equo premio, senza chiarire se esso fosse condizionato, oppure no, alla brevettazione del trovato”⁸⁸. A causa

⁸⁶ La Relazione Ministeriale di cui si tratta è reperibile in http://www.ubertazzi.it/wp-content/uploads/materiali_nuovo_codice_ip_bozza1relazione.pdf

⁸⁷ Conformemente VANZETTI A., *op. cit.*, 2014, pag. 791, secondo cui l’equo premio può consistere “sia in una somma corrisposta *una tantum*, sia una *royalty* da applicarsi al fatturato o agli utili conseguiti dall’impresa datrice di lavoro attraverso lo sfruttamento economico, diretto o indiretto, dell’invenzione brevettata”. Anche MANSANI L., *art. cit.*, in www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php, conferma l’orientamento sopra citato.

⁸⁸ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 319.

di questa ambiguità, si è reso necessario un intervento giurisprudenziale e dottrinale, volto a chiarire la portata della disposizione contenuta al comma 2 dell'art. 23 l.i. e, fin da subito, è parsa netta la spaccatura fra i due orientamenti prevalenti. In giurisprudenza, infatti, si era fatta strada l'idea, portata avanti soprattutto dalla Cassazione⁸⁹, secondo cui la brevettazione

⁸⁹ Si vedano, in primo luogo, le massime contenute in Cass., 27 giugno 1961, n. 1547, in *Giustizia civile*, 1961, parte I, pag. 1095; Cass., 5 ottobre 1964, in *Giustizia civile*, 1965, parte I, pag. 1045; Cass., 16 gennaio 1979, n. 329, in in *Rivista di diritto industriale*, 1980, fasc. 4, parte II, pag. 268 - 286, con nota di BUCOLO A.; Cass., 10 gennaio 1989, n. 30, in *Giustizia civile*, 1989, fasc. 6, parte I, pag. 1395-1399, con nota di TRERÈ G., in cui si legge che “il diritto al premio del dipendente autore dell'invenzione è subordinato al conseguimento del brevetto, su istanza del datore di lavoro o del lavoratore, e cioè da una condizione la cui necessità non è esclusa neppure nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, per il fatto di svolgere un'attività in regime di monopolio, possa in concreto non aver interesse alla brevettazione”; anche Cass., 2 aprile 1990, n. 2646, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1990, pag. 53, conferma che “l'esercizio del diritto all'equo premio (art. 23, 2° comma l.i.) è legittimo soltanto dal momento della concessione del brevetto ed il requisito della novità dell'invenzione è a sua volta uno dei presupposti legali della brevettabilità, sicché è compito del giudice valutarne la presenza”; più recentemente, Cass., 5 giugno 2000, n. 7484, in *Rivista di diritto industriale*, 2001, parte II, fasc. 4-5, pag. 247, con nota di SERPIERI F., secondo cui “nelle invenzioni d'azienda, la brevettazione (e non la mera brevettabilità) costituisce *condicio iuris* per l'esigibilità del premio”; la massima è stata poi compiutamente analizzata anche da MARASCIUOLO C. (*Invenzioni d'azienda e diritto del lavoratore all'equo premio*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2001, fasc. 3, pag. 437 e ss.), MENASCI G. (*Sull'equo premio per le invenzioni del dipendente*, in *Il Foro italiano*, 2001, fasc. 2, pag. 554 e ss., che analizza anche la massima secondo cui “solo la rimozione, con efficacia *ex tunc*, del brevetto, in quanto caducativa dei diritti del datore di lavoro, vanificherebbe il diritto al premio”) e BANO G. (*Sul diritto del lavoratore all'equo premio nel caso di invenzione d'azienda*, in *Giustizia civile*, 2001, fasc. 3, pag. 783 e ss., il quale, tuttavia, aderisce all'opinione dottrinale dominante, che vede nella mera brevettabilità la *condicio iuris* per il conseguimento dell'equo premio); Cass., 6 dicembre 2002, n. 17398, in *Il Nuovo diritto*, 2003, fasc. 4, pag. 282, con nota di ERCOLANO C., in cui si conferma l'impostazione precedente, secondo cui “il diritto del lavoratore ad ottenere dal datore di lavoro un equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo sorgono con la brevettazione, non essendo sufficiente che si tratti di innovazioni brevettabili ma non brevettate”; anche MUTARELLI M., (*Invenzione aziendale non brevettata a tutela del lavoratore-inventore*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2003, fasc. 2, pag. 265 e ss.) ha commentato la sentenza in epigrafe, presentando una propria riflessione in merito ai possibili rimedi da attuare, a tutela del lavoratore, in caso di mancata brevettazione; da ultimo, su questa linea, Cass., 19 luglio 2003, n. 11305, in *Giustizia civile*, 2004, fasc. 11, pag. 2739-2746, con nota di PIZZOFERRATO A. Per la giurisprudenza di merito si veda, invece, Trib. Roma, 9 novembre 1972, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1974, fasc. 2-3, pag. 186, con nota di MOROZZO DELLA ROCCA F., nella cui massima si legge che “in ipotesi di invenzione solo complementariamente connessa con l'attività contrattualmente dovuta dal prestatore di lavoro, il diritto del lavoratore inventore al premio è configurabile solo se l'invenzione sia stata brevettata”; Trib. Napoli, 30 luglio 1984, in *Giurisprudenza*

del trovato inventivo costituisse *condicio iuris* per il sorgere del diritto all'equo premio. Al contrario, la dottrina prevalente (insieme a parte della giurisprudenza minoritaria), affermava che sul diritto all'equo premio “non avrebbe inciso la eventuale decisione del datore di lavoro di non brevettare, ma di utilizzare l'invenzione in segreto o, addirittura, di non utilizzarla in alcun modo”⁹⁰, precisando che “l'equo premio era esigibile

italiana, 1985, parte I, fasc. 8-9, pag. 496 con nota di BALLETTI E., dove si afferma che “poiché l'art. 4, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, subordina il conferimento e l'esercizio dei diritti esclusivi di sfruttamento economico di un'invenzione alla concessione del brevetto, lo stesso diritto del dipendente/inventore alla corresponsione del cosiddetto equo premio, prestazione patrimoniale che non ha natura di retribuzione, bensì di controprestazione straordinaria, erogata *una tantum*, nasce solo da questo momento”; analogamente, riprendendo la massima contenuta in Cass., 13 aprile 1991, n. 3991, in *Rivista di diritto industriale*, 1993, parte II, fasc. 3-4, pag. 345, con nota di PERUGINI M. R., si veda anche Trib. Venezia, 5 ottobre 1999, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1999, pag. 1336, in cui si legge che “in tema di invenzioni dei dipendenti, in conseguimento da parte del datore di lavoro del brevetto immune da vizi è atto di completamento della fattispecie costitutiva del bene immateriale, il quale comporta il sorgere del diritto all'equo premio”.

Interessante è il problema avanzato (e risolto in via giurisprudenziale) da SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 187, riguardante il caso in cui “la domanda di brevetto non viene depositata dalla società da cui dipendente l'inventore, ma dalla capogruppo alla quale la prima fa riferimento”: in questa situazione, citando una giurisprudenza consolidata, secondo l'autore “deve ritenersi che la circostanza che l'invenzione sia brevettata ricorra anche nel caso di brevettazione da parte di società del gruppo” (così Trib. Mantova, 2 marzo 1995, in *Foro padano*, 1995, parte I, pag. 53; Trib. Monza, 6 novembre 1996, in *Il Diritto industriale*, 1997, fasc. 5, pag. 385, con nota di JANDOLI V.)

⁹⁰ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 319. Nello stesso senso si sono espressi, in dottrina, GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1968, pag. 238 e VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 5, secondo cui “la brevettazione non ha rilevanza nemmeno per l'effetto che il secondo comma dell'art. 23 prevede a favore del lavoratore: la nascita del diritto ad un equo premio”. Più recentemente, si è espresso nello stesso senso anche SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 186 e ss;

In giurisprudenza, invece, si veda Pret. Milano, 30 aprile 1981, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1982, pag. 236, in cui “i diritti che l'art. 23, 2° comma l.i. accorda all'inventore dipendente nascono nel momento in cui il dipendente porta a conoscenza del datore di lavoro la realizzazione dell'invenzione; conseguentemente, non solo non incide sul diritto all'equo premio la eventuale decisione dell'imprenditore di non brevettare o comunque di non utilizzare in alcun modo l'invenzione, ma anche il rischio connesso al mantenimento di un valido brevetto (ad. Es. per predivulgazione o per insufficiente descrizione del trovato) grava da detto momento esclusivamente sull'imprenditore senza alcuna influenza sul diritto del lavoratore”; Trib. Como, 11 maggio 1989, in *Rivista di diritto industriale*, 1993, parte II, fasc. 3-4, pag. 346, con nota di PERUGINI M. R., dove si afferma che “l'insorgenza del diritto all'equo premio non dipende dal requisito formale dell'ottenimento del brevetto; il diritto all'equo premio è previsto dalla legge a compenso dell'attività inventiva del lavoratore in quanto il datore di lavoro ne utilizzi il risultato”; più

soltanto dal momento in cui il dipendente avesse comunicato al datore di lavoro i dati relativi all'invenzione"⁹¹.

A seguito del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, la norma è stata riportata, con qualche modifica, al comma 2 dell'art. 64 c.p.i.: come affermato nella Relazione Ministeriale che ha accompagnato la riforma⁹², si è voluto mettere nero su bianco la subordinazione del diritto all'equo premio all'ottenimento, da parte del datore di lavoro, del brevetto per invenzione industriale, "soluzione contraria a quanto sostenuto dalla dottrina, ma conforme alla prevalente giurisprudenza"⁹³. Dottrina che, in particolare, alla luce del Codice, ha insistito sul fatto che la norma avrebbe potuto soffrire un'interpretazione restrittiva e letterale, di dubbia coerenza con i valori costituzionali, continuando a preferire un'interpretazione più ampia e flessibile, per cui la condizione principale per l'ottenimento dell'equo premio sarebbe stata "la brevettabilità dell'invenzione,

recentemente, App. Bari, 21 gennaio 2003, in *Rivista di diritto industriale*, 2004, parte II, fasc. 4-5, pag. 258, con nota di SCARPIELLO F., per cui "ai fini del riconoscimento del premio al lavoratore inventore, ai sensi dell'art. 23, 2° comma, r.d. n. 1127 del 1939, non è necessario il conseguimento di specifico brevetto del trovato, essendo sufficiente la sussistenza dei requisiti per la brevettazione".

⁹¹ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 319. In tema di "comunicazione", da parte del dipendente al datore, dell'invenzione conseguita dal primo, la dottrina e la giurisprudenza hanno fatto riferimento anche all'obbligo del lavoratore *ex art.* 2105 c.c. al fine di sottolineare come "l'omessa comunicazione (...) possa integrare gli estremi dell'inadempimento contrattuale, così come ogni forma di utilizzazione dell'invenzione stessa in concorrenza con il datore di lavoro possa integrare gli estremi della inosservanza del dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c." (in questo senso si era espressa Cass., 20 marzo 1980, n. 1877, in *Notiziario di giurisprudenza del lavoro*, 1981, pag. 89). In particolare, MANSANI L., *art. cit.*, in www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php., afferma che il dipendente inventore dovrà "descrivere compiutamente ciò che intende debba formare oggetto dell'invenzione" in quanto, se il datore dovesse propendere per l'utilizzo in regime di segreto industriale dell'invenzione, "sarà a quel documento (...) che occorrerà fare riferimento per valutare se il trovato fosse suscettibile di dar luogo alla concessione di un valido brevetto, e dunque all'insorgenza del diritto all'equo premio". Grazie alla comunicazione dell'invenzione da parte del dipendente, infatti, il datore sarà messo "nelle condizioni di decidere se brevettarla, attuarla in regime di segretezza industriale o renderla di pubblico dominio".

⁹² La stessa Relazione Ministeriale al c.p.i. ha giustificato la "virata" legislativa a favore della brevettazione evidenziando come, in realtà, tale inciso non facesse altro che recepire un principio già consolidato in giurisprudenza.

⁹³ SENA G., *op. cit.*, 2012, pag. 186.

unitamente alla decisione del datore di utilizzarla, a prescindere dalle concrete modalità di sfruttamento”⁹⁴. La novella del 2005, infatti, non aveva fatto luce su un punto cruciale, ovvero quello dell'utilizzazione dell'invenzione, da parte del datore, in regime di segreto industriale o, anche, della sua volontaria inutilizzazione. Se in parte della giurisprudenza, anche antecedente al Codice, si era avuto un lento e travagliato riconoscimento di diritti a favore del dipendente (secondo alcune pronunce, egli sarebbe stato legittimato, a seguito di diffida nei confronti del datore di lavoro inerte, a richiedere il brevetto, anche se a nome dell'imprenditore)⁹⁵, in dottrina si continuava ad aderire a un'opinione differente, in base a cui, da un lato, si rimproverava il datore di non aver proceduto alla brevettazione e, dall'altro, si riteneva comunque

⁹⁴ Così PELLACANI G., *art. cit.*, 2005, pag. 43. Conformemente anche DI CATALDO V., *Il nuovo codice della proprietà industriale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2005, parte I, fasc. 4, pag. 569, secondo cui la riforma del 2005 appare apprezzabile, se non altro, in quanto utile a evitare pretese, avanzate dal dipendente, in ordine a trovati non brevettabili. Sempre DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 235, nota 22, afferma che “la norma vigente mostra chiaramente di escludere il diritto del dipendente all'equo premio se il datore di lavoro non ottiene il rilascio del brevetto e non utilizza effettivamente l'invenzione in regime di segretezza”.

⁹⁵ In questo senso si sono espressi App. Milano, 13 maggio 1975, in *Giurisprudenza italiana*, 1975, parte I, fasc. 2, pag. 857; Cass., 10 gennaio 1989, n. 30, in *Giustizia civile*, 1989, fasc. 6, parte I, pag. 1395-1399, con nota di TRERÈ G, in cui “il diritto al premio del dipendente autore dell'invenzione è subordinato al conseguimento del brevetto, su istanza del datore di lavoro o del lavoratore”; Cass., 6 dicembre 2002, n. 17398, in *Il Nuovo diritto*, 2003, fasc. 4, pag. 282, con nota di ERCOLANO C., in cui “il lavoratore, nel caso in cui il datore di lavoro non provveda al deposito del brevetto ovvero utilizzi in segreto l'invenzione, può provvedere alla brevettazione dopo aver invano diffidato il datore di lavoro a effettuarla”; analogamente, in dottrina, con un generale *favor* nei confronti del lavoratore, BALLETTI E., *art. cit.*, 1985. *Contra* SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 187, secondo cui quelle suesposte sono “soluzioni del tutto inaccettabili, poiché il dipendente inventore non ha, nella ipotesi di cui all'art. 64.2 c.p.i., alcun diritto sulla titolarità dell'invenzione, ma solo il diritto (di natura economica) all'equo premio”; allo stesso modo DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 235, afferma che “sembrerebbe anche (implicitamente) escluso che, in questo caso, esista un diritto del dipendente a procedere a proprio nome alla brevettazione”; così anche UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1985, pag. 31-32, che appare molto critico sul punto, affermando che i diritti patrimoniali possono passare dal datore al lavoratore solo sulla base di un “accordo esplicito e con forma scritta quanto meno *ad probationem*” che, tuttavia, potrebbe “ricadere nella categoria delle «rinunce» del lavoratore in costanza del rapporto, ed essere dunque soggetto alle impugnazioni previste dall'art. 2113 c.c.: con tutte le difficoltà ed incertezze che questa circostanza comporta”.

difficoltoso (e non privo di controindicazioni) ammettere una legittimazione piena, per il dipendente, a procedere autonomamente alla brevettazione del trovato inventivo⁹⁶.

Il c.d. “decreto correttivo” 13 agosto 2010, n. 131, da ultimo, è intervenuto sull’art. 64.2 c.p.i., chiarendo che l’equo premio spetta al dipendente qualora il datore o i suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segreto industriale⁹⁷. Ferma restando l’impossibilità di conseguire l’equo premio, per il dipendente, quando l’invenzione sia divenuta di pubblico dominio (o sia stata oggetto di predivulgazione da parte del datore)⁹⁸, rimane incerto, tuttavia, se l’equo premio possa essere corrisposto solo in caso di invenzione validamente brevettabile⁹⁹, oppure anche “in relazione a invenzioni dotate dei requisiti

⁹⁶ Secondo DI CATALDO V., *art. cit.*, 2005, parte I, fasc. 4, pag. 569, poiché il comportamento del datore di lavoro costituisce certamente un abuso, al lavoratore-inventore potrebbe essere consentito di percorrere, in questo caso, la strada del risarcimento del danno (per lesione del credito) in misura equivalente all’equo premio non ottenuto; in senso adesivo anche PELLACANI G., *art. cit.*, 2005, pag. 43, secondo cui, “almeno a prima vista”, pare che il legislatore abbia escluso la facoltà, per il dipendente, di procedere autonomamente alla brevettazione. Diversamente dagli autori sopra citati, LIBERTINI M. (relazione al convegno “Un anno di attuazione del codice della proprietà industriale - Bilancio e prospettive”, tenutosi a Roma il 20 marzo 2006), *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel Codice della Proprietà Industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2006, parte I, fasc. 2, pag. 57, secondo cui la *ratio* dell’art. 64 c.p.i. andrebbe considerata in combinato disposto con l’articolo 1359 c.c., con il risultato che il diritto all’equo premio sorgerebbe anche nel caso di mancata brevettazione decisa dal datore di lavoro; sulla stessa linea anche MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 72 e ss., il quale afferma, molto criticamente, che nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’attuale art. 64 c.p.i., l’adeguata soddisfazione degli interessi patrimoniali del lavoratore “verrebbe a dipendere dalla discrezionalità del datore di lavoro”, non sempre ben esercitata secondo l’autore, tanto da portare, in alcuni casi, anche a una lesione dei diritti morali dell’inventore, qualora il datore decidesse di non utilizzare il trovato inventivo.

⁹⁷ Una riforma particolarmente apprezzata da GALLI C., *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, nella collana *Instant Book*, Milano, Ipsoa, 2010 pag. 76, secondo il quale un intervento, in tal senso, da parte del legislatore, era una scelta “costituzionalmente doverosa” e, certamente, più vicina alle esigenze della realtà imprenditoriale.

⁹⁸ MANSANI L., *Invenzioni dei dipendenti e comunione: modifiche discutibili che complicano le cose*, in *Il Diritto industriale*, 2010, fasc. 6, pag. 527. Conformemente SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 188, secondo cui “nel caso di divulgazione dell’invenzione, il diritto all’equo premio appare ancora discutibile”.

⁹⁹ Per tutti, MANSANI L., *art. cit.*, in www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php, secondo cui “un’ulteriore conferma del fatto che il diritto all’equo premio può sorgere

sostanziali di brevettabilità, ma non brevettabili ai sensi dell'art. 45, co. 2-5-bis c.p.i.”¹⁰⁰. La dottrina, sul punto, appare nuovamente divisa: secondo alcuni, infatti, sarebbe possibile ottenere l'equo premio anche in presenza di invenzioni non brevettabili ma dotate dei requisiti sostanziali di brevettabilità, in quanto “la norma condiziona il diritto all'equo premio alla brevettazione o alla utilizzazione segreta della invenzione, escludendo quindi la necessità della prima”¹⁰¹; secondo altra dottrina, al contrario, “nessun premio può essere corrisposto in relazione a un' invenzione “oggetto di un brevetto invalido o non concesso” e alla stessa conclusione è necessario pervenire anche quando “la soluzione tecnica mantenuta in regime di segreto non avrebbe potuto dar luogo alla concessione di un valido brevetto”¹⁰².

soltanto se la soluzione tecnica individuata dal dipendente inventore presenta i requisiti di brevettabilità giunge dal dettato dell'art. 77.1 lett. c) c.p.i., non toccato dal decreto correttivo, ove si precisa che la declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64.2 e 64.3 c.p.i. a titolo di equo premio, canone o prezzo”.

¹⁰⁰ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 320

¹⁰¹ Così SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 192; conformemente anche BORRONI A., *Il riconoscimento dell'equo premio in capo al lavoratore dipendente inventore e della quantificazione dello stesso*, in *Working Paper Adapt*, 2 dicembre 2010, n. 115, fonte www.bollettinoadapt.it, secondo cui si tratta, comunque, di “trovati che apportano innovazione all'impresa e, dunque, una maggiore utilità”, quindi “negare all'autore di tali innovazioni qualunque riconoscimento sotto il profilo economico non sembra la miglior soluzione (...): si ritiene dunque preferibile assegnare un vantaggio a chi ha raggiunto tali risultati; UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1985, pag. 35, secondo cui le norme degli artt. 23-24 relative all'appartenenza dell'invenzione si applicano anche ai trovati di cui gli artt. 12, 13 e 14 co. 4 non consentono la brevettazione, come pure ai trovati che non possono venir brevettati solo per mancanza di uno dei requisiti di brevettabilità” presupponendo, a monte, l'utilizzazione dell'invenzione da parte del datore di lavoro. Una posizione intermedia è stata avanzata da VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 213, nota 23, secondo cui, nel caso di invenzioni non brevettabili, il dipendente non dovrebbe avere l'obbligo di rivelarne l'idea al datore; nel caso in cui, tuttavia, il lavoratore voglia comunicare tale idea al datore, “non sarebbe mai sufficiente la sola rivelazione dell'idea all'imprenditore per giustificare la pretesa ad un compenso”, ma “occorrerebbe (...) anche l'utilizzazione concreta dell'idea da parte del datore di lavoro, poiché, se ha un senso attribuire un compenso speciale al lavoratore, è solo in quanto il principale riceva da costui un concreto vantaggio patrimonialmente valutabile”.

¹⁰² MANSANI L., *art. cit.*, in www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php; conformemente VANZETTI A., *op. cit.*, 2014, pag. 789; DI CATALDO V., *art. cit.*, 2005, pag. 569; PELLACANI G., *art. cit.*, 2005, pag. 43.

Ulteriore condizione da verificare per l'ottenimento dell'equo premio consiste, più precisamente, nel “ mancato decorso della prescrizione (...), che è quella decennale ordinaria e non viene interrotta in costanza del rapporto di lavoro”¹⁰³: il *dies a quo*, quindi, decorrerà, in caso di brevettazione del trovato inventivo, dal momento della concessione del brevetto, mentre in caso di utilizzazione dell'invenzione in regime di segreto industriale, dalla “decisione di secretare l'invenzione, con la conseguente effettiva implementazione e messa in opera delle misure di sicurezza di cui all'art. 98, lett. c) c.p.i.”¹⁰⁴. Infine, è necessario accertare che non siano intervenute “rinunce, transazioni o cessioni del diritto, e che

In giurisprudenza, si veda la massima di Trib. Firenze, 3 luglio 1989, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1990, fasc. 3, pag. 619, con nota di ANDREUCCI M., in cui si legge che “non spetta l'equo premio previsto dall'art. 23 all'impiegato bancario che abbia ideato nuovi moduli per l'elaborazione contabile, adottati dalla filiale della banca presso la quale il lavoratore prestava servizio e, successivamente, brevettati, allorquando, accertandosi l'insussistenza dei requisiti legali per la brevettabilità dell'invenzione in termini di non novità, il brevetto rilasciato al dipendente debba considerarsi nullo”. *Contra*, più recentemente e con una nuova impostazione, Trib. Torino, 9 gennaio 2013, in *Il Foro italiano*, 2013, fasc. 7-8, pag. 2331 e ss, con nota di CASABURI G., in cui si afferma che “nell'invenzione d'azienda - ai sensi dell'art. 64 cod. proprietà industriale nel testo anteriore alla novellazione di cui al d. leg. 131/10 - il lavoratore dipendente, autore dell'invenzione, ha diritto all'equo premio che se il brevetto è stato dichiarato nullo, sempre che egli abbia previamente proposto domanda giudiziale e il datore di lavoro si sia comunque avvalso dell'invenzione: di conseguenza, quest'ultimo non è legittimato - per carenza di interesse - alla proposizione dell'azione di nullità, ovvero della corrispondente domanda riconvenzionale, dei propri brevetti, in riferimento ai quali al lavoratore compete comunque l'equo premio”. Tale linea è stata confermata anche nel 2° grado di giudizio, come sottolineato da GIUDICI S. (*Spunti di riflessione sui rapporti fra declaratoria di nullità del brevetto e disciplina delle invenzioni dei dipendenti*, in *Rivista di diritto industriale*, 2016, parte II, fasc. 6, pag. 524 e ss., in nota a App. Torino, 19 marzo 2014), nella cui massima viene affermato che “il datore di lavoro che chiede la nullità di un proprio brevetto con l'esclusivo fine di paralizzare la richiesta di equo premio da parte del dipendente inventore non è titolare di alcun interesse ad agire, che deve invece avere natura commerciale e derivare da rapporti di concorrenza nei settori in cui la privativa può svolgere i suoi effetti”. In questo senso, anche Trib. Milano, 28 ottobre 2015, in *Il Diritto industriale*, 2016, fasc. 4, pag. 322 e ss., con nota di DI BENEDETTO C., in cui si specifica che “una volta ottenuto il brevetto, per escludere il diritto all'equo premio è necessaria la rimozione con efficacia *ex tunc* del brevetto, mentre non ha alcun rilievo un accertamento incidentale di nullità”.

¹⁰³ MANSANI L., *art. cit.*, in www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php, che cita l'orientamento dettato da Cass., 19 luglio 2003, n. 11305.

¹⁰⁴ Così DI BENEDETTO C. (nota a Trib. Milano, 28 ottobre 2015), *Profili applicativi dell'istituto dell'equo premio: una interessante pronuncia del Tribunale di Milano*, in *Il Diritto industriale*, 2016, fasc. 4, pag. 333.

sia decorso il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto entro il quale, ai sensi dell'art. 2113 c.c., esse possono essere impugnate dall'*ex* dipendente”¹⁰⁵.

Anche in termini di “quantificazione” dell'equo premio previsto dall'attuale art. 64.2. c.p.i. la legislazione italiana ha visto un susseguirsi di regole differenti nel corso del tempo. Il precedente art. 23.2 l.i., infatti, prevedeva come unico criterio per la determinazione dell'equo premio quello della «importanza dell'invenzione». Una formulazione piuttosto infelice, che inevitabilmente ha creato una prima divergenza di opinioni in ordine alla sua portata. In dottrina, particolarmente, si sentiva sempre più il bisogno di integrare questo generico criterio di calcolo con altri parametri, “quali la retribuzione percepita dal dipendente; il contributo dato dall'azienda alla realizzazione dell'invenzione; la maggiore o minore distanza dell'invenzione rispetto alle mansioni svolte dal dipendente”¹⁰⁶ e ciò per meglio rispondere alla sempre maggiore tendenza giurisprudenziale¹⁰⁷ ad avvalersi, per il calcolo dell'equo premio, della c.d.

¹⁰⁵ MANSANI L., *art. cit.*, in www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php, il quale specifica che “tali atti non possono peraltro consistere, a pena di nullità, in semplici quietanze liberatorie, vale a dire in generiche rinunce all'esercizio dei diritti spettanti al lavoratore, ma devono espressamente concernere i diritti oggetto di rinuncia, transazione o cessione, e così menzionare esplicitamente il diritto di cui all'art. 64, 2° comma, c.p.i. nonché recare - almeno secondo l'interpretazione più rigorosa - l'elencazione completa dei titoli brevettuali a cui tali diritto ineriscono”. Un esempio, in questo senso, può essere dato da App. Genova, 8 agosto 2008, in *Lavoro e previdenza oggi*, 2009, fasc. 5, pag. 690, con nota di VICECONTE M., nella cui massima si legge che “ove con negozio giuridico avente i requisiti del comodato gratuito di cui all'art. 1803 c.c., il lavoratore dipendente consenta al proprio datore di lavoro l'utilizzo economico di un *software* - da lui elaborato - per la gestione di una procedura amministrativa, fatto sempre salvo il diritto del lavoratore ad esserne riconosciuto come l'inventore, nessuna ulteriore pretesa economica, ai sensi delle leggi vigenti, lo stesso potrà vantare per l'utilizzo dell'invenzione, pertanto non possono essere invocati il riconoscimento di un equo premio per l'invenzione realizzata, il risarcimento del danno, l'arricchimento ingiustificato *ex* art. 2041 c.c. od eventuali altri titoli retributivi”.

¹⁰⁶ Così UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 321, che a sua volta cita l'orientamento di VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 433 e DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 235. In precedenza, VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 134-136.

¹⁰⁷ A questo punto una precisazione, in termini di competenza a decidere sull'*an* e sul *quantum debeatur*, è doverosa. Si ricorda, in particolare, che competente a decidere sull'*an* (ovvero, se sia dovuto o meno l'equo premio, il canone o il prezzo) è, attualmente,

il giudice ordinario, nella veste delle c.d. “Sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale e industriale” introdotte dal D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, oggi riproposto al comma 3, lett. b), dell’art. 134 c.p.i. Prima dell’avvento del Codice, infatti, l’autorità competente era il giudice del lavoro e, secondo autorevole dottrina, con tale riforma (tra l’altro, di dubbia costituzionalità) si è “sottratto dalla sua sede fisiologica di tutela - il giudice del lavoro - una controversia relativa ad un rapporto di lavoro subordinato” (così, criticamente, PELLACANI G., *art. cit.*, 2005, pag. 44 e ss.; BARBUTO M., *Le invenzioni dei dipendenti. Questioni processuali*, in AA. VV., *Il Codice della Proprietà Industriale* (a cura di UBERTAZZI L. C. - Atti del Convegno AIPPI di Milano del 5 febbraio 2004), Milano, Giuffrè, 2004, pag. 60-63, secondo cui la precisazione era doverosa, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 1977 ma, d’altro canto, le parti potrebbero anche decidere concordemente “di rinunciare alla competenza del giudice ordinario, qualora la contrattazione collettiva lo preveda”); secondo altra dottrina, al contrario, si è trattato di una modifica legislativa “ragionevole”, in considerazione della “specializzazione” delle Sezioni e, soprattutto, della mancanza, in capo al dipendente-inventore, di quella “soggezione economica” che giustificerebbe, per le controversie in materia di rapporto di lavoro, la “creazione di un giudice e di un rito speciale” ad esso collegato (così DI CATALDO V., *art. cit.*, 2005, pag. 569).

Competente a decidere sul *quantum* (ovvero, sull’ammontare dell’equo premio, canone o prezzo), invece, è attualmente, secondo il novellato art. 64.4 c.p.i., un collegio di arbitratori (e non più di “arbitri amichevoli compositori”, come nel vecchio testo dell’art. 25 l.i.), che procede alla quantificazione del premio secondo i canoni dell’equo apprezzamento: solo in caso di determinazione manifestamente iniqua o erronea emessa dagli arbitratori la questione sarà devoluta al giudice ordinario. Nonostante le chiarificazioni offerte dalla Relazione Ministeriale e dal Parere del Consiglio di Stato che hanno accompagnato la novella del 2005 (secondo la prima, si sarebbe trattato di un vero e proprio “arbitraggio”, mentre il Parere del Consiglio di Stato precisava che la definizione di “arbitratori” pareva appropriata, dal momento che la loro attività “non era diretta a risolvere una lite, ma ad integrare il contenuto del contratto - sotto il profilo dell’oggetto del medesimo -, che sorge per effetto dell’evenienza, spesso non prevedibile, dell’invenzione”), la dottrina è persa divisa circa la natura giuridica del procedimento arbitrale, spaziando da chi considerava la vicenda in questione come un arbitraggio obbligatorio (DI CATALDO V., *art. cit.*, 2005, pag. 570; LIBERTINI M., *art. cit.*, 2006, pag. 59; VIDIRI G., *Il codice della proprietà industriale e le invenzioni del lavoratore*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2005, pag. 715, secondo cui è obbligatorio solo “una volta che sia stato richiesto dalle parti”), a chi ne parlava come di arbitro rituale facoltativo (BARBUTO M., *op. cit.*, 2004, pag. 66 e ss.; PELLACANI G., *art. cit.*, 2005, pag. 46 e ss.; MANSANI L., *art. cit.*, in www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php), a chi ne discuteva come di un arbitro irrituale vincolato *ex lege* alle previsioni dell’art. 1349 c.p.c. (così FRANZOSI M., *op. cit.*, 2005, pag. 341-342 e ss. Inoltre, secondo l’autore, potendo essere il collegio di arbitratori adito anche in pendenza del giudizio sull’*an debeat* e, quindi, condizionando l’esecutività della decisione del Collegio degli arbitratori a quella della sentenza sull’accertamento del diritto spettante al dipendente, si correrebbe il rischio di una “contaminazione” della decisione giudiziale nel procedimento ordinario pendente, con potenziale “composizione” della controversia antecedente all’effettiva pronuncia del giudice e innesco di un “meccanismo deflattivo dei casi giudiziari in materia”).

“formula tedesca”¹⁰⁸. Si tratta, infatti, di un metodo di calcolo dell’equo premio la cui formula è $I = V \times P$, dove I sarebbe l’ammontare del premio corrisposto al lavoratore; V , invece, sarebbe costituito dal valore dell’invenzione, o meglio dal “corrispettivo che l’impresa dovrebbe pagare per acquisire il diritto di utilizzazione dell’invenzione se questa fosse coperta da brevetto”¹⁰⁹; P , infine, sarebbe un valore percentuale in grado

¹⁰⁸ Secondo VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 433-434, questa tendenza giurisprudenziale “è sicuramente da incoraggiare, perché fornisce alla determinazione dell’equo premio dei parametri dotati di un minimo di razionalità oggettiva”; conformemente DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 235-236, il quale evidenzia come “la carenza di criteri affidabili di quantificazione dell’equo premio crei notevoli scompensi, e rende ancor meno tollerabile la tendenza, già segnalata, a dilatare l’ambito di applicazione del secondo comma dell’art. 64 c.p.i., a scapito dell’ambito di applicazione del primo comma”. Per una disamina dettagliata del meccanismo applicato da tale formula, si veda MANSANI L., *art. cit.*, in www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php.

In giurisprudenza la “formula tedesca” è stata richiamata prima dalla giurisprudenza di merito (Lodo arbitrale, 17 giugno 1977, in *Rivista di diritto industriale*, 1979, fasc. 4, parte II, pag. 562 e ss.; Pret. Ferrara, 21 giugno 1986, in *Giustizia civile*, 1986, fasc. 12, parte I, pag. 3232 e ss. con nota di DEL PUNTA R., nella cui massima si legge che “ai fini della liquidazione dell’equo premio spettante al dipendente inventore, si deve tener conto dell’utilità economica dell’invenzione, dei compiti e della posizione del lavoratore nell’impresa (quanto questa è più alta, tanto minore deve ritenersi la quota di partecipazione del dipendente all’invenzione) e della partecipazione dell’impresa nella realizzazione dell’invenzione stessa”) e, solo in seguito, da quella di legittimità (Cass., 2 aprile 1990, n. 2646, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1990, pag. 53 e ss., secondo cui “la legittimità della adozione della c.d. formula tedesca - applicata in modo estremamente prudente e moderato - emerge dal rilievo che il premio non può essere considerato come un prezzo, in quanto l’acquisto dei diritti derivanti dall’invenzione da parte dell’imprenditore non è l’effetto di un negozio traslativo del tipo della vendita, ma di una controprestazione straordinaria per una straordinaria prestazione, sicché detta formula, che è costituita da parametri che, se rigorosamente applicati, danno per risultato il prezzo della invenzione in conformità del diritto tedesco, bene può essere invece applicata con le limitazioni suggerite dalla prudenza e dalla moderazione, in conformità del nostro ordinamento, per il quale si deve tener conto, nella determinazione dell’equo premio, non del prezzo ma dell’importanza dell’invenzione”; Cass., 21 luglio 1998, n. 7161, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1999, fasc. 4, pag. 627, con nota di TERENCE E. M., in cui si legge che “l’equo premio va determinato tenendo conto sia del valore economico dell’invenzione, commisurato agli utili prevedibili in relazione al tipo di attività esercitata dall’impresa, sia della retribuzione percepita dal dipendente in relazione al tempo impiegato per conseguire il risultato inventivo, sia del tipo di attività svolta dall’inventore e del contributo aziendale al conseguimento dell’invenzione (c.d. formula tedesca)).

¹⁰⁹ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 321. VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 434-435 e DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 236-237, in particolare, puntualizzano che il valore V “viene conteggiato in vario modo, a seconda che l’invenzione sia sfruttata nell’impresa, o sia sfruttata attraverso concessione di licenze a

di esprimere l'apporto del dipendente nel conseguimento dell'invenzione ("l'iniziativa che ha condotto all'invenzione; il contributo creativo del lavoratore; la posizione rivestita dallo stesso all'interno dell'organizzazione aziendale")¹¹⁰.

Con l'avvento del Codice, le richieste avanzate dalla dottrina sono state soddisfatte, con la sola differenza, rispetto alla disciplina previgente, del primo criterio, non più costituito dall'importanza dell'invenzione, bensì (coerentemente con i nuovi presupposti legali per l'ottenimento dell'equo premio), dalla «importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto» inteso come “vantaggio economico derivante dalla protezione”¹¹¹. In seguito alla novella del 2010, tuttavia, pur

terzi, ovvero non sia sfruttata né sfruttabile. Nel primo caso, il valore dell'invenzione coincide con il possibile canone di licenza; nel secondo, con il canone effettivo; nel terzo, con il profitto stimato”.

¹¹⁰ Così RICCI M., *art. cit.*, 2005, pag. 108. In questo senso, VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 434-435 e DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 236-237 specificano che “il valore *P* viene calcolato sulla base di tre indici. Il primo attiene alla posizione del problema e misura l'iniziativa assunta dal dipendente nell'affrontare il problema tecnico oggetto dell'invenzione; esso varia da 1 a 6, crescendo con il decrescere dell'autonomia del ruolo avuto dal dipendente rispetto al *management* dell'impresa nella posizione del problema. Il secondo indice attiene alla soluzione del problema, e misura il rilievo del contributo (intellettuale e materiale) che l'impresa ha fornito al dipendente per la soluzione del problema; esso varia da 1 a 6, crescendo con il decrescere del contributo dell'impresa. Il terzo indice individua le mansioni e la posizione del dipendente all'interno dell'impresa; esso varia da 1 a 8, crescendo con lo scendere del dipendente nella scala delle funzioni di ricerca. Sommando i valori attribuiti ai tre indici, si ottiene un totale che può variare da 3 a 20. Tale valore viene poi tradotto in termini percentuali, in scala da 2 a 100. Determinati i fattori *V* e *P*, l'indennità sarà uguale alla percentuale *P* del valore *V*”.

¹¹¹ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 321; DI CATALDO V., *art. cit.*, 2005, pag. 569, che saluta con piacere il novellato art. 64.2 c.p.i., in quanto non ha fatto altro che confermare criteri già ampiamente condivisi e utilizzati nella prassi; MANSANI L., *art. cit.*, 2010, pag. 527, secondo cui la riforma del 2005 ha risolto “i dubbi interpretativi, le difficoltà applicative e le iniquità che potevano sorgere nell'individuazione di un valore teorico dell'invenzione svincolato dagli effettivi benefici economici concretamente arrecati all'impresa”; PELLACANI G., *art. cit.*, 2005, pag. 43, secondo cui, nonostante “la genericità dei parametri utilizzati lasci un buon margine all'interprete”, essa “non pare impedire a quest'ultimo di continuare a utilizzare la cd. formula tedesca”; RICCI M., *art. cit.*, 2005, pag. 108-109, il quale, dopo aver detto che “i criteri dettati dell'art. 64, co. 2, sono solo in parte riconducibili a quelli di questo metodo di calcolo (...) e se ne discostano per l'introduzione di un ulteriore elemento rappresentato dalla «retribuzione percepita dall'inventore», rispetto al quale il premio è in rapporto inversamente proporzionale”, afferma che il nuovo “criterio legale di determinazione dell'equo premio è in ogni caso

mantenendo i nuovi criteri introdotti nel 2005, si è tornati all'ordinaria formula dell'«importanza dell'invenzione», con la primaria finalità di non contraddirsi rispetto alla norma, che attualmente vede la nascita del diritto all'equo premio sia in caso di brevettazione del trovato inventivo, sia in caso di sua utilizzazione in regime di segreto industriale¹¹².

da valutare positivamente, anche in considerazione della latitanza della contrattazione collettiva in materia, che si limita genericamente a rinviare alle disposizioni di legge". Sull'estraneità dell'elemento della retribuzione rispetto alla c.d. "formula tedesca" si è espresso anche MANSANI L., *art. cit.*, in www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php, secondo cui tale criterio "appare essere dettato dall'esigenza di ricondurre a maggiore equità situazioni che, attraverso un'applicazione rigorosa del principio della specifica retribuzione, finirebbero col penalizzare eccessivamente l'impresa", risultando pertanto "ragionevole che dall'ammontare da corrispondere siano detratte le maggiori somme (non comprese nella retribuzione ordinaria) già versate dall'impresa al dipendente per il raggiungimento dell'invenzione o, più in generale, per lo svolgimento di attività di ricerca inventiva, onde evitare che il dipendente finisca complessivamente col ricevere più di quanto gli è dovuto". Un'impostazione particolare è quella adottata da 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, fasc. 4, pag. 325, secondo cui un premio calcolato come percentuale sullo stipendio del lavoratore sarebbe "più accettabile per quei lavoratori che non ricevono nulla per le proprie invenzioni semplicemente a fronte di un diverso contratto di assunzione ove è esplicitamente prevista la retribuzione a fronte di ricerca finalizzata al conseguimento di invenzioni".

Contra GALLI C., *Le invenzioni dei dipendenti nel progetto di Codice della Proprietà Industriale*, in AA. VV., *Il Codice della Proprietà Industriale* (a cura di UBERTAZZI L. C. - Atti del Convegno AIPPI di Milano del 5 febbraio 2004), Milano, Giuffrè, 2004, pag. 45 e ss.: secondo l'autore i nuovi parametri indicati per la determinazione dell'equo premio sembrano solo apparentemente più precisi, poichè in concreto potrebbero soffrire la mancata specificazione del "peso relativo" loro assegnato, con il rischio di un progressivo abbandono della c.d. formula tedesca, in quanto "metodo estremamente articolato, che non si esaurisce nella considerazione dei fattori indicati" e che "rappresenta pur sempre quanto di più obiettivo sia oggi disponibile per la determinazione dell'equo premio".

¹¹² Non è chiaro, tuttavia, se la riforma abbia voluto anche introdurre un'inversione di rotta in termini di significato da attribuire al parametro del «valore dell'invenzione». Secondo MANSANI L., *art. cit.*, 2010, pag. 527, infatti, nonostante la modifica legislativa, la base di calcolo dell'equo premio deve essere comunque individuata "nel vantaggio economico che deriva all'impresa dal fatto di potersi avvalere in via esclusiva dell'invenzione - in regime di brevetto o di segreto - e non nel valore assoluto dell'invenzione". *Contra*, SARACENO A. (contributo a monografia), in GALLI C., *op. cit.*, 2010, pag. 105, secondo cui la riforma è intervenuta con l'obiettivo di fissare, nuovamente, come parametro per la base di calcolo dell'equo premio, quello dell'«importanza dell'invenzione, intesa come valore obiettivo del trovato».

2 L'invenzione occasionale: ambito di applicazione e titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione

L'ipotesi contemplata dall'attuale comma 3 dell'art. 64 c.p.i. è quella delle invenzioni realizzate da lavoratori dipendenti c.d. "occasionalmente". Le condizioni ¹¹³ da accertare per l'applicazione della norma sono sostanzialmente due: in primo luogo, non devono ricorrere i presupposti previsti per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo (in questo senso, la fattispecie in questione è stata definita come ipotesi "residuale" ¹¹⁴ rispetto a quelle previste dai primi due commi dell'art. 64 c.p.i.); in secondo luogo, l'invenzione industriale deve rientrare "nel campo di attività del datore di lavoro".

Per quanto riguarda la prima condizione, secondo la giurisprudenza più risalente (che, va ricordato, aveva come riferimento il testo dell'art. 24 l.i.), le invenzioni occasionali sarebbero quelle conseguite "del tutto al di fuori della prestazione lavorativa, per iniziativa propria del dipendente, senza che fossero prevedibili nemmeno in via di mera possibilità, quantunque l'inventore si sia avvalso dei mezzi dell'azienda e della esperienza acquisita nel suo normale lavoro" ¹¹⁵. Tale opinione è stata

¹¹³ Come affermato da MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 80, in questa ipotesi il legislatore, "pur riconoscendo una particolare tutela agli interessi dell'organizzazione, si premura di circoscrivere tale tutela alle ipotesi in cui l'organizzazione aziendale è effettivamente in grado di influenzare l'attività inventiva e, quindi, merita di veder tutelato il proprio interesse a non subire la concorrenza di quanti si sono avvalsi di quell'organizzazione per inventare". Secondo l'autore, per individuare la *ratio* della norma, rileverebbe in primo luogo l'interesse dell'azienda a non subire la c.d. "concorrenza differenziale", spiegata da MARTONE alla nota 208 come "quella concorrenza posta in essere da un dipendente che conosce da dentro l'organizzazione predisposta dall'imprenditore".

¹¹⁴ Si veda CASABURI G. (nota a Cass., 10 settembre 2014, n. 19009), *La tutela delle invenzioni occasionali*, in *Il Foro italiano*, 2014, fasc. 11, pag. 3129, secondo cui "quella delle invenzioni occasionali è una categoria residuale per espressa previsione del medesimo art. 64, 3° comma, che le configura solo allorché «non ricorrano le condizioni previste dal 1° e 2° comma», disposizioni, queste, che disciplinano, rispettivamente, le invenzioni di servizio e quelle d'azienda".

¹¹⁵ Così UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 322, che riporta (criticamente) gli estremi giurisprudenziali della sopra citata corrente di pensiero. Fra questi si segnalano, per la

efficacemente criticata in via dottrinale e giurisprudenziale, affermando che per poter applicare la normativa relativa all'invenzione occasionale non sarebbe essenziale “né che le mansioni del dipendente siano del tutto estranee al campo nel quale ha condotto la ricerca e che conseguentemente egli non si sia valso dell'esperienza acquisita nel suo normale lavoro, né che l'invenzione non sia prevedibile, né, infine, che essa sia realizzata utilizzando i mezzi dell'azienda”¹¹⁶: ciò che rilevarebbe, al contrario, sarebbe l'assenza di un nesso causale tra il trovato inventivo e l'attività dovuta del lavoratore, fermo restando la necessaria presenza di una connessione oggettiva tra l'invenzione e l'attività dell'impresa presso cui il dipendente è impiegato¹¹⁷. Nonostante qualche autore abbia ritenuto che

giurisprudenza di legittimità, Cass., 15 novembre 1959, n. 3380, in *Il Foro italiano*, 1960, parte I, pag. 1360-1365 e Cass., 5 ottobre 1964, n. 2517, in *Giustizia civile*, 1965, parte I, pag. 1045-1050 (secondo quest'ultima, aspramente criticata da SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 190, nota 54, dovrebbe desumersi che, nell'ipotesi di invenzione occasionale, il dipendente sia riuscito a conseguire l'invenzione esclusivamente “utilizzando i mezzi dell'azienda e avvalendosi dell'esperienza acquisita nel normale lavoro”); per la giurisprudenza di merito, invece, Trib. Reggio Emilia, 5 luglio 1974, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1975, pag. 694; Lodo arbitrale, 17 giugno 1977, in *Rivista di diritto industriale*, 1979, fasc. 4, parte II, pag. 562 - 588; lodo arbitrale, 29 giugno 1983, in *Rivista di diritto industriale*, 1984, fasc. 1-2, parte II, pag. 65 e ss., con nota di SARTI D., nella cui massima si legge che “nell'ipotesi di cui all'art. 24 l.i., l'invenzione esorbita dalle mansioni del dipendente e viene conseguita al di fuori della prestazione lavorativa, per iniziativa propria del dipendente, senza che l'invenzione fosse prevedibile nemmeno in via di mera possibilità, quantunque l'inventore si sia avvalso dei mezzi dell'azienda e dell'esperienza acquisita nel suo normale lavoro”.

¹¹⁶ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 322-323. Conformemente GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1968, pag. 222, nota 32; VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 52 che parla del nesso causale come dell'elemento differenziale fra invenzione d'azienda e invenzione occasionale; SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 190; ROMAGNOLI U., *art. cit.*, 1964, pag. 1502, che parla di attività inventiva “extracontrattuale, cioè libera”, per identificare quella prevista all'art. 24 l.i. (oggi art. 64.3 c.p.i.); BETTINI M. N., *op. cit.*, 1993, pag. 12, secondo cui “la determinazione del contenuto previsto dall'art. 24 si individua attraverso un accertamento negativo, che lascia spazio alle situazioni non inquadrabili nel paradigma previsto dall'art. 23, ed uno positivo, che concerne il collegamento tra ritrovato e area di attività dell'impresa”.

¹¹⁷ CASABURI G., *art. cit.*, 2014, pag. 3130, afferma che “l'espressione «invenzione occasionale» discende appunto da tale mancanza di connessioni obiettive tra mansioni ed invenzione, nel senso che l'invenzione è attuata in mancanza di un incarico e, appunto, di una connessione funzionale con l'attività demandata al lavoratore”; conformemente SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 190; RICCI M., *art. cit.*, 2005, pag. 105, secondo cui nel caso di invenzioni occasionali “la connessione tra trovato e rapporto di lavoro diventa assolutamente inconsistente”; Mansani L., *art. cit.* in

si sarebbe trattato di invenzioni “conseguite al di fuori dell’orario di lavoro (quantomeno nel senso che la ricerca alla base del trovato non è compiuta nel tempo destinato all’attività dovuta)”¹¹⁸, la dottrina maggioritaria ha considerato sufficiente, quanto al nesso temporale fra invenzione e attività di lavoro, che il trovato inventivo venga conseguito “in pendenza del rapporto di lavoro”¹¹⁹, non rilevando, quindi, l’accertamento circa l’orario in cui l’invenzione è stata concretamente conseguita.

Riguardo alla seconda condizione, va ricordato che su questo punto la norma è stata modificata a seguito dell’entrata in vigore del Codice della

www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php, il quale afferma che il conseguimento dell’invenzione deve essere avvenuto “in modo del tutto estraneo alla prestazione lavorativa, in assenza di qualsiasi nesso causale con il rapporto di lavoro, pur avendo ad oggetto tecniche che rientrano nell’ambito dell’attività svolta dall’impresa”; PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 247-248, che parla delle invenzioni occasionali, citando della giurisprudenza, come di quelle “del tutto estranee sotto il profilo ambientale o temporale o quanto meno sotto il profilo della latitudine oggettuale alla prestazione dedotta in contratto”, aggiungendo che “la fattispecie ricorre anche quando il dipendente, nella realizzazione del trovato, sia stato favorito dall’inserimento nell’organizzazione produttiva, dall’esperienza acquisita e si sia avvalso degli strumenti e dei materiali predisposti dal datore di lavoro”.

In giurisprudenza, la nuova impostazione è stata introdotta, dapprima, dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 22 marzo 1989, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1989, pag. 302 e ss., secondo cui “la fattispecie di cui all’art. 24, 1° comma l.i. è relativa alle invenzioni del dipendente estranee alla prestazione lavorativa, prive di un qualche nesso causale con il rapporto di lavoro e semplicemente rientranti nel campo di attività dell’azienda”; Trib. Taranto, 2 ottobre 2008, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2008, pag. 1146 e ss., in cui si afferma che “in difetto di carattere inventivo e di ricerca dell’attività lavorativa svolta dal dipendente, si resta necessariamente al di fuori delle fattispecie sia dell’invenzione di servizio sia dell’invenzione d’azienda”) e, in seguito, confermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 6 marzo 1992, n. 2732, in *Giustizia civile*, 1992, fasc. 10, parte I, pag. 2400-2403, con nota di MARIANI M. a pag. 2401, in cui si legge che “la fattispecie prevista dall’art. 24 cit. è relativa alle invenzioni del dipendente, del tutto estranee alla prestazione lavorativa, prive di nesso causale col rapporto di lavoro ma rientranti nell’attività dell’azienda”).

¹¹⁸ In questo senso si è espresso FERRARESI M., *Le invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori*, in FRANZOSI M. - SCUFFI M., *Diritto industriale italiano (Tomo I)*, Padova, Cedam, 2014, pag. 1018.

¹¹⁹ Così SARACENO A., *Commento all’art. 64 cod. proprietà industriale*, in GALLI C. - GAMBINO A. (a cura di), *Codice della proprietà industriale e della concorrenza*, Torino, UTET, 2011, pag. 705; MANSANI L., *art. cit.*, in www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php; PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 40-41, secondo cui l’art. 24 postula “una mera coincidenza cronologica tra perfezionamento del risultato innovativo e pendenza del rapporto di lavoro”.

Proprietà Industriale. Il previgente art. 24 l.i., infatti, faceva riferimento a invenzioni industriali conseguite “nel campo di attività dell’azienda privata cui è addetto l’inventore”: tale formulazione ha obbligato la dottrina ad adottare una lettura piuttosto restrittiva del presupposto in esame, portandola ad affermare che, unicamente per i rapporti di lavoro di diritto privato, il campo di attività rilevante sarebbe quello “dell’azienda cui è addetto l’inventore, non anche quello di un’azienda diversa che faccia capo allo stesso imprenditore”, precisando che, in caso di “azienda fortemente diversificata”, sarebbe più corretto riferirsi al “ramo specifico cui è addetto il dipendente”¹²⁰. Con l’avvento del Codice, il testo è stato riportato all’art. 63.3 c.p.i. specificando, però, che l’invenzione dovesse essere compresa “nel campo di attività del datore di lavoro”. La modifica è di indubbia rilevanza, poiché ha consentito di applicare la norma anche alle invenzioni realizzate da dipendenti di imprese pubbliche o di pubbliche amministrazioni, ma soprattutto perché ha permesso di aprirsi a una lettura più “morbida” della disposizione (così come suggerito dalla dottrina), tale da potersi riferire anche a rami d’azienda differenti rispetto a quello a cui il lavoratore è specificamente addetto¹²¹.

¹²⁰ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 323, che riporta gli orientamenti della dottrina previgente. Fra questi, si veda VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 63, per cui “è al campo d’attività svolto nella singola azienda cui è addetto il dipendente che bisogna riferirsi, non anche a quell’altro campo in cui pure per avventura operi il datore di lavoro”; GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1968, pag. 233; più recentemente, VANZETTI A. - DI CATALDO, *op. cit.*, 2012, pag. 436.

¹²¹ In questo senso, PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 250, adotta una posizione intermedia, affermando che “mentre il riferimento all’unità produttiva si rivela eccessivamente restrittivo, vanificando a priori ogni possibilità di tutela della posizione concorrenziale dell’impresa, il richiamo all’azienda nel suo complesso risulta in molti casi eccessivo”; fra chi sosteneva, fin dal principio, un’interpretazione ampia della norma in questione, si veda VIDIRI G., *art. cit.*, 2005, pag. 712, secondo cui “la norma non si riferisce solo alla attività in concreto posta in essere dall’azienda, o da un suo ramo, al momento della realizzazione dell’invenzione, ma anche ai prevedibili sviluppi che l’azienda è in grado di conseguire in relazione alle sue attrezzature ed alla iniziativa dell’imprenditore (in senso adesivo, LIBERTINI M., *art. cit.*, 2006, pag. 58, secondo cui è rilevante anche “l’ambiente culturale-aziendale in cui il dipendente opera”; MANSANI L., *art. cit.*, in www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php, il quale afferma che “il fatto che l’oggetto del trovato non sia congruente con l’ambito di attività cui il dipendente

2.1 Modalità di sfruttamento del trovato inventivo: opzione vs. canone o prezzo

A differenza di quanto accade nelle fattispecie previste ai primi due commi dell'art. 64 c.p.i., tutti i diritti derivanti dalle invenzioni occasionali (non solo il c.d. diritto morale) spettano, a titolo originario, al dipendente-inventore; pertanto, “i diritti che competono al datore, che abbia esercitato l'opzione di cui si dirà, sono derivativi e connessi ad un vero e proprio atto traslativo negoziale”¹²². Come anticipato poc'anzi, quello del datore di lavoro è un vero e proprio diritto potestativo di opzione¹²³, che concerne la possibilità di ottenere “una licenza d'uso (esclusiva o non esclusiva)

è preposto non è sufficiente per escludere l'applicazione della norma: occorrerà ancora valutare se essa rientri nel più vasto oggetto dell'impresa datrice di lavoro (...). L'elemento decisivo può essere individuato nella possibilità per il dipendente di essere stato comunque influenzato, nella scelta del tema di ricerca, da dati, informazioni, scelte strategiche o culturali interne all'impresa”; analogamente all'impostazione di MANSANI L., anche VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 64). *Contra* ASCARELLI T., *op. cit.*, 1960, pag. 605 e BETTINI M. N., *op. cit.*, 1993, pag. 33, secondo cui “ove l'invenzione sia inquadrabile in attività «potenziale» dell'impresa, la norma non potrebbe essere applicata”;

¹²² CASABURI G., *art. cit.*, 2014, pag. 3131. Conformemente, UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1985, pag. 28; SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 190, nota 55; GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1968, pag. 244; BETTINI M. N., *op. cit.*, 1993, pag. 12, nota 11; GALLI C., *art. cit.*, 1997, pag. 35, secondo cui l'eventuale brevettazione da parte del datore di lavoro costituirebbe un'ipotesi di “brevettazione del non avente diritto” *ex art.* 118 c.p.i. (ad eccezione del caso in cui il trovato inventivo sia il risultato del lavoro di più autori e attività, in parte, rientrante nelle fattispecie contemplate ai primi due commi dell'art. 64 c.p.i.).

¹²³ Con l'entrata in vigore del c.p.i. il diritto attribuito al datore di lavoro è stato qualificato come “diritto di opzione”, mentre il precedente art. 24 l.i. ne parlava come di “diritto di prelazione”. Com'è stato correttamente sottolineato da GALLI C., *op. cit.*, 2004, pag. 42 e ss., si è trattato di una modifica più di facciata che di sostanza in quanto, già sotto la disciplina previgente, la dottrina affermava (quasi all'unanimità che non ci si doveva riferire tanto a una prelazione in senso tecnico, quanto a un'opzione *ex lege* (ne parlava così VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 158; successivamente anche GATTI S., *Il diritto di prelazione dell'imprenditore sulle invenzioni e sulle opere dell'ingegno del prestatore di lavoro*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1984, parte I, pag. 131). Come affermato da DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 237, si tratterebbe di un diritto “azionabile anche quando non vi sia alcun trasferimento (realizzato o *in fieri*) del diritto sull'invenzione dall'inventore a un terzo (...), non opponibile a terzi e che, inoltre, obbliga l'inventore a preferire il datore di lavoro a condizioni diverse, e meno remunerative, da quelle offerte dal terzo”.

sull'invenzione brevettata¹²⁴ dal dipendente, di acquistare direttamente il brevetto da lui conseguito e di chiedere o acquisire brevetti all'estero per la stessa invenzione. Come specificato dalla norma, il termine prescrizionale per l'esercizio di tale diritto è di tre mesi, che decorrono "dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto"¹²⁵: in questo senso, la dottrina maggioritaria ritiene che il dipendente abbia l'obbligo (e non semplicemente l'onere¹²⁶)

¹²⁴ La norma non è limpida circa la possibilità, per il datore di lavoro, di esercitare il diritto di opzione anche in caso di invenzione utilizzata dal dipendente in regime di segreto industriale e sul punto anche la dottrina pare divisa. Tendono a precludere, al datore di lavoro, l'esercizio del diritto di prelazione nei confronti di trovati inventivi non brevettati dal dipendente ASCARELLI T., *op. cit.*, 1960, pag. 606, VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 160 e ROMAGNOLI U., *art. cit.*, 1964, pag. 1520, nota 64, secondo cui è "escluso che al datore spetti il diritto al rilascio del brevetto non essendo (nell'ipotesi prevista dall'art. 24) avente causa dell'inventore-lavoratore", quindi "la legittimazione a chiedere il brevetto appartiene soltanto a quest'ultimo, alla cui discrezionale valutazione è rimessa in via definitiva ogni decisione a riguardo". Al contrario, la prelazione investirebbe anche il diritto al rilascio del brevetto secondo DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 237 e VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 437, i quali ritengono che "il datore di lavoro possa ottenere dal dipendente anche il diritto al rilascio del brevetto, nel caso in cui questi non voglia presentare la domanda di brevetto" anche se, di fatto, il datore "avrebbe grosse difficoltà ad acquisire, contro la volontà dell'inventore, quelle notizie sull'invenzione che sarebbero necessarie per impostare adeguatamente la domanda di brevetto"; la prelazione sarebbe azionabile nei confronti dell'invenzione non brevettata dal dipendente anche secondo SENA G., *op. cit.*, pag. 193, a parere del quale compete al datore "il diritto di ottenere l'uso esclusivo dell'invenzione non brevettata e, compresa in quello, anche la facoltà di procedere alla brevettazione"; GRECO P., - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1968, pag. 245 (nonostante qualche riserva di VERCELLONE P.); in senso adesivo anche BETTINI M. N., *op. cit.*, 1993, pag. 142 e PELLACANI, *op. cit.*, 1999, pag. 261, i quali precisano che il datore potrà avanzare tale pretesa solo se l'inventore deciderà di sfruttare l'invenzione, brevettandola o utilizzandola in segreto. A parere di chi scrive, la soluzione positiva certamente non è da escludersi a priori, se non altro per motivi di ordine logico-sistematico, essendo il diritto al compenso di cui all'art. 64.3 c.p.i. non necessariamente subordinato alla brevettazione (così Lodo arbitrale, 16 gennaio 1961, in *Rivista di diritto industriale*, 1962, parte II, pag. 307; Lodo arbitrale, 21 gennaio 1974, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1974, pag. 3155; in dottrina, SENA G., *op. cit.*, 2011, pag. 191; *Contra* Cass., Cass., 10 gennaio 1989, n. 30, in *Giustizia civile*, 1989, fasc. 6, parte I, pag. 1395 - 1399, con nota di TRERÈ G.)

¹²⁵ Prima dell'avvento del c.p.i. il termine previsto dall'art. 24 l.i. era sempre di 3 mesi che, però, decorrevano dalla data di ricevimento della comunicazione (a cura del dipendente) del rilascio del brevetto.

¹²⁶ Su questa linea (che non pare condivisibile) solo GRECO P., *Lezioni di diritto industriale: i segni distintivi, le invenzioni industriali*, nella collana *Corsi universitari*, Torino, Giappichelli, 1956, pag. 172 e ss. e VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 170, secondo cui "non v'è obbligo di comunicazione circa l'avvenuta realizzazione dell'invenzione in quanto, appunto, il dovere di offrire al datore di lavoro una licenza è

di comunicare il deposito della domanda di brevetto¹²⁷ al proprio datore, in modo che quest'ultimo, qualora decida di esercitare l'opzione¹²⁸, possa

subordinato alla decisione di procedere comunque allo sfruttamento dell'invenzione". Propendono, al contrario, per l'obbligo di comunicazione in capo al dipendente ROMAGNOLI U., *art. cit.*, 1964, pag. 1518, secondo cui "il lavoratore ha l'obbligo di comunicare e il datore ha l'onere di dichiarare se l'invenzione comunicata è estranea agli impegni contrattuali e se rientra nel campo di attività dell'azienda"; PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 268; MANSANI L., *art. cit.*, in www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php, secondo cui, in caso di giustificato ritardo nella comunicazione tale da compromettere la possibilità, per il datore, di estendere la protezione brevettuale all'estero, il dipendente potrebbe essere obbligato a risarcire l'eventuale danno cagionato al datore; VIDIRI G., *art. cit.*, 2005, pag. 713, il quale aggiunge che la violazione di tale obbligo comporterebbe l'applicazione di sanzioni disciplinari e, in *extrema ratio*, anche una giusta causa o giustificato motivo di licenziamento del lavoratore inadempiente.

¹²⁷ Sulla scorta di quanto affermato nella nota 136, gli autori che sostengono la possibilità, per il datore di lavoro, di esercitare il diritto di opzione anche nei confronti di invenzioni non brevettate o sfruttate dal dipendente in regime di segreto, sono gli stessi che propendono per un obbligo, in capo al dipendente, di comunicazione al datore anche del semplice conseguimento dell'invenzione, in modo da individuare il *dies a quo* per la decorrenza del termine prescrizione per l'esercizio del diritto di opzione.

In giurisprudenza, si veda App. Brescia, 6 agosto 1980, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 1961, pag. 106 e ss.; più recentemente, Cass., 20 marzo 1980, n. 1877, in *Notiziario di giurisprudenza del lavoro*, 1981, pag. 89 e ss., in cui si legge che l'omessa comunicazione "costituisce inadempimento contrattuale, così come qualsiasi forma di utilizzazione, diretta o indiretta, dell'invenzione stessa, in concorrenza con il datore di lavoro, può integrare gli estremi dell'inosservanza del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c.". Oltre all'obbligo di comunicazione, infatti, la dottrina maggioritaria ritiene che il dipendente sia obbligato a non utilizzare in proprio l'invenzione né a disporne a favore di terzi prima della scadenza del termine prescrizione per l'esercizio del diritto di opzione (secondo GRECO P., - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1968, pag. 243 e ss., l'obbligo non sussiste se il datore si è limitato a chiedere una licenza non esclusiva): si è discusso, tuttavia, sull'opportunità di considerare gli eventuali atti di disposizione realizzati dal dipendente in violazione di tali divieti come atti nulli (così FORMIGGINI A., *La legge sulle privative industriali e le invenzioni non brevettabili*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1953, parte I, pag. 206) o come atti comunque validi ed efficaci (in questo caso, però, il dipendente sarebbe tenuto al risarcimento danni nei confronti del datore: in questo senso, DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 239, secondo cui "il comportamento ostruzionistico dell'inventore costituisce un illecito, e quindi fonda un'obbligazione risarcitoria"; in precedente, sulla validità degli atti di disposizione compiuti dal dipendente, anche GRECO P., - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1968, pag. 242 e VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 186; BETTINI M. N., *op. cit.*, 1993, pag. 144 e, anche se con qualche riserva, PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 175). È chiaro che il mancato esercizio dell'opzione entro il termine prescrizione o l'espresa rinuncia allo stesso equivalgono ad un'implicita autorizzazione, per il dipendente, a utilizzare l'invenzione nel modo che ritiene più opportuno.

¹²⁸ Qualora il datore eserciti l'opzione entro il termine prescrizione, il dipendente è tenuto a prestare il proprio consenso: in caso di ingiustificato rifiuto, il datore potrà ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. (così VERCELLONE P., *op. cit.*, 1961, pag. 179; PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 266; più recentemente DI CATALDO V., *op.*

intervenire a partire dalle prime fasi di esame del trovato inventivo. Nel caso in cui il datore ottenga una licenza o acquisti il brevetto (o, secondo alcuni, acquisti il diritto di utilizzare l'invenzione del dipendente finora tenuta segreta), il dipendente avrà diritto alla corresponsione di un canone o prezzo: in ogni caso, si tratterà di una somma¹²⁹ da cui dedurre un importo corrispondente, come si legge dalla norma, agli "aiuti che il dipendente abbia comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione"¹³⁰. Stante l'assenza di ulteriori indicazioni del legislatore, non rimane certamente agevole determinare i criteri in base a cui calcolare l'importo dovuto al dipendente: in questo senso, potrebbe forse essere opportuno riferirsi in via analogica a quanto già previsto in tema di c.d. 'formula tedesca' a proposito della quantificazione dell'equo premio *ex art.* 64.2 c.p.i.¹³¹

cit., 2012, pag. 239 e VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 437, che evidenziano il rischio di predivulgazione dell'invenzione connesso a un'eventuale lite fra dipendente e datore di lavoro. *Contra* ROMAGNOLI U., *art. cit.*, 1964, pag. 1524, secondo cui "risulta inapplicabile l'art. 2932 c.c., il quale presuppone l'inadempimento di uno specifico obbligo di *facere*, consistente nella prestazione del consenso necessario per addivenire alla stipulazione del contratto"). Nel caso in cui datore e dipendente, invece, non riescano a trovarsi d'accordo sul canone o sul prezzo da corrispondere a quest'ultimo, i litiganti ricorreranno alla procedura arbitrale *ex art.* 64.4 c.p.i. di cui si è parlato alla nota 119 del presente elaborato.

¹²⁹ Secondo GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1968, pag. 247, di regola il datore dovrebbe corrispondere una somma corrispondente al valore obiettivo (di mercato o di stima) del diritto di brevetto o del diritto di licenza, sia che ci si trovi in regime di brevetto sia che ci si trovi in regime di segreto industriale. Sul tema del prezzo si è concentrata CARCHIO C. (nota a Cass., 18 marzo 2015, n. 5424), *I (controversi) diritti del dipendente inventore occasionale*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2016, fasc. 4, pag. 390 e ss., che ritiene sottovalutati, dalla Corte di Cassazione, i motivi avanzati dal dipendente a sostegno della pretesa a ricevere, dal proprio datore, il pagamento del prezzo, sia quando manchi l'ottenimento del brevetto da parte del datore (che propende per lo sfruttamento dell'invenzione in regime di segreto), sia quando ad ottenere il brevetto sia un terzo o la *holding* controllante la società datrice di lavoro.

¹³⁰ Secondo DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 239 si tratterebbe, in primo luogo, di considerare il peso che la predisposizione dell'organizzazione aziendale ha avuto nel conseguimento del trovato inventivo comprendendo, eventualmente, "anche strumenti o conoscenze utilizzati dal dipendente all'insaputa del datore" (così anche GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1968, pag. 247; PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 278).

¹³¹ Data tale difficoltà, MANSANI L., *art. cit.*, in www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php, suggerirebbe il ricorso in via

3 Un caso di premialità *sui generis*: le invenzioni realizzate da ricercatori dipendenti di Università o di altri enti pubblici di ricerca *ex art. 65 c.p.i*

La disciplina delle invenzioni c.d. universitarie o realizzate da dipendenti di altri enti pubblici di ricerca ha conosciuto differenti vicende all'interno del proprio *iter* legislativo.

La prima norma a cui bisogna fare riferimento è l'art. 24-*bis* l.i., introdotto con la legge 18 ottobre 2001, n. 383 (c.d. legge Tremonti) che, già all'indomani dell'entrata in vigore, era stato oggetto di forti critiche provenienti tanto dagli ambienti accademici quanto da quelli imprenditoriali¹³². Se in precedenza, data l'assenza di una disposizione *ad hoc*, si applicava in via di prassi un regime coerente con la disciplina prevista in tema di invenzioni dei dipendenti (con attribuzione del diritto al brevetto in capo all'ente pubblico di appartenenza dell'inventore), con l'introduzione dell'art. 24-*bis* l.i. la prospettiva veniva ribaltata, ammettendo un'eccezione alla regola "generale", per cui il diritto al brevetto sarebbe rimasto in capo al ricercatore autore dell'invenzione¹³³. Nonostante l'esperienza, anche successiva all'entrata in vigore dell'art.

analogica ai parametri della c.d. formula tedesca, utilizzata (in via di prassi) per il calcolo dell'equo premio *ex art. 64.2 c.p.i.* e, solo in questo contesto, privata del parametro della posizione occupata dal dipendente nell'impresa, in quanto non pertinente alla *ratio* dell'art. 64.3 c.p.i.

¹³² Secondo SENA G., *Una norma da riscrivere*, in *Rivista di diritto industriale*, 2001, parte I, fasc. 6, pag. 246, si tratterebbe di una norma "assolutamente equivoca, che creerebbe nella sua applicazione insolubili problemi"; della stessa opinione anche LIBERTINI M., *Le riforme del diritto dell'economia: regolazione e concorrenza*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2002, pag. 806, a parere del quale tale riforma appare "priva di una chiara logica".

¹³³ Non pare del tutto contrario a questo "privilegio" FLORIDIA G., *Ricerca universitaria e invenzioni brevettabili*, in *Il Diritto industriale*, 1996, fasc. 6, pag. 447, e anche in *Le invenzioni universitarie*, in *Il Diritto industriale*, 2001, fasc. 3, pag. 213, secondo cui varrebbe la pena prevedere una disciplina differente rispetto a quella già delineata in tema di invenzioni dei lavoratori dipendenti almeno nei casi di ricerca universitaria c.d. «libera», cioè impostata su progetti elaborati dagli stessi ricercatori.

24-*bis* l.i., avesse confermato “l’inettitudine del ricercatore universitario o del dipendente della struttura pubblica di ricerca a comportarsi in modo da conseguire la titolarità del brevetto e da ottenere in concreto lo sfruttamento dell’invenzione diretto o indiretto, così da averne il relativo vantaggio economico”¹³⁴, nel testo definitivo del c.p.i., all’attuale art. 65, è stato riproposto (anche se con qualche accorgimento) il testo dell’abrogato art. 24-*bis* l.i., con l’aggiunta di un quinto comma. Anche a seguito del c.d. “decreto correttivo” del 2010, la disposizione è rimasta invariata, malgrado i pareri favorevoli espressi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni del Senato e della Camera in merito a una sua possibile rivoluzione: secondo alcuni, si è trattato una scelta eminentemente politica e, probabilmente, di un “occasione perduta”¹³⁵ per poter cambiare le cose.

3.1 Il discusso ambito di applicazione del c.d. “privilegio accademico” e l’attribuzione dei diritti derivanti dall’invenzione

Già sotto il vigore dell’art. 24-*bis* l.i le critiche alla disposizione in esame si erano fatte vistosamente sentire, arrivando a dubitare della stessa

¹³⁴ Così recita la Relazione della Commissione incaricata dei lavori preparatori al c.p.i., in www.ubertazzi.it/it/codiceip/indice.html, la quale aveva mantenuto sempre salda l’idea di attribuire i diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni dei ricercatori alle Università o agli altri enti di ricerca da cui essi dipendevano. Anche in dottrina il pensiero era il medesimo: tale proposta, sarebbe stata “più idonea a consentire lo sviluppo di rapporti efficienti con le imprese e in particolare con i finanziatori privati della ricerca pubblica” (così GALLI C., *op. cit.*, 2004, pag. 48).

¹³⁵ GALLI C., *op. cit.*, 2010, pag. 76; ancora più critico FLORIDIA G., *Il decreto correttivo al Codice della proprietà industriale: una riforma necessaria*, in *Il Diritto industriale*, 2010, fasc. 5, pag. 406, secondo cui un tale *revirement* era da attribuire al Ministro Tremonti, che non avrebbe accettato la “ribellione” contro la norma che era stata inserita per sua iniziativa.

legittimità costituzionale della norma¹³⁶ e della sua coerenza con le altre esperienze internazionali¹³⁷. Lo stesso ambito di applicazione della norma non era particolarmente chiaro, poiché il testo non faceva distinzioni tra ricerca c.d. «libera», cioè autonomamente impostata e condotta dal ricercatore utilizzando i fondi universitari a tal fine destinati, e ricerca c.d. «vincolata», ovvero progettata e finanziata (anche solo in parte) e progettata da privati o enti pubblici diversi da quello di appartenenza del ricercatore, portando a una spaccatura dottrinale fra chi tendeva ad adottare

¹³⁶ Hanno espresso i propri dubbi in merito a un'eventuale incostituzionalità del testo rispetto al principio di uguaglianza e parità di trattamento contenuto all'art. 3 Cost. SENA G., *art. cit.*, 2001, pag. 243, a parere del quale non sembrerebbe “ingiustificata una iniziativa legislativa volta a meglio regolare l'intera materia (...), non trascurandosi tuttavia il principio costituzionale di eguaglianza”; VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 439, secondo cui “questa normativa speciale muove in senso opposto ai reali interessi delle Università e dei suoi ricercatori, non ha riscontro in alcun paese civile e si espone a gravissimi dubbi di legittimità costituzionale”, concludendo che “sarebbe quindi da abrogare al più presto”; DI CATALDO V., *art. cit.*, 2005, pag. 571, il quale, in riferimento alla norma, afferma che “la disparità di trattamento che essa crea, tra inventori dipendenti privati e inventori dipendenti pubblici, non ha alcuna base comprensibile”; LIBERTINI M., *art. cit.*, 2006, pag. 67, secondo cui “non esistono ragioni serie a giustificazione della disparità di trattamento fra i ricercatori universitari e i ricercatori dipendenti di strutture di altro tipo”; analogamente GHIDINI G. - PANUCCI M., *La disciplina dei brevetti per invenzione nel nuovo codice della proprietà industriale*, in *Il Diritto industriale*, 2005, fasc. 1, pag. 23; GALLI C., *op. cit.*, 2004, pag. 42 e ss; FRANZOSI M., *op. cit.*, 2005, pag. 352; UBERTAZZI L. C. (contributo a monografia), in AA. VV., *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti - Tomo I*, Milano, Giuffrè, 2004, pag. 1738 e ss., che evidenzia anche altri profili di disparità di trattamento fra ricercatori universitari e ricercatori dipendenti di enti privati.

¹³⁷ UBERTAZZI L. C., *ibidem*; VANZETTI A. - DI CATALDO V., *ibidem*; LIBERTINI M. (nota a Cass., 5 giugno 2000, n. 7484), *Appunti sulla nuova disciplina delle invenzioni universitarie*, in *Il Foro italiano*, 2002, fasc. 7-8, pag. 2172; GRANIERI M., *La disciplina delle invenzioni accademiche nel codice della proprietà industriale*, in *Il Diritto industriale*, 2005, fasc. 1, pag. 30; DI CATALDO V., *Le invenzioni delle università. Regole di attribuzione dei diritti, regole di distribuzione dei proventi e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese*, in *Rivista di diritto industriale*, 2002, parte I, fasc. 6, pag. 341, secondo cui “la soluzione italiana sembra veramente frutto di provincialismo, di scarsa consapevolezza delle posizioni comunemente adottate nel mondo e delle loro ragioni”. *Contra* FLORIDIA G., *Le invenzioni universitarie secondo il pacchetto Tremonti*, in *Il Diritto industriale*, 2002, fasc. 1, pag. 11 e in *Le invenzioni universitarie*, in *Il Diritto industriale*, 2007, fasc. 4, pag. 322, che non accetta le critiche avanzate dagli autori sopracitati (in particolare quelle espresse da RICOLFI M., *Invenzioni brevettabili e ricerca universitaria e ospedaliera*, in *Il Diritto industriale*, 1998, fasc. 1, pag. 10 e ss., UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2004, pag. 1728 e ss. e DI CATALDO V., *art. cit.*, 2002, pag. 337 e ss. in tema di differenziazione di disciplina tra ricerca “libera” e ricerca “vincolata”).

un'interpretazione restrittiva¹³⁸ della norma in esame e chi, al contrario, propendeva per una lettura di più ampio respiro¹³⁹. Recependo, di fatto, il primo dei due orientamenti citati, il rinnovato testo dell'art. 65 c.p.i. ha espressamente previsto, al comma 5, che le disposizioni contenute in tale articoli non avrebbero potuto trovare applicazione nelle ipotesi di ricerca c.d. vincolata. La riforma, tuttavia, ha mancato di chiarire il soggetto a cui attribuire, nei casi di invenzione conseguita a seguito di ricerca vincolata, la titolarità dell'invenzione¹⁴⁰: a riguardo, la Circolare UIBM n. 471 del

¹³⁸ Per tutti si veda FLORIDIA G., *art. cit.*, 2002, pag. 10 e ss., secondo cui l'art. 24-bis l.i. intendeva riferirsi esclusivamente alla ricerca c.d. libera proprio per il fatto che, in questo caso, non si potrebbe esattamente parlare di "invenzioni dei dipendenti", avendo il ricercatore condotto autonomamente la propria ricerca; se ne potrebbe parlare, al contrario, nei casi in cui il ricercatore sia, appunto, vincolato a contratti o convenzioni esterne all'Università, che delimitano il *modus operandi* della ricerca e ne prefigurano, se non il risultato, almeno l'obiettivo. Dello stesso parere sembra anche LIBERTINI M., *art. cit.*, in *Rivista di diritto industriale*, 2002, pag. 2172, a parere del quale è necessario accogliere l'interpretazione secondo cui l'art. 24-bis "non incide sulla ricerca su commissione, anche nel caso in cui la commissione avvenga su progetti d'ateneo o misti".

¹³⁹ Fra chi sosteneva che l'art. 24-bis non potesse operare distinzioni fra ricerca c.d. libera e ricerca c.d. vincolata, SENA G., *art. cit.*, 2001, pag. 243 e ss., che criticando l'impostazione di FLORIDIA G. afferma che "nessun dato letterale conforta tale interpretazione e tanto meno definisce le due distinte fattispecie a cui applicare le contrapposte normative"; conformemente anche DI CATALDO V., *art. cit.*, 2002, pag. 343, secondo cui non si capisce come "possa sostenersi che il rapporto tra l'Università ed il ricercatore venga ad atteggiarsi diversamente a seconda che si tratti di ricerca libera o vincolata", considerando che "altro è il piano esterno dei rapporti dell'Università con il terzo committente e altro è il piano interno dei rapporti dell'Università con il proprio ricercatore": in questo senso, l'autore sostiene che "se è vero che i risultati della ricerca universitaria spettano *ex lege* al ricercatore, questa regola non può non valere per ogni ricerca, compresa la c.d. ricerca vincolata"; UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2004, pag. 1733 e ss.; GALLI C., *op. cit.*, 2004, pag. 48, nota 25. *Contra* FLORIDIA G., *art. cit.*, 2007, pag. 320 e ss., che risponde alla critica di DI CATALDO V., *art. cit.*, 2002, pag. 343, affermando che seguendo una tale impostazione "si distruggerebbe completamente la libertà scientifica del ricercatore universitario", che diventerebbe "a tutti gli effetti un ricercatore vincolato ai programmi speculativi della sua Università".

¹⁴⁰ La critica è evidente in MASSA F., *Creazioni del lavoratore dipendente e codice della proprietà industriale*, in *Studium Iuris*, 2007, fasc. 1, pag. 24, secondo la quale "la formulazione del quinto comma, proprio perché impostata nel senso di una deroga, non agevola l'identificazione della disciplina, in quanto nulla dice con riferimento a quale altra regola debba altrimenti trovare applicazione. Ne deriva che l'interprete si trova di fronte all'alternativa tra il ricorso alla disciplina tipica delle invenzioni prodotte dal lavoratore dipendente (art. 64 del Codice), e la prospettiva, sicuramente meno vicina alle motivazioni del legislatore e forse meno coerente con il sistema, del ricorso ai principi ordinari della attribuzione all'inventore dei diritti sulla creazione (art. 63, comma 2, del Codice)".

27 luglio 2005 ha specificato che, in tali situazioni, dovrebbe riaffermarsi la disciplina prevista dall'art. 64 c.p.i.¹⁴¹, per cui i diritti sull'invenzione sarebbero attribuiti all'Università o altro ente pubblico di ricerca, in qualità di datore di lavoro del ricercatore, ferma restando la possibilità per le Università o altri enti pubblici di ricerca di derogare in via contrattuale a tale previsione, destinando i diritti ai finanziatori del progetto¹⁴². A causa della confusione generata da questo sovrapporsi di eccezioni, si è discusso, inevitabilmente, anche riguardo la stessa derogabilità dell'art. 65 c.p.i. e, più di una volta, gli studiosi non hanno mancato di confermare quanto, in

¹⁴¹ La Circolare emessa dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti è reperibile integralmente all'indirizzo <http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2005825/471.pdf>.

In dottrina, conformemente, DI CATALDO V., *art. cit.*, 2005, pag. 271 che ricorda come, di fatto, la disciplina anche previgente a quella prevista nel c.p.i., poiché considerata dalla maggior parte dei dottrinari derogabile, sia stata perennemente disattesa dal mondo accademico, per cui “gli inventori hanno ceduto in massa alle Università i diritti sulle invenzioni da loro realizzate e, anche, da loro realizzabili in futuro”; RINALDI 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 *Rivista di diritto industriale*, 2005, parte I, fasc. 6, pag. 446; LIBERTINI M., *art. cit.*, 2006, che preferisce questa impostazione in quanto maggiormente sistematica; GRANIERI M., *art. cit.*, 2005, pag. 32, che però sembra avere delle riserve circa la certezza di un'immediata applicazione dell'intero art. 64 c.p.i. ai casi di ricerca vincolata. *Contra* FLORIDIA G., *art. cit.*, 2007, pag. 322, secondo cui i commi 1 e 4 dell'art. 65 c.p.i. dovrebbero disciplinare le ipotesi di ricerca libera, mentre i commi 5, 2 e 3 dovrebbero regolare i casi di ricerca vincolata.

Circa la possibilità di applicare anche il comma 2 dell'art. 64 c.p.i. in tema di c.d. equo premio, VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 438 propendono per una soluzione affermativa (salvo sia stato già previsto un maggior compenso a favore del ricercatore nel contratto stipulato fra Università e finanziatore); anche FLORIDIA G., *ibidem*, sembra ammettere la possibilità di corrispondere l'equo premio al ricercatore, fermo restando che tale somma sarebbe comunque predeterminata ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 65 c.p.i. *Contra* SARACENO A. (nota a Trib. Milano, 25 ottobre 2012), *La ricerca universitaria e il riconoscimento dell'equo premio a favore dell'inventore*, in *Giurisprudenza italiana*, 2013, fasc. 7, pag. 1587, a parere della quale è corretta l'impostazione del Tribunale di Milano secondo cui, per il calcolo dell'equo premio, bisognerebbe far riferimento alla c.d. formula tedesca, già prevista in tema di invenzioni dei dipendenti.

¹⁴² Questa opportunità è stata contemplata in via dottrinale da VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 438; PELLACANI G., *art. cit.*, 2005, pag. 49, secondo cui “chi regola i rapporti con l'esterno, dunque, sono l'Università o l'amministrazione che possono quindi mantenere a sé il diritto al brevetto o cederlo al committente, dietro versamento di un corrispettivo o di un canone. E sempre l'ente disciplinerà i rapporti con il ricercatore (...) con regolamenti di carattere generale o accordi *ad hoc*”.

realtà, una norma così poco limpida rischi di essere puntualmente disattesa dalla prassi¹⁴³.

In ultima analisi¹⁴⁴, per meglio delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 65 c.p.i., va ricordato che sono considerati ricercatori universitari dipendenti “non solo i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori, ma tutti i dipendenti universitari addetti alla ricerca scientifica e tecnica quali, ad esempio i tecnici laureati e i tecnici di laboratorio” e, in via analogica, anche i “ricercatori parasubordinati”¹⁴⁵ dipendenti di Università statali ma anche private¹⁴⁶.

¹⁴³ In questo senso UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2004, pag. 1740, secondo cui la regola prevista all'art. 24-bis non esclude la possibilità per il ricercatore di cedere i diritti sull'invenzione conseguita a terzi e, quindi, anche all'Università di appartenenza, che a sua volta potrebbe prevedere questa eventualità *ex ante* nei propri regolamenti interni. In senso adesivo, GRANIERI M., *Circolazione (mancata) dei modelli e ricerca delle soluzioni migliori. Il trasferimento tecnologico dal mondo universitario all'industria e la nuova disciplina delle invenzioni d'azienda*, in *Rivista di diritto industriale*, 2002, parte I, fasc. 2, pag. 81, secondo cui è preferibile ritenere che la norma abbia “natura dispositiva”, per cui sarebbe possibile instaurare un regime alternativo “per via contrattuale o preventiva tra l'Università e il ricercatore”; anche se in riferimento all'art. 65 c.p.i., FRANZOSI M., *op. cit.*, 2005, pag. 352; BAX A., *Le invenzioni dei ricercatori universitari: la normativa italiana*, in *Il Diritto industriale*, 2008, fasc. 3, pag. 210, a parere del quale “l'art. 65 c.p.i. non vieta al ricercatore di cedere i propri diritti a terzi, e quindi anche all'Ateneo di provenienza (un “avente causa”), né esclude la validità dei relativi accordi di cessione”. Diversamente LIBERTINI M., *art. cit.*, 2002, pag. 2176 e anche *art. cit.*, 2006, pag. 64, secondo cui non sarebbe ammissibile “una cessione preventiva e generalizzata al proprio ente dei diritti di proprietà intellettuale su invenzioni future”, mentre sarebbe legittima una previsione, a favore dell'ente di ricerca, di una cessione facoltativa del diritto al brevetto (o del diritto di brevetto già conseguito). In senso adesivo alle perplessità espresse da LIBERTINI, anche GALLI C., *op. cit.*, 2004; DI CATALDO V., *art. cit.*, 2005, pag. 571 e RINALDI L., *art. cit.*, 2005, pag. 432, che dubitano della validità degli accordi con cui i ricercatori cedono all'Università tutti i diritti derivanti dalle invenzioni future.

¹⁴⁴ Per completezza, si ricorda che il primo comma dell'art 65 c.p.i. presenta anche una disposizione relativa all'invenzione conseguita da più ricercatori: non è questa la sede per approfondire la portata di tale norma, che verrà meglio analizzata nel paragrafo relativo alle invenzioni d'*equipe*.

¹⁴⁵ Così LIBERTINI M., *art. cit.*, 2002, pag. 2173, che parla anche di personale titolare di assegni o contratti di ricerca, di borse di studio *post* laurea o *post* dottorato inseriti nell'organizzazione universitaria con rapporto di c.d. collaborazione coordinata continuativa (sul significato di questo tipo di collaborazione lavorativa si veda il paragrafo 1.1.1 del presente elaborato); analogamente UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2004, pag. 1730.

¹⁴⁶ Esclude le Università private, al contrario, RINALDI L., *art. cit.*, 2005, pag. 444.

L'attenzione, ora, deve necessariamente spostarsi sull'analisi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 65 c.p.i., luogo di possibili contraddizioni e incoerenze rispetto al sistema fino a qui delineato. Nonostante sia stato detto, non senza ripercussioni, che i diritti relativi all'invenzione sarebbero attribuiti *ex lege* al ricercatore, il comma 3 dell'art. 65 c.p.i. afferma che "in ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi e dei canoni di sfruttamento dell'invenzione" e che, nel caso in cui le Università o le pubbliche amministrazioni non abbiano previamente provveduto *ex comma 2* alla determinazione dell'importo massimo del canone (relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione) spettante alla stessa Università o pubblica amministrazione, "le stesse hanno diritto al trenta per cento dei proventi o canoni". Ad eccezione di qualche voce fuori dal coro ¹⁴⁷, la dottrina maggioritaria ha interpretato tali due disposizioni, il comma 2 e il comma 3 dell'art. 65 c.p.i., in necessario riferimento all'comma 1 del presente articolo, rilevando la contraddizione interna fra le varie disposizioni, da cui emerge che "sebbene sia il ricercatore titolare in via esclusiva del trovato, è all'Università che spetta il potere di determinare i canoni delle licenze che questi abbia stipulato con terzi" ¹⁴⁸. Incoerenza che si vede anche nella lettura, in combinato disposto, del comma 2 e del comma 5: se il comma 2, infatti, afferma che il potere regolamentare delle Università potrebbe estendersi (non si sa bene con

¹⁴⁷ Fra questi, FLORIDIA G., *art. cit.*, 2007, pag. 321, secondo cui, "nonostante la pessima organizzazione sistematica dell'art. 65 c.p.i.", il coordinamento tra il comma 1 e i commi 2 e 3 dell'art. 65 c.p.i. sarebbe favorito dalla lettura del comma 5 dello stesso articolo. A parere dell'autore, in particolare, posto che sia l'Università a negoziare le condizioni della ricerca vincolata sia con il committente-finanziatore sia con il ricercatore, le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 sarebbero di protezione alla stessa Università, in quanto limitative dell'autonomia del ricercatore e del committente-finanziatore.

¹⁴⁸ In questo senso, FRANZOSI M., *op. cit.*, 2005, pag. 350-354; GRANIERI M., *art. cit.*, 2005, pag. 31, il quale afferma che "paradossalmente, benché il diritto sull'invenzione - e con esso il diritto a brevettare - siano attribuiti in via originaria al ricercatore, l'Università non soltanto ha un potere di determinazione del canone massimo ad essa spettante per lo sfruttamento dell'altrui proprietà, ma siffatto potere incide (salvo quanto previsto dall'ultimo comma) anche sulla situazione giuridica dell'eventuale privato finanziatore della ricerca"; analogamente PELLACANI G., *art. cit.*, 2005, pag. 48.

quali modalità) fino a determinare il canone spettante al finanziatore-committente, il comma 5 non fa altro che vanificare questa possibilità, negando l'applicazione dell'intero articolo ai casi di ricerca vincolata ¹⁴⁹.

Il comma 4 dell'art. 65 c.p.i., in ultima analisi, prevede che se entro 5 anni dal rilascio del brevetto questo non viene sfruttato dal ricercatore o dai suoi aventi causa, verrebbe attribuita all'Università o altro ente di appartenenza del ricercatore una "licenza automatica gratuita, non esclusiva e trasferibile a terzi" ¹⁵⁰, senza chiarire, tuttavia, se la titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione rimanga in capo al ricercatore ¹⁵¹.

¹⁴⁹ Così FRANZOSI M., *op. cit.*, 2005, pag. 352, il quale conclude affermando che deve essere ritenuto prevalente il disposto del comma 5 su quello del comma 2 dell'art. 65 c.p.i.: nel caso di ricerca vincolata, quindi, l'unico criterio applicabile sarà quello "negoziale".

¹⁵⁰ Così SENA G., *art. cit.*, 2001, pag. 244. Conformemente anche LIBERTINI M., *art. cit.*, 2002, pag. 2177; FLORIDIA G., *art. cit.*, 2002, pag. 11; FRANZOSI M., *op. cit.*, 2005, pag. 351, i quali ritengono la disciplina in esame assolutamente in linea con la *ratio* dell'art. 70 c.p.i. in tema di licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione, per cui l'obiettivo non sarebbe quello di "punire" l'inventore rimasto inattivo, ma quella di creare condizioni tali da consentire l'attuazione dell'invenzione.

¹⁵¹ A favore della permanenza della titolarità dei diritti in capo al ricercatore, SENA G., *art. cit.*, 2001, pag. 240; LIBERTINI M., *art. cit.*, 2002, pag. 2177, secondo cui il ricercatore, nel frattempo, potrebbe semplicemente evitare di sfruttare il brevetto e preferire il rilascio di licenze non esclusive a terzi e non necessariamente a titolo gratuito. *Contra* GALLI C., *op. cit.*, 2004, pag. 50, nota 28, secondo cui, scaduti i 5 anni dal rilascio del brevetto, ciò che rimarrebbe in capo al ricercatore sarebbe solamente il diritto morale a essere riconosciuto inventore ed eventualmente il diritto alla quota dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione fissata al comma 3 dell'art. 65 c.p.i., essendo i diritti patrimoniali nascenti dal brevetto ormai attribuiti all'Università o altro ente di appartenenza del ricercatore.

Capitolo II

LA SOLUZIONE “TEMATICA” ADOTTATA IN MATERIA DI OPERE TUTELEATE DALLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633: ALCUNI SPUNTI PER UNA *REDUCTIO AD UNUM*

SOMMARIO: 1 Dal *droit d'auteur* al tramonto della figura sacrale dell'autore - 1.1 L'opera dell'ingegno creata nel rapporto di lavoro - 1.1.1 Titolo, natura e limiti dell'acquisto dei diritti patrimoniali da parte del datore di lavoro - 1.1.2 L'art. 11 l.d.a.: «eccezione» che conferma la regola? - 1.2 Verso una generale contrattualizzazione dei diritti d'autore: prospettiva italiana e *work for hire doctrine* - 2 La figura del fotografo *ex art. 88 l.d.a.* - 2.1 Lavoro subordinato e lavoro su commissione: applicabilità della 'teoria dello scopo dell'atto' o *Zweckübertragungstheorie* - 2.1.1 Il ritratto fotografico eseguito su commissione *ex art. 98.1 l.d.a.* - 3 *Software* e banche dati d'autore: i margini di tutela *ex art. 12-bis l.d.a.* - 3.1 L'attribuzione dei diritti al datore di lavoro - 3.1.1 Titolarità e ampiezza dei diritti acquistati dal datore

A differenza dell'attività inventiva, il processo di “industrializzazione” dell'attività creativa ha iniziato a ottenere risultati tangibili solo in epoca recente: i motivi di questo ritardo sembrano connessi a divergenze “in parte storiche (e legate al più rapido sviluppo dell'industria manifatturiera rispetto all'industria culturale) e, in parte, di tecnica legislativa (e legate alla possibilità del datore di lavoro di essere legittimato alla richiesta del brevetto e, dall'altra parte, all'assenza di formalità per l'acquisto del diritto di autore), ma certo anche dipendenti

dalla diversa natura e struttura dei diritti in questione”¹. Il salto di qualità necessario per rimanere al passo con gli sviluppi della c.d. “industria culturale”, in particolare, si è avuto con l’idea di una possibile “intermediazione imprenditoriale” nel rapporto tra autore e pubblico, unita a una nuova prospettiva di “utilizzo economico delle opere oltre i limiti temporali e spaziali in cui erano costrette in precedenza”². Data “l’incuria quasi completa degli uomini di lettere, degli scienziati e degli artisti nel tutelare i loro interessi”³, ha iniziato a farsi sentire l’esigenza di configurare una disciplina in grado di regolare le vicende contrattuali di cessione dei diritti d’autore. L’autore o l’inventore, in qualità di persone fisiche, infatti, non sono apparsi in grado “di sfruttare economicamente le loro elaborazioni se non affidandosi ad un’impresa (...), dovendo quindi cederle a chi dispone di mezzi e organizzazione per realizzarle e distribuirle su quella scala di massa che consentirà, ove l’opera incontri il favore del pubblico, anche la remunerazione del lavoro dell’autore”⁴. Grazie all’evoluzione dei metodi di riproduzione, diffusione e circolazione delle opere dell’ingegno che ha caratterizzato l’attività creativa a partire

¹ DE SANCTIS V. M., *I soggetti del diritto d’autore*, Milano, Giuffrè, 2005, pag. 58-59

² Così DE SANCTIS V. M., - FABIANI M., *I contratti di diritto d’autore*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (già diretto da CICU A. e MESSINEO F.), Milano, Giuffrè, 2007, pag. 5 e ss. A pagina 12, in particolare, gli autori affermano che “i contratti di commissione di opere dell’ingegno ed i contratti di lavoro nei quali la prestazione dell’autore è finalizzata alla realizzazione di opere destinate all’industria dello spettacolo, dell’*entertainment* o della pubblicità, costituiscono nuovi modi di trasferimento di quei diritti di utilizzazione necessari al committente o al datore di lavoro per l’esercizio della loro attività imprenditoriale”.

³ Il monito è di ROSMINI E., *Trattato dei rapporti tra autori, editori, impresari teatrali*, Milano, 1890, pag. 364. UBERTAZZI L. C., *L’appartenenza dei risultati creativi dei dipendenti*, in *AIDA*, 2010, pag. 517, parla piuttosto di “scarsa propensione del creativo al rischio d’impresa”.

⁴ GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2015, pag. 13, il quale afferma che “l’imprenditore, pertanto, subentra necessariamente nella titolarità, e comunque nell’esercizio rispetto ai terzi, dei diritti di sfruttamento economico (e quando poi l’invenzione o l’opera siano state realizzate da dipendenti dell’impresa, la devoluzione dei diritti di sfruttamento può avvenire *ex lege*)” di quelle elaborazioni che “divengono beni aziendali, organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, e da qui trasformate in prodotti e servizi per il mercato”.

dall'invenzione della stampa a caratteri mobili⁵, infatti, il mondo del diritto d'autore ha visto una crescente proliferazione di relazioni contrattuali, tale da consentire una migliore e più mirata utilizzazione economica dell'opera, "realizzando gli interessi che entrambe le parti del rapporto intendevano seguire"⁶.

Ogni conquista, però, può presentare un rovescio della medaglia. In questo caso, va ricordato che le stesse categorie di beni immateriali coperti da protezione autoriale sono numericamente aumentate grazie alla spinta di interessi (più industriali che intellettuali) che hanno preferito la tutela offerta dal diritto d'autore a quelle offerte da altri sistemi di private "ogni qual volta la produzione di beni o di servizi innovativi, collettivamente desiderabili, rischierebbe di essere disincentivata dalla previsione che la concorrenza copi a costi tendenti allo zero l'innovazione, impedendo a chi l'ha sviluppata a proprie spese di remunerare l'investimento delle risorse intellettuali e finanziarie"⁷. In questo senso, si è forse anche abusato della

⁵ In particolare, "il processo di mercificazione della fatica creativa nascente dalla diffusione dei primi libri a stampa fu in un primo momento disciplinato soltanto attraverso i meccanismi di autoregolamentazione e la protezione riguardava il valore economico del mezzo materiale che favoriva l'accesso e la circolazione multipla e simultanea tra più soggetti interessati al contenuto creativo (così GIANNONE CODIGLIONE G., *Opere dell'ingegno e modelli di tutela*, nella collana *Comparazione e diritto civile* (già diretta da AUTORINO G. - STANZIONE P.), Torino, Giappichelli, 2017, pag. 24). L'invenzione della stampa a caratteri mobili (e, quindi, della riproduzione "in serie" dell'opera) infatti, viene considerata come il punto di partenza per l'iter di progressiva dissociazione soggettiva tra autore dell'opera ed effettivo titolare dei diritti di sfruttamento economico di essa (in origine, infatti, erano previsti dei c.d. "privilegi librari" a favore degli stampatori: sul tema, ampiamente, GRECO P. - VERCELLONE P., *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile italiano* (già diretto da VASSALLI F.), Vol. XI, Tomo III, Torino, UTET, 1974, pag. 4 e ss.). Come affermato da GHIDINI G., *op. cit.*, 2015, pag. 19, "solo l'attribuzione del diritto esclusivo (originariamente in forma di privilegio concesso a librai/stampatori e poi esteso agli autori) posto a protezione contro il *free riding* di concorrenti poté favorire, in non casuale coincidenza con l'avvento delle nuove tecniche di stampa ed edizione, lo sviluppo di imprese editoriali, dedicate a moltiplicare e diffondere su scala di massa i frutti dell'ingegno degli autori: i quali poterono così contare su proventi non più necessariamente condizionati dal favore di mecenati".

⁶ Così DE SANCTIS V. M., - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 11

⁷ SPADA P. (relazione al convegno "La nuova proprietà intellettuale e industriale", tenutosi dall'8 al 9 novembre 1996 a Spoleto), «*Creazione ed esclusiva*» trent'anni dopo,

protezione “comoda” fornita dal diritto d’autore, sicuramente “appetibile per coloro che operano in un sistema di economia di mercato” in quanto “consente di acquisire posizioni di privilegio nella lotta concorrenziale, senza, peraltro, comportare quella onerosità imposta dal sistema brevettuale e con un ben più ampio spettro di protezione quanto al contenuto e quanto alla durata del diritto”⁸, con la finalità di far entrare nell’alveo della tutela autoriale le c.d. “creazioni utili” (quali *software*, banche dati, opere di *design* industriale, ecc.), trasferendo l’interesse alla protezione autoriale dal piano della “salvaguardia del rapporto di paternità intellettuale autore-opera” a quello della “pretesa di conseguire posizioni di esclusività e di dominio sul mercato”⁹. L’attuale tendenza normativa, giurisprudenziale e contrattuale, perciò, sarebbe quella di orientarsi “più verso la tutela dell’attività di lavoro che verso la tutela del diritto sui risultati del lavoro”¹⁰, permettendo al quesito dell’appartenenza del diritto di utilizzazione economica dell’opera di farsi strada all’interno della

in *Rivista di diritto civile*, 1997, fasc. 1, pag. 215. Conformemente UBERTAZZI L. C., *art. cit.*, 2010, pag. 518, il quale afferma come nell’analisi economica non si sia mancato di sottolineare che la protezione autoriale (come, a parere dell’autore, anche quella brevettuale) costituisca “una tecnica di incentivazione degli investimenti e ad un tempo della concorrenza dei meriti”.

⁸ FABIANI M. (relazione alle Giornate di Studio della Proprietà Intellettuale promosse dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, Montone (PG), svoltesi il 14-16 maggio 1998), *Creatività e diritto d’autore*, in *Il Diritto di autore*, 1998, fasc. 4, pag. 603, secondo cui “l’industria culturale e l’industria *tout court* vedono con favore l’ingresso nel «*numerus clausus*» delle opere oggetto di diritto d’autore di prodotti che sono il risultato più di attività d’impresa che di attività creativa”. Sul punto anche PELLACANI G., *Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale. Per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore*, in *AIDA*, 2005, pag. 31, il quale afferma che “per quei beni (come il *software* e le banche dati) perfettamente riproducibili a costi irrisori e a rapida obsolescenza, le ragioni dell’impresa assumono un rilievo di primo piano: la preoccupazione è come tutelare in modo adeguato chi impegna tempo, fatica e denaro investendo risorse in beni facilmente appropriabili e poco durevoli”.

⁹ FABIANI M., *ibidem*.

¹⁰ OPPO G., *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, 1964, fasc. 2, riportato in *Diritto dell’impresa. Scritti giuridici*, Padova, Cedam, 1992, pag. pag. 322-323, il quale prosegue affermando che “il titolo della tutela non è più la paternità o non è solamente la paternità della creazione, ma il far partecipare la collettività dei benefici della creazione”.

“sempre più diffusa e complessa collaborazione tra forze intellettuali creative e forze economiche, tra autori e imprenditori, se si vuole tra «capitale» e lavoro (creativo)”¹¹. Una vera e propria cooperazione fra autore e imprenditore che, da un lato “rende partecipe l’impresa dell’iniziativa, del costo e dei rischi, affatto particolari, dell’attività creativa e per ciò stesso eleva il contributo dell’impresa dal piano della mera economicità, chiamando l’imprenditore a dividere con l’autore il merito di quel progresso”¹², ma dall’altro rischia altresì di emulare (con risultati non necessariamente apprezzabili) il modello americano della privativa concessa alla presenza del c.d. *sweat of the brow*, rendendo sempre più “romanticamente lontana la creazione come fondamento dell’esclusiva”¹³.

Conseguenza del carattere di complessità del tema appena introdotto ci si aspetterebbe che fosse, almeno in linea teorica, un carattere di versatilità della relativa disciplina legislativa, portatrice di una flessibilità proporzionata alla crescente varietà dei rapporti contrattuali, che si rispecchia anche nell’ampiezza semantica del termine “creazione

¹¹ OPPO G., *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Rivista di Diritto Civile*, 1969, fasc. 1, riportato in *Diritto dell’impresa. Scritti giuridici*, Padova, Cedam, 1992, pag. 346-347, secondo cui “i collegamenti tra attività creativa e imprese si moltiplicano in forma di contratti di lavoro o d’opera e anche di contratti associativi o parziari, e sempre più presiedono alla stessa creazione dell’opera, la quale nasce nell’impresa o per l’impresa”.

¹² OPPO G., *ibidem*.

¹³ SPADA P., *art. cit.*, 1997, pag. 229.

Secondo la legge sul *copyright* americano, infatti, non si parla tanto di tutela dell’opera quale risultato “sufficientemente creativo e originale di un’attività, in cui si rispecchia la personalità dell’autore”, quanto di tutela che viene accordata dal sistema giuridico al risultato di un’attività creativa ogni qualvolta vi sia stato (metaforicamente) “sudore della fronte”: la creatività, quindi, si ridurrebbe a mera non copiatura da parte dell’autore e, seguendo questa linea, una tale impostazione ben potrebbe giustificare la protezione autoriale riservata ad alcune c.d. “creazioni utili” come *software* e banche dati (in cui, per la verità, non si capisce come possa individuarsi il requisito della creatività così come delineato all’art. 2 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore). Nei Paesi anglosassoni, infatti, sembra dominare una concezione essenzialmente patrimonialistica del diritto d’autore, per cui “una regolamentazione speciale si spiega solo per gli interessi economici relativi all’utilizzazione dell’opera” (così GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 179).

intellettuale”, tradizionalmente ricollegabile tanto a creazioni “tecniche” quanto a creazioni “artistiche”, ma declinabile altresì in riferimento alle tante zone grigie (costituite dai cd. “ibridi”) ¹⁴ che si trovano fra i due estremi dell’arte e della tecnica. Frammentazione e ibridazione che, tuttavia, “hanno favorito il radicarsi di una riflessione, e persino una didattica, che sogliono ricostruire i singoli istituti isolatamente” e a cui “non pare azzardato ricollegare un modo di produzione legislativa sempre più ispirato da interessi settoriali (e conseguentemente sempre più insensibile alla coerenza sistematica)” ¹⁵. Nonostante da anni l’orientamento maggioritario ritenga che la linea di demarcazione fra ciò che appartiene ai domini della tecnica e ciò che appartiene a quelli dell’arte non sia sempre così netta ¹⁶, il legislatore italiano ha da sempre voluto

¹⁴ Il riferimento è AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli, 2016, pag. 30, in cui alcuni autori affermano che “vi sono creazioni intellettuali soggette a regimi che (...) deviano dai due menzionati paradigmi o che sono di dubbia classificazione e, conseguentemente, di dubbio trattamento giuridico” (il riferimento è alle opere di *industrial design* e ai progetti d’ingegneria). Il termine “ibridi”, poi, è citato dagli autori riprendendo una denominazione già coniata da REICHMANN J. H., *Legal Hybrids between the Patent and Copyright Paradigms*, in 94 *Coll. Law Rev.*, 1994, pag. 2423 e ss.

¹⁵ Così, in modo molto critico, GHIDINI G., *op. cit.*, 2015, pag. 10-11., a parere del quale tale “tendenza «separatista», se coltivata all’eccesso, espone l’interprete al rischio di sacrificare due preminenti esigenze metodiche”, quali “quella di leggere la disciplina di uno specifico paradigma in senso non contraddittorio con l’indicazione normativa che, rispetto alla stessa materia, un altro paradigma esprima in relazione ad una funzione protettiva distinta ma intrinsecamente non confliggente” e quella “di interpretare la disciplina della PI in modo coerente con i principi di rango costituzionale complessivamente riferibili alle attività coinvolte”. Particolarmente pungente è l’esempio fornito dall’autore per indicare il rischio che correrebbero l’interprete e il giurista fornendo un’interpretazione non sistematica: quello di diventare “leganti esegeti e/o eruditi specialisti: bravissimi a contare gli alberi ma incapaci di vedere la foresta e di percepire il vento che l’attraversa; o, peggio ancora, bravissimi nell’usare sapienza esegetica ed erudizione specialistica per mascherare tecnicamente soluzioni di non dichiarato obiettivo giuspolitico”.

¹⁶ Per tutti si veda la critica di RICOLFI M., *La tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all’innovazione e scambio ineguale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2002, parte I, fasc. 6, pag. 514-516, che parla di “erosione della dicotomia fra creazioni tecnologiche ed estetico-intellettuali”, dovuta al fatto che “creazioni utili sono state trattate come se fossero estetiche (nel caso dei programmi) oppure perché i requisiti di creazioni tecnologiche sono stati abbassati portandoli a un livello spesso più vicino a quello delle opere dell’ingegno che a quello del diritto dei brevetti classico”. Conformemente UBERTAZZI L. C., *art. cit.*, 2010, pag. 517-519. *Contra* DE SANCTIS V. M., *Le ragioni*

evidenziare la distinzione fra questi due poli preferendo, in tema di appartenenza dei risultati creativi dei dipendenti, dare vita a due soluzioni distinte: una disciplina “generale” compresa nel c.p.i. agli artt. 64 e 65 e una disciplina “tematica”¹⁷ inserita in alcuni articoli della legge n. 633 del 1941¹⁸. Non esiste quindi, nella l.d.a. una disposizione normativa analoga a quella prevista in tema di invenzioni dei dipendenti, in grado di indicare una generale spettanza dei diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione a favore del datore di lavoro e ciò, come anticipato, sembrerebbe dovuto a una “presunta maggiore incidenza, nella creazione intellettuale, dell’apporto personale dell’ideatore rispetto alla predisposizione di strutture, mezzi e strumenti tecnici e finanziari da parte di un imprenditore”¹⁹. L’unica vera regola generale sembrerebbe, a prima vista, quella

contrarie ad un unico sistema della proprietà intellettuale, in Il Diritto di autore, 2009, fasc. 1, pag. 83, a parere del quale “once one is to parify the creativity with the sweat of the brow or with the cost of innovation, one shall have deprived copyright of the personal character which is the heart of the right of authors” (l’autore ritiene che all’interno della macro-area della Proprietà Intellettuale vadano nettamente distinti i campi della proprietà industriale e quelli del diritto d’autore in quanto la prima, soggetta a procedure amministrative di tutela, riguarderebbe più da vicino l’impresa e il mercato, mentre il secondo, riguardando l’area dell’estetica, non potrebbe essere oggetto di progresso o innovazione); conformemente FERRI G. (contributo a monografia), Creazioni intellettuali e beni immateriali, in AA. VV., Studi in memoria di Tullio Ascarelli, vol. II (a cura di BUTTARO L.), Milano, Giuffrè, 1969, pag. 634, il quale non sembra favorevole a una lettura unitaria delle due discipline, in quanto “l’elemento creativo è rappresentato nelle opere dell’ingegno dalla personalità dell’espressione formale, nelle invenzioni industriali dalla originalità oggettiva del contenuto. In questo senso, “si comprende allora che la tutela della personalità dell’autore si estende a manifestazioni ed estrinsecazioni di tale personalità che, pur obiettivate, dell’autore conservano l’impronta personale e siano da questa caratterizzate e non si estende invece a quelle creazioni che pongono un concetto obiettivamente nuovo, che si caratterizza e che viene valutato dall’ordinamento per questa sua novità obiettiva”.

¹⁷ L’aggettivo “tematica” si riferisce al fatto che il legislatore ha inserito, all’occorrenza, delle norme in materia di appartenenza dei risultati creativi dei dipendenti specificamente riferite all’oggetto della tutela (*software*, banche dati, fotografie, ecc.), senza tracciare una regola “generale” analoga a quella prevista dal c.p.i. in materia di invenzioni brevettabili. Sui motivi di tale scelta si rifletterà nei successivi paragrafi del presente capitolo.

¹⁸ La legge, modificata più volte, è rubricata “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. Da ora in poi, per brevità, l.d.a.

¹⁹ PELLACANI G., *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, nella collana *Studi di diritto del lavoro* (già diretta da GALANTINO L. e HERNANDEZ S.), Torino, Giappichelli, 1999, pag. 335.

delineata dall'art. 6 l.d.a., in base a cui titolo originario per l'acquisto dei diritti d'autore sarebbe la sola la creazione dell'opera: in questo senso, risulterebbe del tutto ragionevole far discendere da tale disposizione un'ulteriore corollario, per cui titolare originario del diritto dovrebbe essere sempre l'autore. Nella realtà, tuttavia, "non mancano eccezioni che attribuiscono il diritto nel suo complesso od almeno il solo complesso delle facoltà esclusive patrimoniali a persona diversa dall'autore": fra queste si vedranno sia casi espressamente previsti dal legislatore (artt. 12-*bis* l.d.a. in tema di *software* e banche dati, 7 e 38 l.d.a. in materia di opere collettive, riviste e giornali, 45 e 46 l.d.a. per le opere cinematografiche e 88 l.d.a. per le fotografie) sia casi "in cui non è da escludere che a disciplina simile si possa giungere in applicazione dei principi generali in materia di lavoro autonomo o subordinato"²⁰.

Essendosi limitato, il legislatore, a un'enucleazione "tematica"²¹, capace di regolamentare solo le fattispecie di maggior rilevanza pratica, sarà compito di chi scrive provare ad analizzare la frammentata e disomogenea normativa così descritta, con l'obiettivo di ricercare una

²⁰ GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 204.

²¹ Va ricordato che nel primo progetto elaborato dal Comitato di redazione della Commissione ministeriale di riforma era effettivamente presente un articolo che prevedeva "l'esercizio del diritto patrimoniale in capo al datore di lavoro, fermo restando all'autore il diritto morale"; l'articolo, tuttavia, non venne mai approvato "nel timore che l'esercizio di detto diritto morale da parte dell'autore-inventore compromettesse le facoltà patrimoniali stesse del datore di lavoro, con la conseguenza che della questione rimase così arbitra la giurisprudenza" (così CAROSONE O., *Riflessioni in tema di opere dell'ingegno create in rapporto di lavoro subordinato*, in *Il Diritto di autore*, 1979, fasc. 2-3, pag. 220). La stessa norma, oggi, si trova all'art. 64 c.p.i. (in precedenza agli artt. 23 e 24 della legge brevetti) e le ragioni di tale inserimento (e mancato inserimento, per quanto riguarda il diritto autoriale) sono chiare: il diritto morale d'inventore ha, tradizionalmente, un peso inferiore rispetto ai diritti morali d'autore, pertanto è difficile che l'esercizio del diritto morale d'inventore (riservato al dipendente) possa compromettere l'esercizio dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione da parte del datore di lavoro; al contrario, data la maggior incidenza dei diritti morali d'autore sull'esercizio dei corrispondenti diritti patrimoniali (uno fra tutti, il diritto d'inedito, che si colloca in parte fra i diritti morali d'autore e in parte fra quelli patrimoniali), la problematica evidenziata potrebbe più facilmente verificarsi in tema di opere dell'ingegno create in esecuzione di un rapporto di lavoro.

possibile *reductio ad unum*, individuando un principio generalmente valido in tema di opere dell'ingegno create nel corso di un rapporto di lavoro, magari avvicinandosi proprio al contenuto di quella norma "generale" che il legislatore non ha mai avuto il coraggio di inserire in detto contesto normativo: una tale omissione, infatti, "si rivela inaccettabile in una realtà produttiva nella quale il substrato tecnico ed organizzativo, lungi dal rappresentare elemento accidentale e secondario, assume il più delle volte al rango di elemento determinante per la realizzazione delle moderne creazioni intellettuali"²².

1 Dal *droit d'auteur* al tramonto della figura sacrale dell'autore

A discapito della sua attuale natura "dualistica", che lo vede ripartito in componente morale e patrimoniale, il diritto d'autore "come diritto soggettivo riconosciuto in favore di colui che perviene al risultato creativo espresso nell'opera"²³ nasce nell'ordinamento italiano (e, in generale, negli ordinamenti di *civil law*) come vero e proprio diritto di proprietà, delineato all'art. 437 del codice civile del 1865, in base a cui «le produzioni dell'ingegno appartengono ai loro autori secondo le norme stabilite da leggi speciali»²⁴. Si trattava di un'impostazione, quella del c.d.

²² PELLACANI G., *ibidem*. Sul punto anche DE SANCTIS L. (nota a Pret. Roma, 28 luglio 1986), *Brevi osservazioni in tema di opera dell'ingegno creata su commissione*, in *Il Diritto di autore*, 1987, fasc. 2, pag. 147, che prende atto dell' "afferinarsi sempre più deciso di imprese polivalenti, operanti nel campo della produzione di opere dell'ingegno e di beni «culturali» in genere, imprese caratterizzate anche da grandissime dimensioni e da politiche industriali ed aziendali di lungo periodo che comportano una programmazione capillare della produzione *latu sensu* «culturale»".

²³ DE SANCTIS V. M., - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 4.

²⁴ In particolare, la legge sul diritto d'autore approvata lo stesso anno prevedeva il trasferimento o la "vendita" del diritto, nascente in capo all'autore, di pubblicare, riprodurre e distribuire le riproduzioni delle proprie opere dell'ingegno (evitando,

droit d'auteur, “di ascendenza giusnaturalista, che ricostruiva il diritto sulle opere dell'ingegno con una spiccata fisionomia «proprietaria»”²⁵: secondo autorevole dottrina, le energie creative nascenti dal lavoro dell'uomo potevano avere “natura autonoma di bene inteso in senso giuridico, passibile di essere travasato e conchiuso in un oggetto materiale, sancendone l'assimilabilità al diritto di proprietà, nella nuova categoria dei diritti di privativa”²⁶.

tuttavia, di specificare la natura di detti diritti). Il diritto d'autore, quindi, “era considerato alla stregua di un bene oggetto di proprietà” e “l'opera poteva essere trasferita con tutto il contenuto del diritto ad essa afferente” (DE SANCTIS V. M., - FABIANI M., *ibidem*).

²⁵ MARCHEGIANI L., *Opere “utili” e libertà della concorrenza*, nella collana *Quaderni romani di diritto commerciale* (a cura di LIBONATI B. - FERRO-LUZZI P.), serie *Saggi*, Milano, Giuffrè, 2006, pag. 298. Come affermato da DONATI A., *La fondazione giusnaturalistica del diritto sulle opere dell'ingegno*, in *AIDA*, 1997, pag. 421-422 “dall'essere un diritto naturale, dovrebbe infatti conseguire non soltanto l'assolutezza del diritto alla paternità dell'opera, ma, altresì, del diritto allo sfruttamento economico, alla acquisizione illimitata nel tempo e nello spazio delle utilità ad esso afferenti”, pertanto “così come la proprietà è inscindibilmente connessa al godimento, parimenti dovrebbe accadere a proposito del diritto sulle opere dell'ingegno”. L'impostazione è ricollegabile a quella già prevista dal *Code Napoléon*, che vedeva il diritto di proprietà come quel “diritto di disporre delle cose nella maniera più assoluta”, intendendo la proprietà intellettuale come *la propriété la plus sacrée* (su questa linea, RENOARD A. C., *Traité des droits d'auteur*, Paris, 1838, vol. I, pag. 326, afferma che “*de toutes les propriétés, la moins susceptible de contestation c'est, sans contredit, celle des productions du génie*”).

²⁶ Così si è espresso GIANNONE CODIGLIONE G., *op. cit.*, 2017, pag. 49, citando alcuni saggi di CARNELUTTI F., uno fra tutti *Il diritto di privativa nel contratto di lavoro*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1910, parte II, pag. 435-441 (va puntualizzato che l'argomento è rimasto per CARNELUTTI oggetto di altre riflessioni, che lo hanno portato anche a sostenere una posizione molto diversa da quella qui riferita: in particolare, ne *L'editore*, in *Il Foro italiano*, 1952, parte IV, pag. 1-7, l'autore afferma che il diritto d'autore “anziché una sottospecie del diritto di proprietà è in antitesi con questo”, avvicinandolo al diritto di paternità sull'opera, comprendente sia l'aspetto morale che quello patrimoniale dell'esclusiva). Nello stesso senso anche GRECO P., *I diritti sui beni immateriali. Ditta, marchi, opere dell'ingegno, invenzioni industriali. Corso di diritto commerciale e industriale*, Torino, Giappichelli, 1948, pag. 20-27, secondo cui “la tutela dell'interesse al godimento e alla disposizione di un bene immateriale, avente i requisiti dell'oggettività giuridica, presenta caratteri simili a quelli del rapporto reale”, pertanto non osterebbero particolari difficoltà “a concepire tale rapporto ove l'oggetto sia privo di consistenza fisica”; conformemente FERRARA L., *L'esecuzione forzata nel diritto d'autore*, Napoli, 1904, pag. 46 e ss., che propende per una accezione di proprietà intellettuale in chiave prettamente reale e patrimoniale, molto distaccata dall'elemento personalistico e AMAR M., *Dei diritti degli autori di opere dell'ingegno*, Roma-Torino-Firenze, 1874, pag. 279-284, che differenziava tra «proprietà materiale» e «proprietà spirituale» dell'opera dell'ingegno.

Ben presto si è constatata, tuttavia, “l'impossibilità di inquadrare la disciplina delle creazioni intellettuali nel tipo di disciplina propria del diritto di proprietà”²⁷ e ciò in forza della (ormai acclarata) peculiare natura delle creazioni intellettuali. Cercando, perciò, di mediare fra l'orientamento su esposto e la prospettiva tradizionalmente appartenente ai Paesi di *common law* che, al contrario, “accanto alla remunerazione dello sforzo creativo degli autori tendeva a garantire il generale interesse alla diffusione e alla promozione di cultura e informazione con meritoria attenzione alle esigenze di tutela del pubblico e del progresso culturale”²⁸, si è deciso di adottare un'impostazione ‘dualistica’, in grado di tenere “in distinta e rilevante considerazione la tutela degli interessi morali dell'autore accanto a quella degli interessi economici, pur mantenendo tra

²⁷ FERRI G., *op. cit.*, 1969, pag. 626-627 che, pur omaggiando l'ASCARELLI (di cui riconosce il pregio di aver “prospettato la necessità di distinguere tra creazione intellettuale e bene immateriale”), se ne discosta per la conclusione evidenziando, da un lato, come la creazione intellettuale costituisca un'entità “suscettibile di godimento universale e, in sé e per sé, non suscettibile di appropriazione individuale”; dall'altro, come la posizione di esclusività sussista “se e in quei limiti in cui l'ordinamento la riconosce”, non riguardando essa “la creazione in sé e per sé, ma la sua utilizzazione economica nell'esercizio di un'attività”. Tale posizione di esclusività, in particolare, riguardando non tanto l'*habere* ma il *facere* (mentre l'*habere* “si verifica per tutti coloro a cui l'idea è stata resa comune, il *facere* è sottratto alla collettività e riservato al solo autore, consistendo soltanto nel “creare, attraverso la moltiplicazione di nuovi mezzi di estrinsecazione, l'aumento delle possibilità di godimento”) avrebbe “unicamente lo scopo di attribuire all'autore i vantaggi che derivano dallo sfruttamento economico della sua creazione, con la conseguenza che essa può essere, in talune situazioni, sostituita dal diritto ad un compenso”. Lo stesso PIOLA CASELLI E., *Del diritto di autore*, nella collana *Diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza. Parte quarta. Della proprietà*, vol. III, Torino, Utet, 1907, pag. 97 e ss. afferma che “l'istituto della proprietà, nella sua figura di diritto potenzialmente illimitato, senza termine di durata e che abbraccia l'assoluta disposizione della cosa sino all'abuso della cosa stessa ed alla sua distruzione, non è più in armonia colle odierne esigenze sociali, urtando contro lo spirito moderno che anela a forme più perfette, esprimenti un'equa e feconda conciliazione di un interesse coll'altro” (l'autore è ricordato per l'importante ruolo rivestito nel processo di introduzione dei diritti morali nella legislazione nazionale).

²⁸ MARCHEGIANI L., *op. cit.*, 2006, pag. 299, che evidenzia la volontà già espressa da ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1960, pag. 691 e ss., di contemperare le due opposte esigenze.

gli uni e gli altri le debite proporzioni e delimitazioni”²⁹. Il cambio di rotta è lampante: è stata rivendicata la centralità dell’autore nel processo creativo, la sua possibilità di scegliere liberamente fra le attività da porre in essere (in modo da risultare «sufficientemente creativo»), il rapporto di paternità intellettuale che lo lega all’opera realizzata e che ne dovrebbe riflettere la personalità. Questa nuova linea ha ispirato, in prima battuta, la normativa dettata dal regio decreto 7 novembre 1925, n. 1950³⁰ e, quindici anni dopo, la legge 22 aprile 1941, n. 633, tutt’oggi in vigore che, da un lato, ha affiancato ai già riconosciuti diritti di utilizzazione economica³¹

²⁹ Così GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 179, i quali proseguono affermando che “il diritto morale e l’economico hanno nature diverse, comportano discipline distinte, possono essere soggetti a vicende separate, il che peraltro non toglie che i due diritti si colleghino ed interferiscano tra di loro per avere nell’opera dell’ingegno un centro comune di riferimento, verso il quale gravitano e dal quale ricevono entrambi l’impronta della loro specialità come le due parti di un sistema, appunto speciale, di diritti soggettivi, il sistema dei diritti d’autore”. FERRI G., *op. cit.*, 1969, pag. 628-629, precisa che in realtà si tratterebbe, più che di un diritto della personalità, di un vero e proprio diritto di monopolio riservato all’autore, in quanto “la patrimonialità che è elemento caratteristico dei diritti di monopolio non assume rilievo rispetto ai diritti di personalità: per questi i riflessi patrimoniali possono anche determinarsi, ma soltanto come conseguenza indiretta ed eventuale della tutela della personalità”. A seconda di quanto peso venga dato ai diritti patrimoniali (e, corrispondentemente, a quelli morali) perciò, cambiano gli equilibri, passando da diritto d’autore come diritto della personalità a diritto d’autore come diritto di monopolio.

³⁰ In particolare, secondo l’(abrogato) art. 16, “indipendentemente dai diritti patrimoniali riconosciuti dagli articoli precedenti, l’autore ha, in ogni tempo, azione per impedire che la paternità della sua opera sia disconosciuta, o che l’opera sia modificata, alterata o deturpata in modo da recare grave ed ingiusto pregiudizio ai suoi interessi morali”.

³¹ Si tratta di una clausola generale, che riserva all’autore, il diritto (patrimoniale) di “utilizzare economicamente l’opera”, frazionabile in una serie di «sotto-diritti» che coincidono in parte con quelli menzionati dagli art. 13-18-*bis* l.d.a., quali il diritto di riproduzione, trascrizione, esecuzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, traduzione e noleggio (si ricorda il carattere meramente esemplificativo e non tassativo di tali norme che, pertanto, non sembrano esaurire il novero delle attività di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno ad oggi ipotizzabili. In definitiva, è stato affermato da GIANNONE CODIGLIONE G., *op. cit.*, 2017, che la disposizione *ex* art. 12 l.d.a. “abbraccia l’insieme delle modalità di utilizzazione dell’opera che si traducono in profitto, ovvero che siano passibili di ingenerare un beneficio materiale - dunque quantificabile in termini economici - in favore dell’autore e dei suoi aventi causa”). In forza degli artt. 19 e 20 l.d.a., che affermano il c.d. ‘principio di indipendenza dei diritti esclusivi’ (portando un’ulteriore conferma alla tesi dell’autonomia fra diritti morali e patrimoniali di cui si compone il diritto d’autore), tanto il generico diritto di utilizzazione economica quanto le sue varie esemplificazioni elencate agli artt. 13-18-*bis* l.d.a. sono, a differenza dei diritti morali, liberamente e autonomamente trasferibili *inter vivos*. Come affermato da Cass., 5 aprile 1953, n. 2045, in *Giurisprudenza italiana*, 1953, parte I, fasc. 1, pag. 745, infatti,

(artt. 12-18-*bis* l.d.a.) i c.d. diritti morali d'autore (artt. 20-24, 142 l.d.a.): si tratta di diritti intesi a difendere l'espressione della personalità dell'autore, quindi inalienabili, imprescrittibili, irrinunciabili e assoluti, che si estrinsecano nel diritto di rivendicare la paternità dell'opera³², di opporsi a eventuali deformazioni o altre modificazioni che potrebbero pregiudicare l'onore e la reputazione dell'autore³³, di mantenere l'opera inedita³⁴ (o di pubblicarla, anche tramite pseudonimo oppure rimanendo anonimi) e di ritirare l'opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali; dall'altro lato, la legge ha affermato che fatto costitutivo e, al contempo, titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore sarebbe la

“il diritto di autore è un complesso di diritti i quali possono ben formare oggetto di distinte convenzioni private, o meglio di distinti contratti di cessione”.

³² A proposito di diritti morali dell'autore, Cass., 28 febbraio 1997, n. 1807, in *Rivista di diritto industriale*, 1997, parte II, pag. 480-481, nella cui massima si legge che “poiché il diritto morale dell'autore è imprescrittibile e indisponibile, anche se siano ceduti i diritti di utilizzazione economica dell'opera creata, l'autore esercita il diritto di paternità sia con l'opporvi a che altri si dichiarino autore dell'opera, sia con il pretendere che il proprio nome sia apposto sull'opera o indicato in altra forma di pubblicazione”.

³³ In questo senso, Cass., 2 giugno 1998, n. 5388, in *Giustizia civile*, 1998, fasc. 1, pag. 2151, con nota di RAMPONE F., in cui si legge che “il *vulnus* all'onore, al prestigio e alla integrità culturale del compositore non può ricondursi in astratto, e per definizione, alla natura e finalità (commerciale) o alla struttura (ridotta) del tipo di filmato in questione, al quale non può a priori disconoscersi una propria specifica dignità espressiva; ne consegue che la ricorrenza di un danno per «svilimento» dell'opera va verificata in concreto, tenendo conto dei più vari elementi del filmato di volta in volta all'uopo rilevanti (prodotto reclamizzato, contenuti, toni, tecniche di confezione) e, soprattutto, del mondo in cui l'opera musicale interagisce col contesto di tali elementi” (nel caso di specie, veniva contestata l'utilizzazione di un brano della *Barcarola*, tratta dal *Silvano* di P. MASCAGNI, all'interno di uno *spot* pubblicitario reclamizzante il purè *Knorr*). In precedenza, era intervenuta anche Pret. Roma, 15 novembre 1986, in *Il Diritto di autore*, 1987, fasc. 2, pag. 155, nella cui massima si affermava che “l'autore, anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, può intervenire allorquando la circolazione dell'opera possa determinare un danno alla sua personalità globalmente intesa ovvero ai suoi interessi”.

³⁴ Il diritto di inedito, consistendo nel diritto dell'autore a non pubblicare l'opera, ha una dimensione ibrida, in parte morale e in parte patrimoniale, poiché riprende, anche se nell'accezione negativa, la disposizione dell'art. 12 l.d.a, in base a cui l'autore è titolare del diritto (patrimoniale) esclusivo di pubblicare l'opera. La pubblicazione, infatti, è il primo atto di esercizio di un diritto finalizzato a ottenere un beneficio economico: tenere l'opera inedita, quindi, non ha un significato esclusivamente morale, riflettendo tale decisione una implicita rinuncia alla possibilità di guadagno derivante dall'opera tramite il suo sfruttamento economico.

semplice “creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale” (art. 6 l.d.a.), non risultando necessarie altre formalità³⁵.

Accogliendo la connotazione ‘dualista’ del diritto d’autore e, quindi, ammettendo la possibilità di scindere fra titolarità dei diritti morali e titolarità dei diritti patrimoniali, il legislatore è sembrato aver inteso ampliare il novero dei soggetti potenzialmente titolari dei diritti di sfruttamento economico, potendo tali diritti circolare per atto *inter vivos* (oltre che *mortis causa*) ed essere attribuiti a persone differenti dall’autore quali, per esempio, l’imprenditore o il datore di lavoro³⁶. Com’è noto, infatti, “solo gli autori che sono alle due estremità di una ideale scala di valori, l’autore alle prime armi e l’autore di chiara fama, si permettono di creare ciò che passa loro per la testa”: la maggior parte degli autori, infatti,

³⁵ In merito GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 204, affermano che “la stessa formula pone un ulteriore principio: se titolo originario è la creazione, quale particolare espressione del lavoro intellettuale, titolare originario deve essere il creatore”. Secondo GIACOBBE G. (contributo a voce enciclopedica), *Proprietà intellettuale*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1988, pag. 370, da questa nuova prospettiva pare “emergere un chiaro indirizzo del legislatore nel senso della qualificazione di codesto aspetto della tutela sotto il profilo dell’esplicazione della persona umana e, quindi, della qualificazione del diritto (morale) derivante dalla creazione dell’opera dell’ingegno nella categoria dei diritti della personalità”. Precisa, tuttavia, FRANCESCHELLI R., *Le idee come oggetto di rapporti giuridici*, in *Rivista di diritto industriale*, 1961, fasc. 1, pag. 35, che “inconoscibile, spirituale, immateriale è il processo di creazione dell’opera o della invenzione; ma non il risultato di essa”, che viene sempre “estrinsecato, attraverso un sostegno materiale, in una forma rappresentativa.”

³⁶ SORDELLI L. (relazione al seminario organizzato dall’Unità operativa del CNR - Istituto per la Documentazione Giuridica sul tema: “Regime giuridico del *software*. Aspettando l’Europa”, tenutosi a Pisa dal 19 al 21 dicembre 1988), *Il Diritto di autore del dipendente (con qualche riflesso in tema di software)*, in *Il Diritto di autore*, 1989, fasc. 3, pag. 276, ha affermato che “non pare che la presenza di questa separazione sia in contrasto con lo schema del diritto d’autore, come si evince dagli esempi legislativi citati e soprattutto tenendo conto che ciò avviene normalmente in tutti i casi di trasferimento, tra vivi o *mortis causa*, dei diritti patrimoniali che appunto sono, per loro natura, trasferibili”, in quanto nello stesso “schema del diritto d’autore è ammissibile una costruzione che permette il passaggio della titolarità o dell’esercizio in capo ad altri soggetti che, in maniera differente e sul piano dell’organizzazione, collaborano od ausiliano il fatto e il momento della creazione dell’opera.” Sul punto anche FABIANI M., *La libertà contrattuale nel diritto d’autore*, in *Il Diritto di autore*, 1975, fasc. 4, pag. 562, il quale sottolinea come “l’autonomia contrattuale, quale momento di esercizio del diritto di autore, sia assicurata dalla legge alle condizioni ed in funzione delle finalità del diritto di autore quale istituto che consente la realizzazione di interessi individuali e collettivi che il vigente sistema legislativo italiana ritiene di prendere in considerazione”.

“conosce il futuro delle opere da creare per averne, in precedenza alla creazione, negoziati con un imprenditore i modi e i tempi di pubblicazione e di commercializzazione”³⁷. In questo senso, come correttamente sottolineato da una parte di dottrina, non può negarsi che attualmente “la realizzazione di un’opera dell’ingegno in forma definitiva per la sua presentazione al pubblico richiede, oltre che lo sforzo creativo, anche attività industriale e investimenti spesso cospicui”³⁸: seguendo tale linea, potrebbe determinarsi un notevole spostamento degli assetti giuridici, uno sbilanciamento dei diritti patrimoniali, favorendo il soggetto che ha concretamente effettuato l’investimento economico necessario per realizzare detto risultato. In tutto ciò, è stato opportunamente evidenziato il rischio, per il diritto d’autore, “di degradare da diritto attribuito alla persona dell’autore come creatore dell’opera a diritto di proprietà industriale, atteso che l’opera si realizzi nell’ambito dell’impresa e con i mezzi tecnici da questa predisposti”³⁹.

Si sta forse assistendo a un fenomeno di «industrializzazione e spersonalizzazione» delle opere dell’ingegno? Probabilmente sì, soprattutto considerando che, da un lato, alcune categorie di opere

³⁷ DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2005, pag. 54.

³⁸ Così FABIANI M., *L’impatto della società industriale sul diritto di autore*, in *Il Diritto di autore*, 1989, fasc. 3, pag. 310-311, che prende spunto da uno “studio dedicato al processo evolutivo del diritto di autore nella moderna società industriale” (DIETZ A., *Transformation of authors rights, change of paradigm*, in *Revue internationale du droit d’auteur*, n. 138, 1988).

³⁹ FABIANI M., *ibidem*, il quale afferma che, nonostante il progresso dell’industria culturale e dell’opera dell’ingegno creata nel contesto imprenditoriale, “l’asse portante è pur sempre l’autore, il cui impulso, individuale ed indipendente, nella produzione letteraria, musicale, artistica o cinematografica costituisce fattore insostituibile di progresso della cultura”. Sul punto si è espresso anche CAROSONE O., *La tutela della personalità dell’autore nell’impresa*, in *Il Diritto di autore*, 1972, fasc. 2, pag. 190, il quale sottolinea come una siffatta relazione realizzi “l’auspicata simultanea tutela del lavoro dell’uomo, inteso quale risultato della sua attività creativa, sotto il duplice distinto aspetto personale e patrimoniale; due aspetti riferentesi a due soggetti diversi: rispettivamente all’autore-lavoratore e al datore di lavoro”, concludendo con la presa d’atto dell’affermazione del «principio di uguaglianza tra diseguali» tempo addietro accennato da FERRI.

dell'ingegno derivano da attività creative che, per loro natura, non possono prescindere dall'appoggio imprenditoriale e da una vera e propria organizzazione del lavoro; dall'altro lato, che la legge sul diritto d'autore, pur rimanendo ancorata a una giustificazione della tutela autoriale basata sul requisito della creatività dell'opera dell'ingegno, ha seguito lo sviluppo delle c.d. "arti utili", inserendo nel corso degli anni disposizioni *ad hoc* in grado di proteggere risultati derivanti da attività che, per la verità, di creativo sembrano avere ben poco o che, pur essendo creative, possono dar luogo a soluzioni suscettibili di applicabilità industriale⁴⁰. I concetti di «industria culturale» e di «arte utile», infatti, sembrano proseguire di pari passo, orientandosi verso nuove forme dell'attività creativa, capaci di abbracciare principi, oltre che di diritto industriale, anche di diritto del lavoro.

1.1 L'opera dell'ingegno creata nel rapporto di lavoro

Varie sono le dinamiche interne ai rapporti configurabili tra autore e imprenditore, "ma sempre più spesso - almeno sul piano statistico - il

⁴⁰ L'art. 2 della l.d.a. in proposito offre, secondo un ideale *climax*, un elenco esemplificativo di opere dell'ingegno che rispettano i canoni dettati dall'art. 1 l.d.a. L'elenco inizia con le opere letterarie e musicali e finisce con *software*, banche dati e opere del disegno industriale: la lontananza fra il primo esempio e gli ultimi è evidente, così come è scontato l'interrogativo che si pone l'interprete quando si sforza di trovare una generale giustificazione della tutela autoriale che sia valida per opere dell'ingegno con caratteristiche così diverse fra loro.

Da ricordare che, fino all'abrogazione avvenuta con il D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, il n. 4 dell'art. 2 l.d.a. tutelava le «opere d'arte applicate all'industria», a condizione che "il loro valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale erano associate": sul punto, FABIANI M., *L'opera d'arte applicata all'industria*, in *Il Diritto di autore*, 1978, fasc. 1-2, pag. 112, aveva precisato che "la possibilità di scindere il valore artistico dell'opera dal carattere industriale del prodotto è da intendersi non in senso materiale, meccanico, come possibilità di staccare in fatto l'opera dal prodotto, ma come dissociabilità in senso ideale o concettuale dell'opera dal prodotto e cioè come possibilità di concepire l'opera indipendentemente dall'oggetto cui essa è collegata".

contratto di lavoro subordinato prevale sul contratto d'opera o di commissione perché i grandi gruppi societari hanno, per necessità relative alla produzione, alla promozione e alla commercializzazione dei propri prodotti, eserciti di dipendenti «creativi»⁴¹: vale la pena concentrare l'attenzione, quindi, sui meccanismi giuridici relativi al rapporto di lavoro subordinato, pur non mancando di precisare alcuni aspetti peculiari del lavoro su commissione.

Malgrado l'assenza di un'espressa disposizione in tal senso, la dottrina e la giurisprudenza⁴² sono (quasi) sempre apparse concordi nell'attribuire al datore di lavoro i diritti di utilizzazione economica dei trovati realizzati dal lavoratore nell'esecuzione del rapporto contrattuale,

⁴¹ DE SANCTIS V. M., *La protezione delle opere dell'ingegno. Le opere figurative, le opere audiovisive e le opere utilitarie*, Milano, Giuffrè, 2004, pag. 97. L'autore precisa che, in una tale situazione, "i committenti tendono a considerare tali prodotti creativi alla stregua di ogni altro prodotto realizzato dalle loro aziende e tendono a svalutare la natura personale dei diritti che invece differenziano nettamente, sul piano giuridico (nonché sul piano etico), questa categoria di realizzazioni".

⁴² La giurisprudenza di legittimità ha seguito in buona parte le linee dettate dalla dottrina sul tema in questione, salvo orientarsi in tempi più recenti verso una prospettiva differente, di cui si avrà modo di parlare anche nei paragrafi successivi in tema di modalità di acquisto dei diritti patrimoniali da parte del datore di lavoro. In particolare, si veda Cass., 27 maggio 1957, n. 1946, in *Il Diritto di autore*, 1957, pag. 378, in cui si legge che "l'imprenditore che abbia acquistato, in conseguenza di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, il disegno d'un cartello pubblicitario senza alcun patto sociale, ha il diritto di riprodurre e diffondere liberamente, in qualsiasi forma, il disegno stesso, poiché esso fa ormai parte del patrimonio della sua azienda come strumento proprio per la diffusione dei suoi prodotti, creato apposta nella esecuzione di un contratto d'opera"; Cass., 16 luglio 1963, n. 1938, in *Il Diritto di autore*, 1963, pag. 342, con nota di DE SANCTIS V., afferma che "se, in linea generale, è vero che tutti i diritti connessi alla paternità dell'opera spettano all'autore di essa, nessuna norma vieta che, per effetto di patti che si inquadrano negli schemi previsti dall'ordinamento, possa realizzarsi un effetto proprio di siffatti patti, come nel caso di contratto d'opera, in cui il committente acquista il diritto di far proprio e utilizzare come crede l'opera commessa". *Contra* Cass., 7 giugno 1982, n. 3439, in *Giurisprudenza italiana*, 1982, parte I, fasc. 1, pag. 1505, che innova rispetto all'orientamento precedente affermando che "va cassata la sentenza del giudice di merito che, basandosi sull'erroneo presupposto secondo cui chi abbia commesso, in forza d'un contratto di prestazione d'opera, un disegno da impiegare come marchio, ne acquista il diritto esclusivo di utilizzazione in tutte le possibili forme, salva l'esistenza di patti limitativi che debbono essere provati dall'autore, abbia ommesso di verificare se il disegno stesso possa godere di autonoma tutela ai sensi della normativa sul diritto d'autore e di interpretare la volontà contrattuale delle parti in ordine ai diritti di utilizzazione effettivamente trasferiti al committente".

quale “effetto naturale - ma non necessario, e quindi derogabile - dello stesso”⁴³, riservando i diritti morali all’autore. Ferma l’incompatibilità del principio giuslavoristico dell’acquisizione, in capo al datore di lavoro, dei risultati dei propri dipendenti, con la disciplina dei diritti morali posta a difesa della personalità dell’autore, non sembrano sussistere motivi efficaci ⁴⁴ per escludere l’attribuzione al datore dei diritti patrimoniali derivanti dall’opera dell’ingegno.

La stessa serie di «eccezioni» (artt. 12-*bis*, 7, 38, 45, 46 e 88 l.d.a.) al paradigma dell’art. 6 l.d.a. sembrerebbe a sua volta essere ispirata a una medesima *ratio*: quella di garantire i diritti di utilizzazione economica al soggetto che abbia “organizzato il lavoro intellettuale, coordinato la

⁴³ PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 336. Sul punto anche GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 253, secondo i quali “si tratta di un effetto non essenziale, ma soltanto naturale del rapporto”, motivo per cui è “perfettamente ammissibile che le parti prevedano l’attribuzione al lavoratore dei diritti aventi per oggetto il bene prodotto, contentandosi il datore di lavoro di altre utilità che a lui derivano dall’attività del lavoratore”. In dottrina si è espresso anche UBERTAZZI L. C., *Soggetti del diritto*, in L. C. UBERTAZZI (a cura di), *La legge sul software. Commentario sistematico*, Milano, 1994, pag. 25, secondo cui si tratta di un principio (quello dell’acquisizione in capo al datore di lavoro dei diritti patrimoniali derivanti dal risultato conseguito dal dipendente) di ordine generale, applicabile per ogni tipo di creazione intellettuale realizzata dal dipendente, essendo assimilabili gli interessi contrapposti in gioco. Per la diversità di situazioni tra le discipline relative a opere dell’ingegno e invenzioni realizzate nel rapporto di lavoro si veda GATTI S., *Il diritto di prelazione dell’imprenditore sulle invenzioni e sulle opere dell’ingegno del prestatore di lavoro*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1984, parte I, pag. 123.

In giurisprudenza, si veda App. Milano, 13 aprile 1951, in *Il Diritto di autore*, 1951, pag. 63, che vede l’attribuzione all’imprenditore della titolarità dell’opera creata da un dipendente sulla base di un incarico specifico. Sull’intrasmissibilità dei diritti morali, invece, Trib. Milano, 26 maggio 1955, in *Il Diritto di autore*, 1955, pag. 376.

⁴⁴ Come sottolineato da GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 256-257, potrebbero comunque evidenziarsi delle collisioni fra l’esercizio dei diritti morali d’autore da parte del lavoratore e l’esercizio dei diritti patrimoniali sorti in capo al datore di lavoro. Secondo gli autori, “stipulando il contratto di lavoro avente per oggetto attività creativa, l’autore ha una volta per tutte, implicitamente ma chiaramente autorizzato il datore di lavoro a pubblicare le opere che verranno a esistenza come risultato dell’attività dovuta” ma, persistendo il diritto morale dell’autore a rendere l’opera nota al pubblico, “l’esercizio di questo diritto dovrà essere subordinato a particolari cautele per evitare seri pregiudizi all’imprenditore”

prestazione e sostenuto i costi”⁴⁵. Alcuni autori, tuttavia, hanno ritenuto che tali norme, proprio in quanto eccezionali, non potrebbero essere suscettibili di interpretazione analogica⁴⁶, sostenendo anche che un’interpretazione così ampia rischierebbe di condurre a una concezione rigidamente dualistica del diritto d’autore⁴⁷.

⁴⁵ PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 339. Sulla stessa linea, in precedenza, OPPO G., *art. cit.*, 1969, riportato in *op. cit.*, 1992, pag. 350 e ss., giustifica l’attribuzione diretta al datore dei diritti patrimoniali con la condizione, da verificare sempre in concreto, dell’inserimento del lavoro creativo all’interno della produzione imprenditoriale, individuando nell’organizzazione dell’altrui lavoro creativo il titolo di attribuzione del risultato all’imprenditore. Più recentemente, SORDELLI L., *art. cit.*, 1989, pag. 270, che sottolinea come nelle situazioni sopra richiamate possa realizzarsi, di fatto, “un’osmosi tra creazione intellettuale e quella aziendale, talché quest’ultima appare il supporto della prima e ne costituisce lo strumento tangibile che travalica la mera economicità del ‘prodotto’, rendendo partecipe l’imprenditore delle fortune e dei rischi del risultato dell’attività creativa”. *Contra* ALGARDI Z. O., *Disegno industriale e arte applicata*, Milano, Giuffrè, 1977, pag. 135 secondo cui tali eccezioni, invece, non permetterebbero la configurazione di un principio generale, contenendo al loro interno alcune deviazioni alla supposta regola (l’art. 38 l.d.a. riconosce all’editore di opere collettive la titolarità originaria del diritto di utilizzazione economica solo quando questi, oltre ad aver organizzato l’opera, ne abbia assunto anche la direzione, mentre l’art. 45 l.d.a. attribuisce al produttore non tanto la spettanza, ma soltanto l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica); a tal proposito, PELLACANI G., *ibidem*, ha puntualizzato come, per la verità, tali deviazioni si rivelino opportune, proprio per «correggere il tiro» ed evitare effetti indesiderati derivanti da un’applicazione *tout court* del su esposto principio giuslavoristico.

⁴⁶ JARACH G., *Manuale del diritto d’autore*, Milano, Mursia, 1983, pag. 170 e ss., afferma che “la particolare disciplina dettata in pochi singoli casi e il silenzio tenuto dal legislatore in ogni altra ipotesi di opera su commissione confermano che in via generale si è inteso che queste fossero sottoposte al regolamento generale dettato per tutti i trasferimenti del diritto di utilizzazione”.

⁴⁷ DE SANCTIS L., *art. cit.*, 1987, pag. 148, a parere del quale una lettura in prospettiva esclusivamente dualistica del diritto d’autore sarebbe contrastata da “evidenti strette interconnessioni tra la sfera dei diritti morali e quella dei diritti patrimoniali”, tali da escludere “la ipotizzabilità giuridica di un’autonomia originaria delle due sfere del diritto d’autore” (in particolare, l’autore si riferiva all’esercizio del diritto di inedito che, a causa della sua natura ibrida, potrebbe pesantemente incidere sull’esercizio dei diritti patrimoniali attribuiti all’imprenditore. *Contra* DE SANCTIS V., *Contratto di edizione. Contratti di rappresentazione ed esecuzione*, nella collana *Trattato di diritto civile e commerciale* (già diretto da CICU A. e MESSINEO F.), Milano, Giuffrè, 1984, pag. 28, sostiene che “i diritti personali rimangono riservati all’autore, ivi compreso il diritto di inedito, sicché, salvo l’eventuale risarcimento del danno, mai il committente o il datore di lavoro potrebbe far propria coattivamente l’opera ancora inedita anche se concretata su un qualsiasi supporto”). Conformemente SANTINI G., *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, Cedam, 1959 pag. 32.

È stato rilevato inoltre, nonostante qualche critica in merito ⁴⁸, che per poter applicare la predetta relazione fra opera dell'ingegno realizzata dal lavoratore e acquisto dei diritti da parte dell'imprenditore, "occorre che l'attività del lavoratore sia dovuta in funzione di quel risultato" ⁴⁹: parafrasando il contenuto dell'art. 64.1 c.p.i., "l'opera dell'ingegno è fatta nell'esecuzione di un rapporto di lavoro in cui l'attività creativa è prevista come oggetto del contratto ed a tale scopo retribuita" ⁵⁰.

Sulla scorta di quanto appena detto, secondo alcuni autori "nel campo della produzione delle opere dell'ingegno, nello schema base contrattuale che intercorre tra chi richiede l'opera e chi la crea, non sussistono specifiche e sostanziali differenze strutturali a seconda che l'opera sia creata in rapporto di lavoro subordinato ovvero in rapporto di

⁴⁸ CAROSONE O., *L'opera dell'ingegno creata nel rapporto di lavoro autonomo e subordinato*, Milano, Giuffrè, 1999, pag. 187, secondo cui è configurabile un'applicazione dell'attuale art. 64.2 c.p.i. in materia di opere dell'ingegno create in rapporto di lavoro subordinato, essendo il principio delineato in tema di invenzioni ormai universalmente riconosciuto e applicato da dottrina e giurisprudenza: a parere dell'autore, "anche se ancora oggi probabilmente la casistica delle opere dell'ingegno create nella previsione del secondo comma dell'art. 23 l.i. non raggiunge quantitativamente e politicamente l'importanza e la dimensione di quella delle invenzioni di cui al primo comma dell'articolo stesso, sembra incontestabile che il principio generale rimane sempre valido". Rileverebbe, a favore di questa tesi, anche il fatto che i due casi disciplinati dall'attuale art. 64 c.p.i. siano legati da un comune fondamento, cioè quello del nesso di causalità tra invenzione e attività dovuta.

⁴⁹ GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 254 e ss., a parere dei quali "sarebbe eccessivo applicare codesta regola anche alle ipotesi in cui l'attività dovuta in forza del contratto non è di per sé volta all'acquisto di diritti a titolo originario e pertanto il comportamento cui la legge ricollega codesto acquisto è stato semplicemente occasionato dall'esistenza del rapporto di lavoro". In questo senso, "chi, dipendente di un'impresa ma non adibito a attività creativa, ugualmente crea opere dell'ingegno, di regola lo fa in piena autonomia, non è affatto agevolato dal fatto di potersi giovare di strumenti aziendali, di conoscere lo stato della tecnica conseguito in quell'azienda, di contare sulla collaborazione di altri dipendenti". Nei casi in cui ci sia effettivamente collaborazione, questa "è voluta e diretta dall'imprenditore a fine creativo, non è un fatto accidentale".

⁵⁰ GRECO P. - VERCELLONE P., *ibidem*. Conformemente JARACH G., *Considerazioni sui rapporti tra autori e utilizzatori delle opere dell'ingegno*, in *Il Diritto di autore*, 1979, fasc. 2-3, pag. 595, secondo cui "il presumere che nei casi nei quali un'opera sia creata da un lavoratore subordinato in adempimento della prestazione a lui richiesta e all'uopo retribuita, la particolare facoltà di utilizzazione dell'opera rientrante nella finalità del contratto spetti al datore di lavoro implica di per sé una deroga alla rigida applicazione del sistema della legge, ma è una deroga che si giustifica, perché - in caso contrario - il contratto di lavoro apparirebbe senza una causa".

commissione d'opera; essendo ambedue i rapporti diretti alla creazione delle opere dell'ingegno e alla loro conseguente utilizzazione”⁵¹; nell'ambito della produzione delle opere dell'ingegno, quindi, non sembrerebbe del tutto applicabile “il criterio classico che individua il rapporto di lavoro subordinato come quello avente ad oggetto le *operae* (contrapposte all'*opus*) intese come semplici energie lavorative del prestatore di lavoro”, poiché “la causa di tale rapporto (e l'interesse del datore di lavoro) resta pur sempre l'opera o le opere da creare; e cioè il risultato dell'attività di creazione e non già le energie lavorative”⁵². L'intenzione, ora, non è quella di ripetere quanto già detto al capitolo 1 del presente elaborato in tema di invenzioni dei dipendenti (a cui si rimanda per eventuali chiarimenti) circa la natura ibrida che potrebbe interessare particolari rapporti di lavoro, non perfettamente inquadrabile nello schema classico della subordinazione né in quello dell'autonomia o della para-subordinazione. Basti per il momento sapere che, anche in materia di contratto di lavoro autonomo, esiste un principio analogo a quello su

⁵¹ DE SANCTIS L., *art. cit.*, 1987, pag. 151.

⁵² DE SANCTIS L., *ibidem*, a parere del quale, per configurare un rapporto di lavoro subordinato, è fondamentale riferirsi non tanto all'aspetto dell'investimento economico necessario alla realizzazione dell'opera dell'ingegno (che potrebbe anche essere ripartito fra committente e prestatore) quanto all' “inserimento del lavoratore nel programma e nella struttura imprenditoriale del datore di lavoro” (aspetto che, per la verità, come già evidenziato nel capitolo relativo alle invenzioni, potrebbe essere presente tanto in ipotesi di lavoro subordinato *tout court*, quanto in ipotesi di lavoro para-subordinato o autonomo: ciò conferma come la verifica circa la sussistenza di tale aspetto debba essere effettuata in concreto). Anche CAROSONE O., *op. cit.*, 1999, pag. 189, osserva come nelle ipotesi di opera dell'ingegno realizzata in un rapporto di lavoro spesso ci si trovi “ai limiti di quella fondamentale distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo basata sulla dicotomia obbligazioni di attività o comportamento ed obbligazioni di risultato, dato che attività e risultato vengono di fatto a compenetrarsi l'una nell'altro, se non propriamente a coincidere”. L'autore, a pag. 117, evidenzia come tutto dipenda dal riconoscimento o meno “dell'esistenza della categoria dei beni materiali e dell'appartenenza ad essa dell'opera dell'ingegno”: a suo parere, la prestazione d'opera intellettuale avente per oggetto la creazione di un'opera dell'ingegno si avvicinerrebbe maggiormente alla fattispecie dell'obbligazione di risultato, comportando un'applicazione in via analogica anche delle norme previste in tema di prestazione d'opera intellettuale (per chi invece, come FRANCESCHELLI, “non riconosce detta categoria, affermando che l'opera dell'ingegno rappresenta invece un'attività dell'autore, tale contratto non può che dare luogo ad obbligazione di mezzi”)

esposto in tema di opere dell'ingegno realizzate dal lavoratore dipendente, per cui il committente acquista i diritti patrimoniali derivanti dalla creazione conseguita, con la precisazione che tale effetto potrebbe verificarsi solo “nel caso in cui il prestatore si obblighi a svolgere un'attività creativa affinché la controparte possa poi sfruttarne economicamente i risultati e non anche quando il contratto preveda soltanto che il committente acquisti la proprietà sull'esemplare dell'opera”⁵³.

1.1.1 Titolo, natura e limiti dell'acquisto dei diritti patrimoniali da parte del datore-committente

Se unanime potrebbe apparire la dottrina in merito all'acquisto, da parte del datore di lavoro o del committente, dei diritti di utilizzazione economica derivanti dall'opera realizzata dal lavoratore, riservando all'autore i diritti morali⁵⁴, in merito al modo di acquisto di tale diritto la stessa sembra inevitabilmente dividersi come, del resto, si è già avuto modo di evidenziare a proposito di invenzioni dei dipendenti *ex art. 64 c.p.i.* A differenza di quanto riferito nel capitolo I, in cui è sembrato ragionevole sbilanciarsi a favore di un acquisto diretto e originario in capo al datore di lavoro dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione realizzata dal dipendente, nel caso delle opere dell'ingegno non pare altrettanto lineare condividere la medesima affermazione: l'ingombrante

⁵³ UBERTAZZI L. C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, nella collana *Breviaria Iuris*, Padova, Cedam, 2012, pag. 1500. Conformemente GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, secondo cui è necessario prendere in esame “la volontà delle parti (...) tenendo essenzialmente conto dell'utilità che di regola intende ottenere il committente mediante il contratto d'opera”.

⁵⁴ Come affermato da DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2005, pag. 54, “i cosiddetti diritti morali sono comunque fuori dalla disputa dottrina sulla diretta o mediata attribuzione dei diritti al committente o al datore di lavoro o alla società”.

presenza della fondamentale statuizione dell'art. 6 l.d.a, (che, si ricorda, non trova un perfetto corrispondente nel c.p.i.) e, d'altro canto, la mancanza di un principio generale creato sulla falsariga di quello delineato dall'art. 64 c.p.i., rimescolano certamente le carte in gioco. Salvo qualche voce fuori dal coro⁵⁵, infatti, la prevalenza degli autori sembra favorevole

⁵⁵ In dottrina GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 259, sembrano sostenere un acquisto in via diretta e originaria da parte del datore-committente, "in quanto la nascita del diritto coincide cronologicamente con l'attribuzione di esso al datore di lavoro e quest'ultima non si effettua sul presupposto ed in correlazione con una precedente attribuzione all'autore". Ciò che preme agli autori sottolineare, tuttavia, è che l'acquisto "si produce direttamente e immediatamente nella sfera del creditore del lavoro, col venire a esistenza della creazione intellettuale, come effetto naturale dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato avente per oggetto attività creativa". Quest'ultima parte viene condivisa anche da OPPO G., *art. cit.*, 1969, come riportato in *op. cit.*, 1992, pag. 355 e ss., il quale però parla di acquisto diretto (cioè al di fuori di ogni vicenda traslativa) ma a titolo derivativo ("l'organizzazione dell'altrui lavoro creativo è titolo di attribuzione del risultato all'imprenditore"). Va evidenziato che entrambe le posizioni sostenute da questa parte di dottrina "si fondano soprattutto su una presunta identità di problemi e di soluzioni fra l'opera dell'ingegno del dipendente e l'invenzione dello stesso" (così DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2004, pag. 106). Sempre sulla linea dell'acquisto a titolo originario, anche se in tema di diritti connessi, pare convergere anche BERTANI M., *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Milano, Giuffrè, 2000, pag. 435-436, secondo cui "il titolo d'acquisto originario di queste esclusive è rappresentato dall'organizzazione, dal coordinamento e dal finanziamento dei diversi apporti tecnici, scientifici ed artistici necessari per realizzare i prodotti culturali: e così precisamente è costituito dall'assunzione dell'iniziativa e dalla sopportazione del rischio degli investimenti preordinati a questo scopo" (l'autore, tuttavia, preferisce attribuire tale titolarità non tanto alla persona fisica del datore o del committente, quanto all'impresa finanziatrice e promotrice). Come affermato da alcuni sostenitori dell'acquisto in via derivativa, "la concezione di un acquisto originario di diritti di autore, da parte del committente (...) sembrerebbe poter essere, eventualmente sostenuta specie da coloro che seguono una concezione rigidamente dualistica. E ciò nel senso di concepire il diritto di autore come un diritto esclusivamente di natura economica (e, per alcuni, su un bene immateriale), mentre i diritti personali si porrebbero nel generale capitolo civilistico dei diritti di personalità (così DE SANCTIS V. (relazione all'Incontro di Giuristi sulle opere dell'ingegno su commissione, svoltosi a Roma il 27 maggio 1967), *Problemi giuridici in tema di disciplina delle opere letterarie e artistiche create su commissione*, in *Il Diritto di autore*, 1967, pag. 162).

In giurisprudenza si veda Trib. Milano, 19 novembre 1953 e 1 luglio 1955, in *Rivista di diritto industriale*, 1955, parte I pag. 303 e 313, con nota di SORDELLI L.; più recentemente Pret. Roma, 28 luglio 1986, in *Il Diritto di autore*, 1987, fasc. 2, pag. 146, con nota critica di DE SANCTIS L. nella cui massima si legge che "il committente di un'opera dell'ingegno acquista i relativi diritti di utilizzazione economica a titolo originario e può, quindi, liberamente disporne" (l'autore, in disaccordo con la pronuncia esaminata, parla di "«pericolosità» della conclusione raggiunta, messa in rapporto con l'attuale dimensione del fenomeno della committenza nel campo della produzione delle opere dell'ingegno": nel contesto in cui "schiere di creativi, nell'ambito di potenti strutture societarie, realizzano su loro richiesta i più vari prodotti espressivi (...) è evidente

a configurare in capo al datore di lavoro un acquisto “a titolo derivativo (e cioè presuppone la creazione e un titolo idoneo al trasferimento dei diritti sull’opera a terzi) ma diretto (vale a dire che la fattispecie non richiede ulteriori atti traslativi quali la consegna dell’opera da parte del dipendente o la sua accettazione da parte del datore di lavoro)”⁵⁶, in tutti i casi in cui la creazione dell’opera “avvenga nell’ambito dell’impresa per cui conto l’opera stessa è realizzata ed avvalendosi dei mezzi e dell’organizzazione dell’impresa a tal fine apprestati”⁵⁷. A parere degli autori, l’acquisto in via derivativa sembrerebbe infatti maggiormente apprezzabile proprio in ottemperanza a quel principio fondamentale in base a cui soltanto l’autore è in grado di acquistare i diritti in via originaria⁵⁸.

come affermare che il committente acquista a titolo originario i diritti dell’opera dell’ingegno commissionata appare di estrema gravità, sul piano sostanziale”).

⁵⁶ Così UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 1499. L’acquisto da parte dell’impresa per effetto del contratto di lavoro, anche se in via derivativa, è sostenuto anche da ALGARDI Z. O., *La tutela dell’opera dell’ingegno e il plagio*, Padova, Cedam, 1978, pag. 133 e ss.; CAROSONE O., *art. cit.*, 1979, pag. 224, a parere del quale “sembrerebbe trattarsi pur sempre di acquisto in via «derivativa», anche se in effetti tali diritti nascono già in capo al datore di lavoro, nascono già acquisiti da questi, nascono, insomma, nel suo patrimonio”, affermando che “l’acquisto, da parte dell’imprenditore, del risultato dell’attività del lavoratore avviene come effetto naturale del rapporto di lavoro subordinato e l’opera dell’ingegno, così creata, entra a far parte anch’essa dei beni di scambio dell’impresa”. Conformemente SPADA P., *I gruppi di artisti*, in *AIDA*, 2001, pag. 13 e ss.

In giurisprudenza, a favore dell’acquisto derivativo e diretto, si veda Cass., 16 luglio 1963, n. 1938, in *Il Diritto di Autore*, pag. 342, con nota di DE SANCTIS V., a parere della quale “non v’è cessione di un diritto di utilizzazione economica, ma questa è la conseguenza del diritto acquisito dal committente sull’opera stessa per effetto ed in esecuzione del contratto”. Sempre sull’acquisto a carattere derivativo, in precedenza, Trib. Milano, 4 luglio 1955, in *Giurisprudenza italiana*, 1955, parte I, fasc. 2, pag. 721 e Pret. Cagliari, 19 luglio 1959, in *Rassegna giuridica sarda*, 1960, pag. 107.

⁵⁷ DE SANCTIS V. M., - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 87, che citano la tesi di OPPO. In particolare DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2004, pag. 104-105, tende a sottolineare l’importanza dell’individuazione della esatta natura dell’apporto imprenditoriale fornito nel processo creativo: “qualora esso sia creativo non vi è dubbio che coloro che fanno parte della struttura interna all’impresa (e che sono direttamente intervenuti nella creazione) dovranno essere considerati coautori, ma, allorché l’apporto fornito dall’impresa non sia creativo, bensì soltanto organizzativo o produttivo, ai collaboratori forniti dall’impresa non potrà essere attribuita alcuna titolarità originaria di diritti d’autore, neppure se i mezzi organizzativi, tecnici o finanziari dell’impresa siano stati determinanti per la creazione delle opere”.

⁵⁸ ALGARDI Z. O., *op. cit.*, 1978, pag. 133; CAROSONE O., *art. cit.*, 1979, pag. 224.

Va specificato, tuttavia, che se “il collegamento e la collaborazione tra attività creativa e attività imprenditoriale che si attuano nel processo di formazione dell’opera giustificano la diretta attribuzione all’imprenditore del diritto di utilizzazione dell’opera creata” nel corso di un rapporto di lavoro subordinato, gli stessi due presupposti, potendo presumibilmente venire meno nel caso di lavoro autonomo, difficilmente potrebbero giustificare un acquisto altrettanto immediato e «diretto» in capo al committente: il trasferimento dei diritti (perché è di una cessione che si parla, seppur implicita o automatica⁵⁹) potrebbe infatti perfezionarsi in un momento successivo a quello della creazione dell’opera, quale la consegna della stessa da parte dell’autore con conseguente accettazione da parte del committente. Gli autori, in particolare, sono divisi fra chi sostiene che per il perfezionamento del trasferimento dei diritti sia necessario un «ulteriore atto di volontà» e chi, al contrario, afferma che sia sufficiente quello espresso al momento della stipula del contratto⁶⁰, fermo restando che non

⁵⁹ Parlano della figura del c.d. «trasferimento automatico» (anche se in senso critico) GRECO P. - VERCELLONE P, *op. cit.*, 1974, pag. 259, affermando che le dottrine favorevoli all’acquisto in via derivativa dei diritti utilizzano inevitabilmente questo espediente (che, di fatto, è una *fictio iuris*, essendo comunque l’acquisto dei diritti avulso da ogni altra vicenda traslativa) come “anello logico di transizione tra cessione convenzionale forzata ed attribuzione diretta del diritto in capo a persona diversa da quella che compie l’atto cui si ricollega l’acquisto”.

⁶⁰ OPPO G., *art. cit.*, 1969, come riportato in *op. cit.*, 1992, pag. 396-398, sostiene che l’autore, tramite la stipula del contratto di lavoro e, quindi, la preventiva alienazione del diritto di utilizzazione economica, “ha già voluto la destinazione al pubblico della sua opera”, disponendo del proprio diritto di inedito. L’autore, nelle pagine seguenti, si mostra inoltre incline a sottolineare la distinzione dogmatica fra vendita di cosa futura e contratto d’opera avente a oggetto la creazione di un’opera intellettuale (nella nota successiva, invece, si parlerà di una loro assimilazione), con la finalità di escludere la possibilità di giovare dell’argomento *ex art. 1472 c.c.* e attribuire direttamente al committente la titolarità del diritto sull’opera venuta a esistenza grazie all’attività del prestatore, preferendo un’impostazione più tradizionale che vede l’avvicinamento della situazione in esame, più che all’art. 1472 c.c., alla disciplina dettata in tema di contratto d’opera. In questo senso, OPPO sostiene che l’acquisto del diritto si perfeziona “con l’accettazione dell’*opus* o altro fatto equivalente, mentre la consegna del *corpus mechanicum* è atto dovuto (e non dichiarazione di volontà), vuoi come adempimento del contratto, vuoi come mezzo per consentire «verifica» dell’opera”. Conformemente CAROSONE O., *op. cit.* 199, pag. 191, per il quale è necessario distinguere fra rapporto di lavoro subordinato e autonomo: nel primo caso, infatti, il datore “si giova istantaneamente dell’attività del lavoratore”, rendendo irrilevante “che tale attività realizzi o meno, in

pare possibile delineare uno schema univoco a cui ricondurre la natura del particolare contratto di lavoro di cui si sta trattando, destinata a permanere nel campo delle ipotesi. La dottrina favorevole alla configurazione di un'ulteriore manifestazione di volontà ha proposto, a riguardo, l'assimilazione del contratto di lavoro (in cui oggetto del contratto è comunque un *opus*, non solo un'attività), al meccanismo previsto all'art. 1472 c.c. per la «vendita di cosa futura», in cui l'acquisto non avviene «man mano che la cosa si forma»⁶¹, ma solo nel momento in cui è consegnata e accettata dall'acquirente: il momento della «creazione» dell'opera, quindi, verrebbe a coincidere con quello di dichiarata «completezza» della stessa, espressa (implicitamente) dal lavoratore-autore al momento della consegna al committente⁶². Una conferma di tale

concreto, un'opera dell'ingegno», mentre nel secondo caso «l'acquisto dei diritti patrimoniali, in via derivativa, da parte del committente si perfeziona con l'istituto dell'accettazione dell'*opus* da parte di questi». Critici su OPPO sembrano GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 266, a parere dei quali, parlando di acquisto in via derivativa, sarebbe più logico avvicinarsi alla disciplina della vendita di cosa futura piuttosto che a quella del rapporto d'opera.

⁶¹ DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2005, pag. 60.

⁶² DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2004, pag. 107, afferma che «la nascita di una cosa futura, proprio per gli esempi forniti dallo stesso codice nell'art. 1472 c.c., potrebbe corrispondere alla nascita di un'opera dell'ingegno in quanto, da un punto di vista fenomenologico, come nella vendita degli alberi (citata dallo stesso art. 1472 c.c.), la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati. Nello stesso modo la titolarità dei diritti d'autore in capo al committente o al datore di lavoro si trasferisce quanto l'opera sia non solo compiuta, ma consegnata e infine accettata». L'autore, in *op. cit.*, 2005, pag. 62, afferma infatti che «la consegna appare quindi il presupposto dell'acquisto dei diritti da parte del committente e del datore di lavoro in quanto, se la compiutezza di un'opera è un giudizio che può provenire solo dall'autore, la consegna è il segnale inequivoco di questo giudizio». La consegna, in altre parole, costituirebbe una sorta di «prova del nove» in grado di fugare ogni dubbio derivante dalla più o meno espressa volontà dell'autore-lavoratore di destinare l'opera al pubblico tramite stipulazione del contratto d'opera o di lavoro. A pag. 64, l'autore riporta come «proprio gli esempi della fotografia e della cinematografia dimostrano che è necessaria la dichiarazione dell'autore sulla compiutezza dell'opera per sapere cosa, fra i tanti fotogrammi scattati e fra i tanti metri di pellicola girati, sarà acquistato dal terzo datore di lavoro come opera oggetto del contratto» (ad esempio, in Trib. Milano, 26 ottobre 1989, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1990, pag. 1006, si è affermato che «nel caso di servizio fotografico realizzato su commissione, considerato che nella normalità dei casi si richiede la ripresa di un certo numero di immagini tra cui selezionare quelle più confacenti allo scopo prefissato, l'avvenuta consegna del servizio stesso nelle mani del committente non è sufficiente a perfezionare l'acquisto dei relativi diritti di utilizzazione»). Sul carattere di

tesi, si è anche detto, potrebbe trovarsi proprio all'interno della l.d.a., precisamente agli artt. 120 e 121, dettati in tema di contratto di edizione, che “indicano la consegna dell'opera quale tacita manifestazione della volontà dell'autore di rinunciare al suo diritto di inedito e quindi quale perfezionamento del trasferimento al terzo dei diritti di utilizzazione economica”⁶³: a parere di alcuni autori tali norme, infatti, “pur dettate specificamente per il contratto di edizione per opere da creare, vanno considerate generali e come tali applicabili anche al di fuori del contratto tipico”⁶⁴. La tesi che vede la consegna quale momento finale per il

compiutezza dell'opera creata anche FABIANI M., *Esecuzione forzata e sequestro delle opere dell'ingegno*, Milano, Giuffrè, 1958, pag. 196, il quale afferma che alla volontà dichiarata dall'autore di dichiarare l'opera compiuta “non può sostituirsi nessun'altra volontà: è irrilevante il giudizio del committente in proposito”. *Contra* OPPO G., *art. cit.*, 1969, come riportato in *op. cit.*, 1992, pag. 397, secondo cui “non vi è ragione di ritenere che il committente dell'opera dell'ingegno non abbia il potere di controllo preventivo della conformità dell'opera al contratto, potere che gli è attribuito nel contratto d'appalto e d'opera in genere e al cui esercizio la legge rinvia il trasferimento del diritto sull'opera”. A favore della ricostruzione della fattispecie con riguardo, oltre che allo schema contrattuale del contratto d'opera, anche alla disciplina in tema di vendita di cosa futura anche DE SANCTIS V., *art. cit.*, 1967, pag. 156 e 166 (sulla valenza della consegna dell'opera) e DE SANCTIS L., *art. cit.*, 1987, pag. 153, a parere del quale “troppo rilevante appare, nella teoria dell'opera dell'ingegno, l'aspetto attinente alla disposizione dei diritti di utilizzazione perché si possa essa considerare come un effetto naturale del contratto tipico di commissione”.

In giurisprudenza, Cass., 8 novembre 1995, n. 11599, in *Il Diritto di autore*, 1996, pag. 420, rileva che “elemento giuridico essenziale per la completezza della fattispecie, nel caso di contratto per opera da creare, è la consegna da parte dell'autore dell'opera formalmente compiuta”; Cass., 7 giugno 1982, n. 3439, commentata da FABIANI M., *I contratti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. Arti figurative, cinema, editoria, informatica, musica, radio e televisione, teatro*, in *Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata*, (fondata da ROTONDI M. e diretta da LEVI G.), Milano, Giuffrè, 2001, pag. 285, afferma che “al committente si trasferiscono, con la consegna dell'opera, i diritti di utilizzazione nei limiti dell'oggetto e della finalità del contratto”; Pret. Roma, 29 dicembre 1975, in *Il Diritto di autore*, 1977, pag. 228, ha precisato inoltre che quando l'opera “si trova già nella legittima titolarità di un soggetto che non è l'autore, la consegna dell'opera non è più legata ad una espressione di volontà relativa alla sua compiutezza e, quindi, il committente può ottenerla senza bisogno del consenso del titolare dei diritti”.

⁶³ DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2005, pag. 61. *Contra* OPPO G., *art. cit.*, 1969, come riportato in *op. cit.*, 1992, pag. 396-397, secondo cui “il compimento dell'opera, se dipende in linea di fatto dalla volontà dell'autore, non dipende *giuridicamente* da una sua *dichiarazione di volontà*, a meno di confondere mancato compimento dell'opera e diritto di inedito sull'opera già compiuta.

⁶⁴ DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2004, pag. 109. Anche JARACH G., *op. cit.*, 1983, pag. 171 e DE SANCTIS V., *art. cit.*, 1967, pag. 136 propendono per il carattere generale delle norme sopra richiamate. In precedenza, ASCARELLI T., *op. cit.*, 1960, pag. 827 e ss. *Contra* si

perfezionamento del trasferimento dei diritti potrebbe essere forse apprezzabile in un caso di rapporto di committenza in cui, di fatto, riuscirebbe difficile immaginare una causa contrattuale differente da quella consistente nella realizzazione e consegna dell'*opus* (fermo restando che, in concreto, si dovrà sempre tenere conto anche del reale contesto, più o meno imprenditoriale o datoriale, in cui l'opera viene realizzata e della provenienza delle risorse utilizzate dal prestatore); nel caso di lavoro subordinato, al contrario, la consegna potrebbe forse assumere una valenza meno sostanziale, considerato che l'*opus* a cui è pervenuto il dipendente si trova, di fatto, già nella disponibilità dell'impresa, essendo stato realizzato necessariamente al suo interno. A prescindere da questi dettagli, tuttavia, giova ricordare che ciò che rileva è che si tratterebbe pur sempre di acquisto a titolo derivativo, implicante una cessione (seppur automatica) di diritti da un soggetto all'altro: "in qualunque modo si costruiscono le teorie, pur variamente elaborate, il principio del passaggio della titolarità dei diritti patrimoniali all'imprenditore nel momento del fatto creativo, permane in virtù e nei limiti del pregresso rapporto contrattuale"⁶⁵.

Ai fini pratici, oltre che giuridici, propendere per un acquisto a titolo derivativo piuttosto che originario crea delle conseguenze anche sul piano del contenuto e dei limiti dei diritti patrimoniali derivanti dall'opera dell'ingegno. Chi sostiene l'acquisto a titolo originario in capo al datore di lavoro, infatti, è portato ad affermare che, dopo aver accertato che il lavoratore è stato assunto e specificamente retribuito per creare opere

sono espressi LOI S. e ZINI LAMBERTI C., nell' Incontro di Giuristi svoltosi a Roma il 27 maggio 1967 (l'intervento degli autori è riportato in *Il Diritto di autore*, 1967, rispettivamente a pag. 143-144 e 150-151), che hanno contestato tanto il valore di esclusività dell'art. 6 l.d.a. quanto il valore di generalità della disciplina dettata in tema di contratto di edizione (la quale, a parere degli autori, non sembra possa essere stata dettata anche per l'opera su commissione).

⁶⁵ SORDELLI L., *art. cit.*, 1989, pag. 278.

dell'ingegno per conto dell'impresa, "l'effetto naturale è che il datore di lavoro acquista *tutte* le facoltà esclusive a contenuto patrimoniale che la legge prevede a favore del titolare originario"⁶⁶: non rilevarebbero, in questo senso, né la disposizione dell'art. 119 l.d.a. (per cui «l'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito») né quella prevista dall'art. 88 l.d.a. (la frase «entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto» sembrerebbe limitare la sola fattispecie e non anche gli effetti di essa)⁶⁷. In questo senso, spettando

⁶⁶ Così GRECO P., - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 260-261, secondo cui non avrebbe pienamente ragione chi, come OPPO G., *art. cit.*, 1969, come riportato in *op. cit.*, 1992, pag. 391 e ss., sostiene che "spettano al datore di lavoro soltanto quei diritti esclusivi che logicamente gli debbono appartenere valutando l'oggetto e le utilità tipiche dell'impresa nella cui azienda è inserito l'autore-dipendente". Non avrebbe alcun senso, infatti, limitare i diritti del datore di lavoro "all'ambito di quelle facoltà esclusive che potrebbe esercitare nella gestione normale della sua impresa, escludendo, ad esempio, quelle facoltà esclusive che pur potrebbero dargli profitto tramite la cessione a terzi". Lo stesso OPPO G., *art. cit.*, 1969, come riportato in *op. cit.*, 1992, pag. 394, critica chi, come GRECO e VERCELLONE, ricava argomenti a sostegno dell'attribuzione del diritto di utilizzazione economica nella sua interezza dall'art. 23 l.i. (oggi art. 64 c.p.i.) in quanto tale diritto, consistendo nell'ambito delle invenzioni industriali essenzialmente "nell'attuazione industriale dell'invenzione e nel trarne profitto anche col commercio dei relativi prodotti", non pare presentare "la varietà e la molteplicità di contenuto che crea il problema della estensione dell'acquisto nelle opere dell'ingegno". Abbastanza in linea con l'impostazione sopra citata sembra PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 342 (per la verità, critico tanto con la tesi di OPPO quanto con quella di GRECO e VERCELLONE) secondo cui, dopo aver verificato in concreto che il risultato conseguito dal lavoratore costituisca la ragione stessa del rapporto e ferma restando la piena libertà dispositiva delle parti, "non sarà il datore a dover provare per iscritto quali diritti sono trasferiti, bensì il lavoratore a dover dimostrare che le parti, secondo quanto risulta dall'accordo, del comportamento delle stesse o da un eventuale patto contrario, hanno inteso limitare l'attribuzione solo a talune facoltà patrimoniali".

In giurisprudenza, pare sostenere questa linea, Cass., 1 luglio 2004, n. 12089, in *Diritto e pratica del lavoro*, 2004, pag. 2766, con nota di ROSIN G., nella cui massima si legge che "qualora risulti che la prestazione è stata intesa dalle parti come funzionale ad uno specifico risultato (quale la realizzazione di un bene immateriale) considerato come la ragione stessa del rapporto, i diritti patrimoniali sono attribuiti totalmente al datore di lavoro, con la conseguenza che, ferma restando la piena libertà dispositiva delle parti, non sarà il datore di lavoro a dover provare quali diritti sono trasferiti, bensì il lavoratore a dover dimostrare che le parti, secondo quanto risulta dall'accordo, dal comportamento delle stesse o da un eventuale patto contrario, hanno inteso limitare l'attribuzione solo a talune facoltà patrimoniali".

⁶⁷ Secondo GRECO P., - VERCELLONE P., *ibidem*, si tratterebbe di norme non aventi carattere generale, ma applicabili esclusivamente alle fattispecie tipiche di riferimento (contratto di edizione e fotografie)

al datore di lavoro tutti i diritti patrimoniali che la legge riconosce all'autore, non dovrebbe applicarsi nemmeno il disposto dell'art. 110 l.d.a. (per cui «la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto»): “vale a dire che il contratto di lavoro avente per oggetto un'attività creativa di opere dell'ingegno non deve necessariamente rivestire forma scritta, nemmeno soltanto *ad probationem*”⁶⁸; pertanto, non essendo l'attribuzione dei diritti al datore effetto di quel contratto di trasferimento richiamato dall'art. 110 l.d.a. ma “della realizzazione dell'opera a seguito di attività creativa, questa dovuta in base al contratto”, ci sarà da provare, in caso di contestazione, non tanto una trasmissione di diritti, quanto “che l'opera sia stata creata dal dipendente e che costui fosse stato davvero assunto perché creasse opere dell'ingegno”⁶⁹.

La dottrina prevalente che, al contrario, vede un acquisto a titolo derivativo in capo al datore di lavoro e, perciò, tende ad assimilare il contratto di lavoro a un qualsiasi contratto di trasferimento di diritti di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, è portata ad affermare che “tali diritti sono sempre da determinare alla stregua del contratto (o rapporto) che vincola le parti, e quindi o secondo il suo tenore espresso o secondo il contenuto ricostruibile alla luce del suo oggetto e delle finalità perseguite dalle parti, da individuarsi con l'ordinaria tecnica interpretativa”⁷⁰. Lo stesso art. 119 l.d.a. sembra riprovare questa linea, in quanto “certo

⁶⁸ GRECO P., - VERCELLONE P., *ibidem*, secondo cui il contratto di lavoro non è assimilabile a un qualsiasi contratto che prevede un trasferimento di diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno (gli autori, anzi, propendendo per l'acquisto a titolo originario, escludono fin dal principio che vi sia un effettivo trasferimento di diritti). La prova scritta non pare essere requisito fondamentale neanche secondo Cass., 16 luglio 1963, n. 1938, in *Il Diritto di autore*, 1963, pag. 342.

⁶⁹ GRECO P., - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 262, a parere dei quali le regole appena dettate sarebbero valide sia in caso di rapporto di lavoro subordinato, sia in caso di rapporto di committenza.

⁷⁰ Così OPPO G., *art. cit.*, 1969, come riportato in *op. cit.*, 1992, pag. 391-392, afferma che tale ricostruzione vale “così per il contratto d'opera come per il contratto di lavoro”, specificando inoltre che, per il contratto d'opera, è sicuramente valida l'impostazione giurisprudenziale “secondo cui sono attribuite al committente solo le facoltà conformi al contenuto e alla finalità del contratto, non quella secondo cui le sarebbero attribuite tutte

applicabile anche al contratto di edizione per opera futura che fa espressa applicazione del principio di indipendenza delle facoltà di utilizzazione”⁷¹, così come le disposizioni degli artt. 46, 49 e 88 l.d.a. L’applicazione, inoltre, dell’art. 110 l.d.a., in tema di contratti implicanti un trasferimento

le facoltà non escluse espressamente” (il riferimento è a Cass., 27 maggio 1957, n. 1946, in *Il Diritto di autore*, 1957, pag. 378, *contra* Cass., 16 luglio 1963, n. 1938, in *Il Diritto di autore*, 1963, pag. 342, che ritiene invece il committente esonerato dal provare per iscritto la trasmissione dei diritti, potendo potenzialmente disporre di tutti i diritti di utilizzazione economica previsti per legge); per il contratto di lavoro la conclusione non è differente, in quanto è proprio dall’inserimento nell’altrui impresa che si ricava “l’estensione dell’effetto «reale» del contratto di lavoro, secondo l’oggetto e le utilità tipiche dell’impresa”. Conformemente DE SANCTIS L., *art. cit.*, 1987, pag. 152; DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 87, secondo cui “dovranno considerarsi trasferiti soltanto quei diritti che valgano ad assicurare il conseguimento dello scopo negoziale perseguito dai contraenti, avendosi riguardo in particolare alla natura dell’attività esercitata dal committente. L’onere di provare il trasferimento integrale incombe a chi l’invoca” (cioè al datore di lavoro, come affermato da Trib. Milano, 22 maggio 1972, in *Il Diritto di autore*, 1973, pag. 315); ALGARDI Z. O., *op. cit.*, 1978, pag. 135, per cui, nel silenzio del contratto, “dovranno ritenersi trasferiti soltanto quei diritti che derivano dalla interpretazione del contratto secondo buona fede (art. 1366 c.c.) e pertanto quelli conformi all’attività esercitata dal committente e all’uso cui egli intende destinare l’opera”. Analogamente FABIANI M., *Diritto di autore e autonomia contrattuale*, in *Il Diritto di autore*, 1992, fasc. 2, pag. 206, secondo cui il contratto con cui vengono trasferiti dei diritti d’autore, come nel caso di specie, deve essere interpretato secondo “i principi stabiliti dal codice civile sull’interpretazione e l’esecuzione dei contratti in generale” (fra cui il principio di interpretazione ed esecuzione in buona fede *ex* artt. 1366 e 1375 c.c.).

In giurisprudenza, a tal proposito, si è prima espressa Cass., 30 maggio 1989, n. 2601, in *Giustizia civile*, 1989, parte I, pag. 1807, per cui “il diritto di utilizzazione delle opere dell’ingegno deve essere tenuto distinto dal diritto di riproduzione attribuito anch’esso originariamente all’autore, sicché il trasferimento dell’uno non comporta necessariamente anche il trasferimento dell’altro”; poi Cass., 23 novembre 1992, n. 12507, in *AIDA*, 1993, pag. 313, ha confermato l’orientamento sostenendo che “la realizzazione di un’opera d’arte figurativa in esecuzione di un contratto d’opera non comporta una sostituzione del committente nella titolarità originaria dei diritti di utilizzazione economica né una loro cessione globale complessiva, ma determina il trasferimento al committente dei diritti patrimoniali rientranti nell’oggetto e nelle finalità del contratto d’opera, con esclusione di ogni altro diritto patrimoniale esorbitante da tale limite”. In precedenza, Cass., 7 giugno 1982, n. 3439, commentata da FABIANI M., *op. cit.*, 2001, pag. 285, aveva affermato che “ai fini di accertare tali limiti, l’indagine deve essere in primo luogo rivolta alla individuazione della volontà contrattuale delle parti. Ulteriori limitazioni all’utilizzazione dell’opera devono essere provate dall’autore, mentre al committente incombe la prova dell’eventuale estensione del contenuto dei diritti ceduti”.

⁷¹ OPPO G., *ibidem*, il quale alla nota 97 riporta come la stessa Cassazione si mostri favorevole all’applicazione dell’art. 119 l.d.a. “a ogni contratto di disposizione («trasmissione») di diritti di utilizzazione (Cass., 7 febbraio 1961, n. 247, in *Rivista di diritto industriale*, 1963, parte II, pag. 105 e ss., con nota di AUTERI P.)

di diritti di utilizzazione economica, costituisce “un ulteriore motivo per ritenere non trasferiti, in caso di contestazione, i diritti patrimoniali il cui trasferimento non sia stato espressamente previsto”⁷²: l’attribuzione volontaria dei diritti che, per legge, spetterebbero all’autore in base alla creazione sembrerebbe sufficiente per imporre l’applicazione della forma scritta *ad probationem*, essendo le disposizioni sulla forma del contratto “norme «materiali», nel senso che hanno riguardo all’oggetto dell’attribuzione”⁷³. Non sembra ipotizzabile, ancora una volta, una soluzione apprezzabile da entrambe le parti e questo perché, data l’assenza di una normativa «certa» a cui fare riferimento, tutto rimane confinato nell’ambito delle possibilità. Quel che si auspica, ovviamente, è che il contratto di lavoro stipulato fra datore-committente e dipendente-prestatore sia il più specifico e dettagliato possibile, delineando con

⁷² ALGARDI Z. O., *ibidem*. Nel senso della necessità della forma scritta anche ASCARELLI T., *op. cit.*, 1960, pag. 806; JARACH G., *op. cit.*, 1983, pag. 170; COLECCHIA F., *L’applicabilità dell’art. 110 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ai contratti di commissione*, in *Il Diritto di autore*, 1971, pag. 499; DE SANCTIS L., *art. cit.*, 1987, pag. 154, secondo cui una tale rigorosa interpretazione “appare in linea con la *ratio* generale della normativa in materia di diritto d’autore, improntata istituzionalmente alla tutela dell’autore, come parte contraente più debole”: tale atteggiamento, quindi, andrebbe sostenuto, soprattutto “in un contesto economico in cui il potere contrattuale degli autori sembra affievolirsi in dipendenza del sempre maggior aumento delle dimensioni (e conseguentemente del potere economico) delle aziende che producono «beni culturali»”; Anche CAROSONE O., *art. cit.*, 1979, pag. 225, vede la lettura appena proposta meglio rispondente all’esigenza di tutela del contraente debole, qual è il lavoratore, nonostante il contratto di lavoro non sia vincolato a particolari forme.

In giurisprudenza, sulla forma scritta *ad probationem*, Trib. Bologna, 27 febbraio 1951, in *Nuova rivista di diritto commerciale*, 1952, parte II, pag. 90 con nota di CARROZZA L.; Cass., 14 febbraio 1956, n. 425 e Cass., 7 febbraio 1961, n. 247, entrambe in *Rivista di diritto industriale*, 1963, parte II, pag. 105-131, con nota di AUTERI P., *Contratti traslativi del diritto d’autore e principio di indipendenza delle facoltà di utilizzazione*, che ritengono applicabili a qualsiasi contratto traslativo dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno non solo le disposizioni «generali» contenute nella sezione I del capo II della legge, come l’art. 110, ma anche quelle dettate specificamente per il contratto di edizione, come l’art. 119 (AUTERI, tuttavia, ritiene comunque necessario indagare in concreto, di volta in volta, se la disposizione in esame sia effettivamente estendibile anche oltre il contratto di edizione); nella nota critica di SORDELLI L. a Cass., 27 maggio 1957, n. 1946, in *Rivista di diritto industriale*, 1957, parte II, pag. 353, l’autore afferma che non sarebbe in realtà richiesta l’applicabilità dell’art. 110 l.d.a. né di altre formalità riguardante il trasferimento.

⁷³ OPPO G., *art. cit.*, 1969, come riportato in *op. cit.*, 1992, pag. 395.

chiarezza tutti i diritti patrimoniali che potrebbero essere coinvolti nel trasferimento, onde evitare di lasciare spazio a dubbi e incomprensioni tali da generare un contenzioso in cui l'onere della prova potrebbe, sempre in ipotesi, ricadere su entrambe le parti contrattuali, creando non pochi problemi in ordine alla effettiva portata del contratto di lavoro.

1.1.2 L'art. 11 l.d.a.: «eccezione» che conferma la «regola»?

Una menzione a parte va riservata all'art. 11 l.d.a., da alcuni considerata "l'eccezione più grave al principio posto dall'art. 6"⁷⁴: la norma, infatti, riconosce alle Amministrazioni dello Stato, alle Province, ai Comuni, così come alle Accademie ed altri enti pubblici culturali «il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese». Alla luce del travagliato *iter* interpretativo che pare aver portato, anche se con qualche esitazione, all'affermazione di una generale spettanza, in capo al datore di lavoro o committente, dei (soli) diritti patrimoniali derivanti dall'opera dell'ingegno creata dal dipendente, la prima impressione che si ha leggendo il testo dell'art. 11 l.d.a. è forse quella di una norma completamente avulsa da ogni logica: evidente è l'incertezza che si crea intorno alla *ratio*, al contenuto e all'ambito di applicazione della disposizione che, inevitabile, non ha risparmiato dubbi nemmeno alla migliore dottrina.

Da un lato, infatti, una parte degli studiosi (che, d'altro canto, è la stessa favorevole all'acquisto a titolo originario in capo al datore di lavoro), pur considerando l'art. 11 l.d.a. come un'inspiegabile deroga al generale principio *ex art. 6 l.d.a.* e alla regola che vede l'attribuzione dei

⁷⁴ Così GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 205.

diritti morali derivanti dall'opera necessariamente in capo all'autore di essa in quanto diritti della personalità, tende a privilegiare il dato letterale della norma, che parla appunto di diritto d'autore *tout court*, finendo con l'affermare una spettanza, in capo agli enti sopra indicati, sia dei diritti di utilizzazione economica sia dei diritti morali⁷⁵. L'acquisto in capo all'ente, inoltre, si avrebbe a titolo originario, giustificando tale impostazione tramite la costruzione di una *fiction legis*⁷⁶ (consistente nell'immedesimazione dell'autore nella persona giuridica, cioè l'ente, in favore e in nome della quale egli svolge la propria attività) oltre che con il riferimento agli stessi lavori preparatori e la lettera della norma⁷⁷. Al contrario, muovendo dal presupposto del carattere assoluto e indisponibile dei diritti morali d'autore, un altro indirizzo dottrinario nega che essi possano essere sottratti all'autore, in quanto previsti espressamente a tutela della sua personalità⁷⁸: far nascere i diritti morali d'autori in capo un

⁷⁵ In questo senso GRECO P. - VERCELLONE P., *ibidem*; LOI S., *Diritto di autore dello Stato e degli altri enti*, in *Il Diritto di autore*, 1971, pag. 289; DE SANCTIS V., *op. cit.*, 1984, pag. 24.

In giurisprudenza è sembrata orientata in tal senso una recente pronuncia del Trib. Milano, 17 ottobre 1994, in *AIDA*, 1994, pag. 615, con nota critica di AMMENDOLA M., *Il diritto di acquisto degli enti indicati dall'art. 11 sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto*, che non pare d'accordo con la decisione in epigrafe: a parere del Tribunale, infatti

infatti, "l'art. 11 va letto nel senso che, sulle opere ideate nel loro ambito e pubblicate a loro nome, conto e spese, gli enti menzionati acquistano, a titolo originario, non solo i diritti patrimoniali ma anche i diritti morali di autore".

⁷⁶ DE SANCTIS V., *Diritto di autore degli enti collettivi e protezione delle opere delle organizzazioni internazionali*, in *Il Diritto di autore*, 1966, pag. 318; DE SANCTIS V., *op. cit.*, 1984, pag. 25-26.

⁷⁷ Maggiormente concentrati sulla portata letterale della norma sembrano, invece, GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 205, così come CAROSONE O., *op. cit.*, 1999, pag. 102, che considera avvalorata la tesi dell'acquisto a titolo originario dal fatto che il diritto sorga *ex lege* per espressa previsione legislativa. Sempre CAROSONE O. (nota a Pret. Roma., 14 agosto 1973), *L'art. 11 della legge sul diritto di autore e la creazione dell'opera dell'ingegno nel lavoro subordinato*, in *Il Diritto di autore*, 1974, fasc. 1, pag. 91 e ss., trova non ortodossa la pronuncia in epigrafe in base a cui "il termine «ente privato» usato dal legislatore nell'art. 11 l.d.a. deve intendersi riferito sia alle persone giuridiche private, sia alle associazioni non riconosciute".

⁷⁸ DE CUPIS A., *I diritti della personalità*, Milano, Giuffrè, 1982, pag. 612; SANTINI G., *op. cit.*, 1959, pag. 53 e ss.; ASCARELLI T., *op. cit.*, 1960, pag. 740; AMMENDOLA M. (nota a Trib. Milano, 17 ottobre 1994), *art. cit.*, 1994, pag. 615.

soggetto che autore non è, infatti, costituirebbe una deroga oltremodo grave al generale principio della spettanza dei diritti morali all'autore dell'opera e richiederebbe una precisa giustificazione che, nella norma, pare non trovarsi ⁷⁹, essendo la *ratio* dell'art. 11 l.d.a. quella di assicurare all'ente l'esclusiva per il solo sfruttamento economico di opere commissionate a prestatori legati a esso da rapporti di lavoro subordinato o autonomo ⁸⁰. Il diritto d'autore, inoltre, pare non potere essere acquistato dall'ente a titolo originario, in quanto l'art. 6 l.d.a. prevede che esso nasca al momento della «creazione» dell'opera, mentre l'art. 11 l.d.a. afferma che tale acquisto si verifica non prima della avvenuta «pubblicazione» della stessa: a causa di un tale scarto temporale, quindi, l'acquisto non potrebbe che essere a titolo derivativo ⁸¹. C'è stato anche chi ha voluto distinguere fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo entro cui viene creata l'opera pubblicata per conto e a spese dell'ente: nel primo caso, infatti, si avrebbe un acquisto *tout court* dei diritti d'autore a titolo originario; nel secondo caso, invece, l'acquisto sarebbe a titolo derivativo e si limiterebbe ai soli diritti patrimoniali ⁸².

L'articolo in questione, date le incertezze circa la sua portata, ha destato dei dubbi anche circa una sua eventuale applicabilità in via analogica: così come i sostenitori dell'acquisto *tout court* e in via originaria l'hanno avvalorata, i sostenitori dell'acquisto dei soli diritti

⁷⁹ AMMENDOLA M. (contributo a voce enciclopedica), *Diritto d'autore*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Commerciale*, IV, Utet, Torino, 1989, pag. 384.

⁸⁰ AMMENDOLA M., *art. cit.*, 1994, pag. 616

⁸¹ AMMENDOLA M., *Profili soggettivi del diritto di autore alla luce della legge italiana e della direttiva CEE sul software*, in *Diritto d'autore: quali prospettive professionali?*, Atti del II seminario di Studio tenutosi a Perugia dal 9 al 12 marzo 1992, Perugia, 1993, pag. 182-183; ALGARDI Z. O., *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, Milano, Giuffrè, 1966, pag. 553; ASCARELLI T., *op. cit.*, 1960, pag. 740, che però considera a titolo originario l'acquisto del diritto da parte delle Accademie e degli enti di cui al comma 2 dell'art. 11 l.d.a.

⁸² SORDELLI L., *art. cit.*, 1989, pag. 274. Sembra condividere l'impostazione anche PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 357.

patrimoniali e in via derivativa l'hanno negata⁸³. In questa sede non ci sembra opportuno sbilanciarsi a favore né dell'una né dell'altra soluzione ma, data la specificità e il rilievo testuale della norma in esame, vale forse la pena evidenziare come una sua applicazione in via analogica appaia configurabile con estrema difficoltà, considerando anche la formula dell'«esclusione di ogni patto contrario» prevista al comma 1 dell'art. 11 l.d.a. e l'inevitabile compressione della tutela della personalità dell'autore che verrebbe a prodursi⁸⁴. L'applicazione di una siffatta norma, quindi, andrebbe più probabilmente circoscritta ai soli casi che rientrano perfettamente nelle espresse condizioni di legge, evitando indesiderati effetti collaterali che potrebbero derivare da una sua eventuale estensione applicativa.

⁸³ A proposito della possibilità di applicare la norma anche nei casi in cui, oltre al nome dell'ente, compaia anche il nome dell'autore, la dottrina è parsa divisa fra chi auspicava una sua applicazione in via analogica al caso in esame (mancando nell'art. 11 l.d.a. una specificazione circa la presenza del «solo» nome dell'ente: così GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 207) e chi, al contrario, vedendo il nome dell'autore a fianco di quello dell'ente, non riusciva a capacitarsi dell'espropriazione dei diritti morali di un soggetto il cui nome comunque compariva nell'indicazione di paternità dell'opera (ASCARELLI T., *op. cit.*, 1960, pag. 740; JARACH G., *art. cit.*, 1979, pag. 589, secondo cui «se si considera che l'attribuzione all'ente del diritto d'autore a titolo originario dà a questo la facoltà di mutilare o modificare liberamente qualsiasi testo, sino a snaturarne, in ipotesi il significato, non si vede come essa possa essere consentita quando il testo appaia, oltre che sotto il nome dell'ente, sotto quello della persona fisica dell'autore»).

⁸⁴ I due riferimenti sono stati proposti da PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 361. Lo stesso JARACH G., *art. cit.*, 1979, pag. 590, afferma che «l'art. 11 non consente alcuna interpretazione estensiva e deve, per la sua natura eccezionale, essere applicato negli stretti limiti dettati dalla legge», anzi, l'autore asserirebbe di essere «anzi propenso alla riduzione piuttosto che all'aumento degli enti cui è riservato a titolo originario il diritto d'autore».

1.2 Verso una generale ‘contrattualizzazione’ dei diritti d’autore: prospettiva italiana e *work made for hire doctrine*

Quanto detto finora per le opere dell’ingegno create nel rapporto di lavoro potrebbe essere esteso analogamente ad altri ordinamenti europei di *civil law* a noi vicini: com’è stato opportunamente affermato, ad esempio, “la legge tedesca (par. 43) espressamente dispone che le norme a tutela dell’autore sono applicabili anche quando esso «ha creato l’opera in adempimento di obblighi derivanti da rapporti di lavoro, in quanto non risulti diversamente dal contratto»⁸⁵. Una tale comunanza di visioni, al contrario, non risulta rinvenibile nel momento in cui l’attenzione si posa sugli ordinamenti di *common law*, quale quello statunitense in cui, pur partendo dal generale presupposto dell’autore-persona fisica e dell’assenza di formalità costitutive per l’acquisto dei diritti d’autore, la soluzione offerta per regolare situazioni di opere dell’ingegno create su commissione o nel rapporto di lavoro è molto distante da quella italiana avvicinandosi, al contrario, a quanto il sistema italiano prevede a proposito di invenzioni industriali. Il legislatore statunitense, aderendo alla dottrina del *work made for hire*, inquadra l’opera dell’ingegno conseguita nel rapporto di lavoro come un risultato realizzato dal lavoratore *within the scope of his or her employment*⁸⁶, cioè come creazione realizzata all’interno dei fini

⁸⁵ Così DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2004, pag. 114, il quale prosegue affermando che “al committente o datore di lavoro spetterà una licenza limitata dal contenuto del contratto con l’autore” (nonostante la nuova legge sul *software* abbia introdotto una presunzione *iuris tantum* a favore del datore di lavoro circa il potenziale esercizio di tutti i diritti di utilizzazione economica derivanti dall’opera dell’ingegno).

⁸⁶ Ci si riferisce al par. 201 dell’*U.S. Copyright Act*. In particolare, FISK C., *Authors at work: the origins of the work-for-hire doctrine*, in *15 Yale J. L. & Human*, pag. 1 e ss. ha sostenuto che tale impostazione si basa su tre considerazioni di fondo: “*first, it was a matter of ease in statutory drafting* (‘author’ is a term of art used throughout the statute). *Second, it avoided constitutional doubts about a default rule of employer ownership stemming from the constitutional provision that Congress may give ‘authors’ a copyright.* *Third, and most importantly, the drafters of the revision wanted to be sure that the employer would be the initial copyright owner rather than an assignee, because only the*

perseguiti nel rapporto di lavoro: in questo caso, salvo venga disposto diversamente dai contraenti, il datore-committente, oltre a fare propri tutti i diritti di utilizzazione economica derivanti dall'opera dell'ingegno realizzata dal lavoratore, è anche considerato come vero e proprio «autore» di essa⁸⁷. Ottenendosi un trasferimento di diritti, di fatto, in via automatica, non sarebbe necessaria, in linea generale, una previsione contrattuale che disponga in tal senso, poiché la norma già prevede la destinazione dei diritti, sia patrimoniali che morali, in capo al datore di lavoro; previsione contrattuale che, al contrario, sembrerebbe necessario previamente delineare in caso di invenzioni industriali conseguite nel rapporto di lavoro, essendo lì ancora vigente la generale regola dell'appartenenza dei diritti al *first to invent* (la *work made for hire doctrine*, infatti, non pare aver intaccato la disciplina del *Patent Act*, nonostante alcuni autori auspichino un cambiamento in tal senso⁸⁸). La

initial owner is entitled to obtain a renewal". Va ricordato che, tuttavia, c'è anche chi considera la norma come una presunzione *iuris tantum* non tanto di autorialità quanto di titolarità dei diritti da acquistare in via derivativa (così NIMMER D., UCLA SCHOOL OF LAW AND IRELL & MANELLA LLP, *Copyright illuminated. Refocusing the diffuse US Statute*, Wolters Kluwer, 2008, pag. 417).

⁸⁷ U.S. *Copyright Act*, par. 201/8. Come affermato da SIMMONS J. L., *Inventions made for hire*, in *Journal of Intellectual Property and Entertainment Law*, 2012, Vol. 2, N. 1, pag. 6, "where a «work made for hire» is concerned, the employer is considered the author unless the parties agree otherwise", precisando che "a work may be considered made for hire if it was prepared within the scope of an employee's employment, or it is a certain type of commissioned work and the parties have so agreed previously". In particolare, WOLK S. - SZKALEJ K., *Employee's intellectual property rights*, Wolters Kluwer, 2015, pag. 611, sostengono che "there are strong incentives for employers and parties commissioning works created as works made for hire: the fact that a work is a work made for hire has important legal implications. The limited moral rights that are available under the Copyright Act to works of visual art are not available to works made for hire, which are excluded from the definition of a 'work of visual art'. Works made for hire are also excluded from the provisions about termination of transfers and licenses".

⁸⁸ da SIMMONS J. L., *art. cit.*, 2012, pag. 1, il quale afferma che nel caso delle invenzioni "one who creates an invention is its inventor, and ownership will only pass to another, including an employer, through a written assignment: in assenza di un contratto scritto, quindi, il datore di lavoro non sembra poter vantare alcun diritto sull'invenzione conseguita dal proprio dipendente (in realtà, potrebbero essere previsti dei meccanismi alternativi collocati fra gli estremi della *work made for hire doctrine* e della regola del *first to invent*: in particolare WOLK S. - SZKALEJ K., *op. cit.*, 2015, pag. 612-613, affermano che "in the absence of an invention assignment agreement, unless the employee was specifically hired to invent, when an employee makes an invention within the scope

differenza rispetto al panorama italiano è evidente: quello che nel nostro ordinamento è previsto in via legislativa in tema di invenzioni *ex art. 64 c.p.i.* gli statunitensi lo prevedono in via contrattuale, così come quel nell'ordinamento statunitense è previsto in via legislativa in tema di opere dell'ingegno, nel nostro ordinamento è invece previsto in via contrattuale o, comunque, interpretativa, non potendo disporre di alcuna certezza normativa in tal senso.

Prendendo atto della profonda differenza fra le tradizioni giuridiche di *common law*, come quella statunitense, e di *civil law*, non sembra pertanto ipotizzabile un sostanziale avvicinamento ai principi della *work made for hire doctrine* da parte del nostro ordinamento, vuoi per la rigida normativa posta a tutela dei diritti morali dell'autore, vuoi per la volontà del legislatore di tenere al centro dell'attenzione pur sempre l'autore-persona fisica. L'unico ramo del diritto d'autore che pare lasciare maggiori margini di movimento è il diritto contrattuale d'autore e questa, ad oggi, sembra la strada da seguire anche nel futuro: “senza perdere di vista, sul piano della struttura giuridica, le esigenze imprenditoriali relative alla

of his or her employment, a common law doctrine known as the 'shop rights doctrine' may apply. Under the shop rights doctrine, the inventor would own the invention, but the employer would have an equitable right to use the invention without additional compensation to the employee. Essentially, the employer's right would be limited to a non-exclusive, royalty free, and largely non-transferable right to use the invention”). Si tratta certamente di un limite, per il datore, dovuto alla stessa concezione statunitense di «invenzione»: “*the general perception was that inventorship was the work of certain individuals, who were considered the great man of the time*”, nonostante la realtà dimostrasse che tali innovative soluzioni fossero raggiunte perlopiù grazie alla collaborazione con forze imprenditoriali. Sottolineando i *benefits* portati dalla *work made for hire doctrine*, l'autore sembra favorevole a una sua estensione anche in ambito brevettuale, poiché la protezione fornita ai datori di lavoro dalle altre *patent law doctrines* non pare sufficiente. Sul punto anche UBERTAZZI L. C., *art. cit.*, 2010, pag. 526, a parere del quale “la presenza della regola del *first to invent* nel diritto federale USA in materia di invenzioni suggerisce subito che a questo fine l'attribuzione originaria all'imprenditorie del *work made for hire* non è l'unica soluzione logicamente possibile e nemmeno quella necessariamente ottimale”, anzi, la presenza di due regole differenti “mostra una incoerenza complessiva del sistema statunitense (...) e la sua scarsa propensione ad un impianto normativo e ad un'interpretazione che puntino al livello di sistematicità raggiunto in Europa”.

utilizzazione economica dell'opera, non potrà non tenersi conto del principio fondamentale di una effettiva protezione dell'autore sul piano patrimoniale, oltre che morale”⁸⁹. È un terreno fertile, quello del diritto contrattuale, sul quale autori e committenti possono giocarsela alla pari, preferendo un modello più partecipativo, di fatto già “adottato da tempo dalle società di autori con l'imposizione ai propri aderenti di regole di ripartizione che riservano all'autore una partecipazione ai proventi”⁹⁰. Per vedersi adeguatamente tutelato secondo le prerogative che gli sono riservate per legge l'autore, tuttavia, dovrà imporre la propria linea fin dal momento della formazione del rapporto: “in particolare, nei rapporti con imprese che utilizzano l'opera, dovranno essere inserite clausole precise sulle facoltà patrimoniali trasferite all'impresa e sui modi e tempi del loro trasferimento”⁹¹. Si tratterebbe di un modello di tutela nato come speciale

⁸⁹ Così FABIANI M., *art. cit.* 1989, pag. 312, che condivide le conclusioni di DIETZ. Conformemente UBERTAZZI L. C., *L'eterointegrazione dei contratti su proprietà intellettuale e concorrenza*, in *Il Diritto dell'economia*, 2016, fasc. 3, pag. 656, il quale ricorda che mentre gli ordinamenti di *common law* hanno tradizionalmente lasciato ampio spazio alla libertà contrattuale nell'ambito del diritto di autore, quelli di *civil law* (fra cui quello italiano) “hanno introdotto da tempo regole di protezione dell'autore nei contratti con l'impresa culturale, che i giuristi di *common law* qualificano spesso come paternalistiche e che pongono un numero non piccolo di limiti alla disponibilità del diritto”.

⁹⁰ FABIANI M., *ibidem*, il quale prosegue a pag. 313 affermando che “il dovere di assicurare agli autori una equa partecipazione nasce dalle norme stesse che regolano la società”.

⁹¹ FABIANI M., *art. cit.*, 1992, pag. 208. Come affermato da DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 38, molti contratti di diritto di autore, soprattutto quelli delle industrie culturali, sembrano infatti “predisposti su formulari rispetto ai quali la controparte, per esprimere il suo consenso non può trattare, dialogare con l'offerente, ma può soltanto aderire o non aderire alla proposta”: l'attenzione dell'autore, nel firmare un siffatto contratto, deve quindi essere massima. Sempre FABIANI M., *art. cit.*, 1975, pag. 564, precisa che nel caso di clausole generiche e vaghe, “l'interpretazione dovrebbe essere restrittiva quanto all'estensione della cessione alle utilizzazioni non ancora conosciute al momento della formazione della volontà contrattuale delle parti”, poiché “la trasmissione dei diritti dovrebbe riferirsi, di regola, alle sole previsioni attuali di utilizzazione”. Vale la pena ricordare che gli autori sopra citati, soprattutto FABIANI M., “hanno lavorato lungamente per la S.I.A.E. e ne hanno ricevuto stipoli importanti nella materia dei contratti di cui si nutre questa *collecting*” (così UBERTAZZI L. C., *art. cit.*, 2016, pag. 654).

⁹², ma in grado di aspirare comunque a generale apprezzabilità, in quanto utile “non solo per tutelare l’autore nei confronti della controparte contrattuale, ma anche quando l’opera, dopo essere stata creata, viene sfruttata da terzi”⁹³: certamente si avrebbe in tal modo anche una coerenza e una comune riconducibilità al testo degli artt. 35 e 36 Cost., posti a tutela della proporzionalità fra remunerazione del lavoratore e caratteristiche del lavoro prestato⁹⁴.

Una vera e propria partecipazione agli utili conseguiti dall’industria culturale quindi, che di fatto potrebbe avvenire in vari modi: “assicurata mediante la previsione del diritto dell’autore ad una percentuale sugli utili derivanti dall’utilizzazione economica dell’opera, oppure, come avviene nel caso dell’art. 23 l.i., primo comma, mediante una maggiorazione retributiva in vista dell’eventuale risultato inventivo, oppure, come accade per alcune categorie di opere dell’ingegno, mediante la riscossione dei diritti d’autore da parte della SIAE che è tenuta, in forza dell’art. 180 l.d.a.,

⁹² La previsione è quella indicata agli artt. 18-*bis* (per cui «in ogni caso di cessione del diritto di noleggio dell’opera ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento» l’autore ha diritto irrinunciabile a un’equa remunerazione per ogni noleggio concluso dal produttore con terzi), 46 e 46-*bis* (relativi alle opere cinematografiche e assimilate, per le quali il riconoscimento del diritto dell’autore a un equo compenso «per tutte e ciascuna utilizzazione» trova la sua *ratio* nel fatto che si tratta di opere complesse, che hanno richiesto un rilevante investimento economico e, soprattutto, che sono suscettibili di differenti utilizzazioni d parte del produttore che ne ha finanziato la realizzazione), 80 e 84 l.d.a. (sui diritti ad equo compenso degli artisti interpreti ed esecutori per ogni ulteriore utilizzazione economica dell’opera che viene fatta da altri soggetti).

⁹³ MARTONE M., *Contratto di lavoro e beni immateriali*, collana *Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Privato dell’Università di Roma «La Sapienza»*, Padova, Cedam, 2002, pag. 160 e ss., a parere del quale “quando la partecipazione economica dell’autore non è preventivamente stabilita nel contratto che trasferisce i diritti di utilizzazione economica, la legge riconosce al lavoratore il diritto ad un equo premio o compenso per l’ulteriore ed imprevista utilizzazione della creazione intellettuale da parte del soggetto in favore del quale è svolta la prestazione e, quindi, anche del datore di lavoro o del committente”

⁹⁴ MARTONE M. *op. cit.*, 2002, pag. 184, secondo cui la cui lettura in combinato disposto dei due articoli “suggerisce di garantire ad ogni lavoratore, a prescindere dal contratto nel quale è dedotta la prestazione, un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, soprattutto quando il risultato di quel lavoro concorre al progresso spirituale e materiale della collettività”

a destinare obbligatoriamente una quota parte dei suddetti diritti all'autore"⁹⁵. Il margine per poter «contrattualizzare» i diritti d'autore indubbiamente c'è, così come la volontà di cercare un contemperamento fra gli opposti interessi in gioco che sia il più condiviso possibile dalle parti.

Alla luce di tutto ciò, il diritto d'autore pare essere giunto a un bivio, una sorta di punto di svolta: proseguire sulla strada già delineata in ambito brevettuale, introducendo una norma analoga a quella prevista dall'art. 64 c.p.i. (ed ereditandone, ovviamente, i vari problemi connessi, seppur maggiormente risolvibili rispetto a quelli attuali), oppure virare verso “un sistema di protezione globale nel senso di un diritto sullo *status* professionale del creatore intellettuale, tenendo conto dei bisogni delle industrie del *copyright* particolarmente mediante appropriati diritti connessi”⁹⁶.

2 La figura del fotografo *ex art.* 88 l.d.a.

Venendo ora all'analisi delle singole disposizioni contenute nella l.d.a. in tema di creazioni intellettuali realizzate nel rapporto di lavoro, ha forse senso soffermarsi prima sull'analisi dell'art. 88 commi 2 e 3 l.d.a., dettati in tema di «semplici fotografie» realizzate su commissione o nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, tutelate non tramite diritto d'autore ma con c.d. diritto connesso. Si è discusso, in particolare, circa l'applicabilità di tale norma anche alle «opere fotografiche di carattere creativo» tutelate, a partire dal D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, dal n. 7 dell'art. 2 l.d.a. come vere proprie opere dell'ingegno (il problema, in

⁹⁵ MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 160, nota 415.

⁹⁶ FABIANI M., *art. cit.* 1989, pag. 314.

questo senso, originerebbe dal fatto che l'art. 88 l.d.a. è collocato nel Capo V del Titolo II relativo ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore⁹⁷). Pur permanendo delle differenze di tutela⁹⁸ fra le due categorie di creazioni intellettuali, sembra comunque da preferire la soluzione che vede un'estensione applicativa dei commi 2 e 3 dell'art. 88 l.d.a. anche alle opere fotografiche creative. Il particolare carattere creativo dell'opera, infatti, non sembra intaccare né le modalità di utilizzazione della semplice fotografia⁹⁹, né tanto meno “le posizioni soggettive delle parti coinvolte

⁹⁷ In giurisprudenza si è giustificato il criterio distintivo sulla base dell'apporto artistico o creativo fornito dal fotografo, la cui personalità verrebbe espressa tramite sue precise scelte creative. In questo senso, Cass., 4 luglio 1992, n. 8186, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1993, fasc. 3, pag. 643 - 644, con nota di CLEMENTE M., *Tutela della fotografia e dell'opera fotografica* (che parla a pag. 648, appunto, di “sistema del c.d. doppio binario”), ha affermato che “la giurisprudenza di questa Corte sul rapporto tra fotografia e tutela del diritto di autore ha chiarito, anche successivamente alla entrata in vigore del D.P.R. n. 19 del 1979, che ha incluso la fotografia nella elencazione di cui all'art. 2 l.d.a., che opere di tale genere godono della tutela del diritto di autore, compresa quella più ampia cosiddetta del diritto morale di autore, quando presentano valore artistico, ossia quando abbiano carattere creativo. Godono invece della più limitata tutela di cui agli artt. 87 l.d.a. e seguenti della stessa legge (norme che fondano i cosiddetti diritti connessi) quando tale connotazione artistica manchi”. Come affermato dall'autore in nota a pag. 651, i giudici “concordano sulla esistenza di differenti presupposti di applicazione delle due forme di tutela”, motivo per cui “le norme di cui agli artt. 87 e ss. non contengono una normativa residuale ma specifica e autonoma”.

⁹⁸ A differenza della tutela autoriale classica attribuita alle opere fotografiche, la tutela attribuita alle semplici fotografie (che, come precisato all'art. 87.2 l.d.a., non possono consistere in mere riproduzioni documentali) è limitata a 20 anni dalla produzione della fotografia (art. 92 l.d.a.) ed è ‘teoricamente’ subordinata alle formalità costitutive ex art. 90 l.d.a. (si tratta, infatti, di un residuo di formalità costitutiva: in primo luogo non si può parlare di formalità costitutive *tout court* non essendo le semplici fotografie annoverate fra le opere dell'ingegno ex art. 2 l.d.a. ed essendo tali formalità espressamente vietate dall'art. 5 della Convenzione di Berna; in secondo luogo, l'indicazione del nome del fotografo e dell'anno di produzione della fotografia non è prevista come condizione per la protezione della stessa, ma come elemento per identificare un'eventuale riproduzione abusiva della fotografia).

⁹⁹ L'art. 88 riconosce all'autore di semplici fotografie il «diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie», esauendo così il novero dei diritti di utilizzazione economica previsto dagli artt. 12-18-*bis* l.d.a. in tema di opere dell'ingegno. In realtà, bisogna precisare che l'unico diritto di utilizzazione economica apparentemente escluso dalla previsione dell'art. 88 l.d.a. sembra essere il diritto esclusivo di «modificazione, elaborazione e trasformazione dell'opera» secondo quanto disposto dall'art. 4 l.d.a. In particolare, tale mancanza è stata da alcuni giustificata dal fatto che la fotografia, esaurendosi nel proprio negativo, non sembrerebbe rielaborabile senza pregiudizio degli elementi che costituiscono l'immagine fotografica (così AUTERI P., *Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19. Commentario*, in *Le*

nelle vicende negoziali prese in considerazione dagli artt. 88 e 98 l.d.a.”¹⁰⁰: nondimeno, le disposizioni sopra richiamate costituirebbero un’ulteriore espressione e conferma del principio generale, già richiamato nei paragrafi precedenti, secondo cui anche in tema di opere dell’ingegno (e, quindi, di opere fotografiche creative) sarebbe possibile ipotizzare in capo al datore di lavoro o al committente un acquisto dei diritti di utilizzazione economica derivanti dalla creazione conseguita dal dipendente o prestatore di lavoro a tal fine inquadrato e retribuito¹⁰¹.

nuove leggi civili commentate, 1980, pag. 80). Secondo altri, al contrario, nella previsione dell’art. 88 l.d.a. sarebbe riservato al fotografo un margine per la rielaborazione della fotografia consistente, per esempio, nella trasformazione della colorazione della stessa (da bianco e nero a colori) o anche nel suo utilizzo per la creazione di opere complesse come *collage* o sovrapposizioni di immagini (GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 387).

¹⁰⁰ Così PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 381, che a sua volta cita la posizione già espressa da AUTERI P., *art. cit.*, 1980, pag. 163 - 164. Conformemente CAROSONE o., *op. cit.*, 1999, pag. 228.

¹⁰¹ FABIANI M. (contributo a voce enciclopedica), *Artista interprete o esecutore*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Commerciale*, I, Utet, Torino, 1987, pag. 263, a parere del quale “considerati gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza sulla disciplina delle opere create su commissione non sembra che possono esservi ostacoli alla sua applicazione anche alle opere fotografiche dell’art. 2 della legge”. Analogamente UBERTAZZI L. C., *La protezione delle fotografie in Italia*, in *Il Diritto di autore*, 1998, fasc. 1, pag. 60, secondo cui la disciplina prevista in tema di diritti connessi relativi alle fotografie “deve d’altro canto essere interpretata in via sistematica tenendo conto anche dei principi relativi al diritto d’autore e più in generale alla proprietà intellettuale”; MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 129, nota 329, per cui “dalla differente collocazione delle opere fotografiche aventi carattere creativo non discende, tuttavia, una diversa disciplina per il caso in cui vengano create in pendenza di un contratto di lavoro subordinato stante la particolare formulazione dell’art. 88 che è, a sua volta, espressione della più generale disciplina delle opere dell’ingegno; AUTERI P., *Applicazione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 1980, pag. 148 e ss.

2.1 Lavoro subordinato e su committenza: applicabilità della ‘teoria dello scopo dell’atto’ o *Zweckübertragungstheorie*

L’art. 88 l.d.a., oltre a prevedere l’ipotesi dell’appartenenza dei diritti connessi relativi alla fotografia realizzata dal c.d. fotografo solitario (che, in maniera del tutto autonoma, realizza una fotografia¹⁰²), configura altre due ipotesi del tutto peculiari: quella della fotografia realizzata a opera di un lavoratore subordinato e quella della fotografia realizzata da un prestatore su commissione. Gli aspetti più dibattuti in dottrina e in giurisprudenza, ancora una volta, concernono il titolo e l’ampiezza del diritto esclusivo acquisito da parte del datore di lavoro.

Partendo dalla prima ipotesi, contemplata al comma 2 dell’art. 88 l.d.a., si legge che se la fotografia «è ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro»¹⁰³. Sotto il profilo della modalità dell’acquisto da parte

¹⁰² In questo caso, è indubbio che egli sia titolare a titolo originario dei diritti sulla fotografia.

¹⁰³ In dottrina, si è detto che la portata della norma sarebbe utile anche a configurare un acquisto, in capo al produttore, delle c.d. foto di scena (fermo restando che il fotografo sia qualificabile come lavoratore subordinato): così Trib. Milano, 27 aprile 1998, in *AIDA*, 1998, pag. 820, con nota di GUARDAVACCARO G., in cui si legge che “i coproduttori di un film sono titolari anche dei diritti esclusivi relativi alle foto di scena del film” (l’autore, tuttavia, precisa che i diritti eccedenti le ordinarie esigenze di promozione e commercializzazione del film, esulando dalla prestazione contrattuale assunta dal fotografo, vanno considerati fuori dai diritti attribuiti al produttore); Trib. Roma, 22 ottobre 1996, in *AIDA*, 1998, pag. 528, per cui “i diritti di utilizzazione delle fotografie (nella specie, creative) realizzate dal fotografo di scena di un film durante la lavorazione di quest’ultimo appartengono alla casa produttrice del film”. In questa prospettiva, si riuscirebbe inoltre a evitare di distinguere le fattispecie a seconda che si tratti di un’opera fotografica creativa rientrante nel novero dell’art. 2 l.d.a. oppure una semplice fotografia (DELL’ARTE S., *I contratti della fotografia e dell’immagine*, nella collana *Temi di diritto dell’impresa, della comunione, dell’arte*, Expert, 2004, pag. 333. Circa i diritti sui c.d. negativi, si è affermato che la consegna dei negativi al committente “non comporta peraltro automaticamente la titolarità del produttore di quelle fotografie che, pur realizzate durante l’incarico e i cui negativi fanno parte dello stesso rullino, non

del datore, la dottrina maggioritaria ritiene che tale acquisto sia diretto e a titolo derivativo ¹⁰⁴, nonostante qualche autore continui a sostenere un acquisto a titolo originario ¹⁰⁵. Sotto il profilo dell'ampiezza dei diritti acquisiti, invece, si è dibattuto circa la possibilità, per il datore di lavoro, di acquistare tutti i diritti patrimoniali derivanti dalla creazione intellettuale, oppure solo quelli limitati «all'oggetto e alla finalità del contratto»: tutto dipende, infatti, da come viene inteso quest'ultimo inciso. Secondo una parte della dottrina ¹⁰⁶, tale inciso avrebbe lo scopo di limitare

riguardino scene del film o non rientrino comunque nella prestazione dedotta in contratto” (DELL'ARTE S., *op. cit.*, 2004, pag. 334).

¹⁰⁴ UBERTAZZI L. C., *art. cit.*, 1998, pag. 61, secondo cui “l'acquisto del datore di lavoro è d'altro canto diretto; avviene sin dal momento della realizzazione della fotografia: ed è qualificabile come acquisto a titolo derivativo”. Così anche BOCCA R., *La tutela delle fotografie tra diritto d'autore, diritti connessi e nuove tecnologie*, in *AIDA*, 2002, pag. 421.

In giurisprudenza, Trib. Perugia, 2 maggio 1996, in *Rassegna giuridica umbra*, 1996, pag. 607, ha sostenuto a riguardo che non vi è necessità di provare tale cessione per atto scritto, essendo quella a favore del datore o del committente una presunzione di attribuzione di diritti *ipso iure*.

¹⁰⁵ GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 265, che parlano di attribuzione *ex lege* al datore di lavoro, “quindi anche in mancanza di espressa pattuizione” il diritto competerebbe al datore. Conformemente DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2004, per cui “in effetti, per le fotografie oggetto di diritti connessi, non vi sono principi di diritto legati al fatto costitutivo della creazione che impediscano un acquisto originario del diritto da parte del committente o del datore di lavoro. Le produzioni fotografiche prive di carattere creativo non sono una oggettivazione della personalità dell'autore e non sono protette come tali mancando a favore del fotografo di semplici fotografie anche l'attribuzione di un vero e proprio diritto morale d'autore”.

¹⁰⁶ OPPO G., *art. cit.*, 1969, come riportato in *op. cit.*, 1992, pag. 392, che pone l'accento proprio sull'inciso «entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto» per giustificare un'interpretazione restrittiva circa l'acquisto dei diritti da parte del datore di lavoro. Conformemente JARACH G., *art. cit.*, 1979, pag. 596, secondo cui “l'inciso «entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto» sembra non solo indicare le ipotesi nelle quali il diritto compete al datore di lavoro, ma anche indicare i limiti entro i quali tale appartenenza si verifica”; MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 130, a parere del quale “l'art. 88 attribuisce rilevanza centrale al contratto di lavoro subordinato o meglio alle finalità dell'organizzazione che è effetto di quel contratto, al fine di limitare l'acquisto del datore di lavoro ai soli diritti patrimoniali deducibili, appunto, dall'oggetto e dalle finalità del contratto”: in questo senso, tale inciso “significa che il fotografo assunto per svolgere un'attività fotografica in favore di un'agenzia di stampa cederà all'agenzia solamente il diritto di vendere ai propri clienti fotografie in via esclusiva, ma non quello di autorizzarne la pubblicazione in una raccolta di fotografie artistiche, perché, appunto, questo tipo di pubblicazione esula dall'attività dell'agenzia di stampa”; CAROSONE O., *art. cit.*, 1979, pag. 226, per cui l'inciso «entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto» sarebbe riferito a una limitazione degli effetti della fattispecie. *Contra*

l'acquisto da parte del datore ai soli diritti chiaramente delineati nel contratto di lavoro o comunque da esso facilmente desumibili secondo le ordinarie regole interpretative del diritto civile. Altra dottrina, criticando l'impostazione appena esposta, afferma invece che il datore di lavoro acquisterebbe tutti i diritti connessi alla fotografia realizzata dal dipendente: in particolare, con la formula «entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto», il legislatore avrebbe inteso semplicemente “descrivere e definire (sia pure con formula ridondante e imprecisa) la fattispecie, e precisamente il rapporto tra mansioni del dipendente e fotografia non creativa: e reciprocamente non si propone di invece di delimitare gli effetti di questa fattispecie”¹⁰⁷. Una siffatta interpretazione, inoltre, si troverebbe maggiormente in linea “con una lettura sistematica della disciplina della proprietà intellettuale, dove si rinviene il principio dell'unità di appartenenza dei diritti patrimoniali”¹⁰⁸.

La seconda ipotesi di fotografia realizzata nel rapporto di lavoro è contemplata al comma 3 dell'art. 88 l.d.a., il quale dispone che la norma di cui al comma 2 «si applica, salvo patto contrario, a favore del committente¹⁰⁹ quando si tratta di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo». Dovendosi

BERTANI M., *art. cit.*, 2000, pag. 440-441, per cui i diritti di utilizzazione economica “se le parti non hanno stabilito diversamente, nel caso di rapporto subordinato transitano tutti immediatamente in via derivativa ma automatica in capo al datore di lavoro”.

¹⁰⁷ UBERTAZZI L. C., *art. cit.*, 1998, pag. 62, il quale precisa che l'interpretazione restrittiva sopra criticata “conduce a trattare il fotografo dipendente non creativo meglio del fotografo subordinato creativo o, alternativamente e ove si ritenga che l'art. 88 debba essere applicato anche a quest'ultimo, conduce a trattare tutti i fotografi dipendenti meglio degli autori di altri tipi di opere dell'ingegno protette: realizzando con ciò una serie di discriminazioni irragionevoli, che possono essere invece evitate dalla lettura dell'art. 88 qui suggerita”.

¹⁰⁸ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 1663.

¹⁰⁹ Come affermato da Trib. Milano, 18 ottobre 1993, in *AIDA*, 1994, pag. 453, “nell'ipotesi dell'art. 88, 3° comma legge a. il diritto di sfruttamento della fotografia compete al committente e non al fotografo, che non è dunque legittimato a lamentare la violazione di tale diritto”.

applicare il comma 2, come espressamente disposto dalla norma, è stato sostenuto che tutti i diritti connessi alla fotografia sarebbero acquistati dal committente, ma entro i limiti della *Zweckübertragungstheorie*¹¹⁰, cioè la ‘teoria dello scopo dell’atto’: in base a questa impostazione, onde evitare una scelta aprioristica del soggetto a cui attribuire i diritti patrimoniali relativi alla fotografia realizzata nell’ambito di un rapporto di lavoro, risulterebbe prima opportuno guardare allo scopo del contratto stipulato fra le parti. Commissionare una prestazione in qualità di soggetto privato, infatti, è differente dal commissionare la stessa prestazione ma in qualità di imprenditore, poiché nel secondo caso si avrebbe (quasi) sicuramente un interesse ad acquisire “non solo e non tanto gli esemplari come *opus mechanicum*, ma anche il diritto esclusivo di utilizzazione”¹¹¹ che

¹¹⁰ UBERTAZZI L. C., *ibidem*; UBERTAZZI L. C., *art. cit.*, 1998, pag. 63; BERTANI M., *art. cit.*, 2000, pag. 441.

In giurisprudenza, Cass., 27 aprile 1998, n. 4273, in *Giustizia civile*, 1998, parte I, pag. 2565, con nota di ALBERTINI G., ha affermato che “nel caso in cui il fotografo ceda una fotografia c.d. semplice (cioè ex art. 87 l. aut.) per la pubblicazione su un periodico, senza ulteriori pattuizioni, incombe su di lui l'onere di provare eventuali restrizioni nel novero delle facoltà trasmesse, dovendosi altrimenti presumere il carattere totale della cessione stessa”.

In particolare, per quanto riguarda il negativo della fotografia, si è detto che “la consegna dei negativi al committente da parte dell'autore di fotografie realizza il pieno trasferimento dei diritti di riproduzione”: nel caso di specie, non è stato considerato patto contrario, volto a superare la presunzione di esclusività a favore del committente, la circostanza che la modalità di pagamento rateale determinasse una titolarità limitata del committente ai fini dell'uso dei negativi (così Cass., 4 luglio 1992, n. 8186, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1993, fasc. 3, pag. 643 - 644, con nota di CLEMENTE M.; App. Milano, 4 luglio 1998, in *AIDA*, 1999, pag. 541, per cui “nel caso di fotografie realizzate in esecuzione di contratto d'opera o di appalto l'art. 88, 3° comma l.a., lascia alle parti, nell'esercizio della loro privata autonomia, di decidere sulla proprietà del negativo e sulla connessa titolarità del diritto esclusivo di diffusione, riproduzione e spaccio; ma in mancanza di accordo attribuisce i diritti in questione al committente, se si tratta di fotografie di cose che sono nel suo possesso”).

¹¹¹ GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 390, per cui “ove tale presunzione cade, appunto perché v'è un patto contrario, la disciplina sarà quella solita, per cui il fotografo resterà titolare del diritto esclusivo e il committente diventerà proprietario solo degli esemplari che gli verranno consegnati nella quantità prevista nel contratto”. Gli stessi autori, a pag. 262, avevano infatti affermato “a chi vadano attribuiti i diritti patrimoniali sull'opera stessa è problema che va risolto prendendo in esame, prima di ogni cosa, la volontà delle parti e questo esame deve essere condotto tenendo essenzialmente conto dell'utilità che di regola intende ottenere il committente mediante il contratto d'opera”.

permetta lo sfruttamento economico dei risultati legati alla prestazione commissionata, soprattutto se questa ha comportato un investimento (e quindi un rischio economico) per il committente. In tal senso, sembrerebbe in primo luogo necessario individuare i potenziali diritti connessi alla fotografia che realizzano l'oggetto e lo scopo del negozio giuridico, in quanto elementi che creano quella fattispecie di rapporto al cui interno si inserisce la creazione intellettuale, consentendo in questo modo un'equa e concreta composizione degli interessi in gioco. Il legislatore, tuttavia, in caso di fotografia su commissione "non ha ritenuto titolo sufficiente il contratto di commissione per attribuire un diritto di utilizzazione al committente: egli ha voluto qualcosa in più e cioè che l'oggetto fotografato rientrasse nella sfera giuridica del committente"¹¹². In particolare, si è detto che non rientrerebbero nel possesso del committente (escludendo, di fatto, l'applicazione dell'art. 88.3 l.d.a.) "oggetti che il committente ha fatto pervenire direttamente dalle case produttrici al fotografo, perché questo realizzasse fotografie destinate alla pubblicazione sul catalogo dei prodotti distribuiti dal committente"¹¹³, oggetti realizzati o fatti realizzare

In giurisprudenza, inoltre, si è specificato che "nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro stipulato con un fotografo abbia carattere «autonomo», il diritto di utilizzazione economica della fotografia spetta al committente solo nel caso in cui sia stata obbligatoriamente prevista l'attività del lavoratore come quella di «fotografo», non nel caso in cui la realizzazione della fotografia sia avvenuta soltanto «in occasione» della prestazione di lavoro" (così Cass. 6 maggio 1998, n. 4557, in *Il Diritto industriale*, 1998, pag. 359, con nota di CATELLI V.)

¹¹² FABIANI M., *In tema di opera dell'ingegno creata su commissione*, in *Il Diritto di autore*, 1967, pag. 141, il quale afferma che, grazie a tale requisito, si potrebbe dedurre "che il diritto nasce in capo al fotografo anche se vi è un contratto di commissione, a meno che la sua fotografia riguardi cose in possesso del committente o la sua stessa immagine" (l'ultimo riferimento è alla disposizione contenuta nell'art. 98 l.d.a., sempre in tema di fotografia su commissione, che verrà analizzata nel paragrafo successivo).

¹¹³ App. Milano, 4 luglio 1998, in *AIDA*, 1999, pag. 541

dal fotografo ¹¹⁴ (pur avendone, il committente, pagato le spese ¹¹⁵) o beni già esistenti in natura ¹¹⁶. Per l'ipotesi, non espressamente prevista dalla legge, in cui la fotografia su committenza venga scattata su cose che non si trovano in possesso del committente, si è divisi fra chi esclude completamente l'applicazione dell'art. 88.3 l.d.a. ¹¹⁷ e chi, al contrario, appare più propenso a una sua applicazione in via analogica, pur limitando l'acquisto dei diritti connessi a quelli rientranti nell'oggetto e nelle finalità del contratto ¹¹⁸.

In ultima analisi, si ricorda che secondo il comma 4 dell'art. 88 l.d.a. «il Presidente del Consiglio dei Ministri, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia»: a tal proposito, è stato affermato che

¹¹⁴ Secondo Trib. Milano, 15 dicembre 1994, in *AIDA*, 1995, pag. 630, "l'art. 88 l.a. postula che il committente abbia una disponibilità immediata, diretta ed esclusiva dell'oggetto fotografato, e reciprocamente non si applica quando questo è approntato dal fotografo, anche se su incarico del committente".

¹¹⁵ In Trib. Milano, 26 ottobre 1989, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1990, pag. 1006, si è infatti detto che "il fatto di fornire parte delle attrezzature o pagare il compenso delle modelle non determina l'acquisto del diritto di utilizzazione".

¹¹⁶ Così Trib. Venezia, 19 maggio 2004, in *AIDA*, 2005, pag. 723, a proposito di fotografie di località esotiche.

¹¹⁷ L'acquisto in capo al committente sembra escluso quando il committente si sia limitato a provare che le cose fotografate non si trovavano in possesso del fotografo, mancando invece di provare di averne avuto egli il possesso (così Cass., 21 giugno 2000, n. 8425, in *AIDA*, 2000, pag. 606, con nota di SARTI D., a parere della quale "nell'ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando, al fine del riconoscimento del diritto del committente, che tali cose, ancorché non in suo possesso, non siano neppure in possesso del fotografo, bensì di un terzo"). *Contra* UBERTAZZI L. C., *art. cit.*, 1998, pag. 63, che sembra a favore dell'applicazione in via analogica dell'art. 88.3 l.d.a, opportunamente ricordando come a una tale dilatazione della norma corrisponda, inevitabilmente, anche "un'analogo dilatazione del diritto del fotografo all'«equo corrispettivo»".

¹¹⁸ UBERTAZZI L. C., *ibidem*. Conformemente DELL'ARTE S., *op. cit.*, 2004, pag. 304-306; BERTANI M., *art. cit.*, 2000, pag. 441.

In giurisprudenza Trib. Firenze, 16 febbraio 1994, in *AIDA*, 1995, pag. 479-480 ha riconosciuto l'acquisto in capo al committente di diritti connessi a fotografie realizzate su soggetti "certamente non in suo possesso".

si tratterebbe di una regola che “pone problemi simili alle altre norme che prevedono equi compensi a favore degli autori o degli artisti”¹¹⁹.

2.1.1 Il ritratto fotografico eseguito su commissione *ex art.*

98.1 l.d.a.

Un'altra ipotesi di fotografia realizzata su commissione è quella disciplinata all'art. 98.1 l.d.a., in base a cui «il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo». Alla luce dei già analizzati commi 1 e 2 dell'art. 88 l.d.a. si deduce, da un lato, che l'acquisto del diritto da parte del committente è pur sempre derivativo e automatico¹²⁰, dall'altro che nasce in capo al fotografo un diritto al compenso da parte del committente ritrattato e dei

¹¹⁹ UBERTAZZI L. C., *ibidem*. Sulla stessa linea di *reductio ad unum*, successivamente, UBERTAZZI L. C., *Diritto d'autore, cinematografia ed emittenti televisive*, AIDA, 1997, pag. 510-528.

¹²⁰ Così Trib. Milano, 2 novembre 2005, in AIDA, 2006, pag. 526, in cui si legge che “in caso di commissione di un servizio fotografico, i diritti sulle fotografie sorgono per il committente fin dal momento in cui esse vengono scattate, non rilevando in contrario la presenza nel contratto di una clausola con cui, essendo il pagamento del prezzo subordinato alla consegna del materiale, il fotografo abbia dichiarato che a fronte del pagamento non avrebbe avuto più nulla a pretendere dal committente”.

suoi aventi causa per le eventuali utilizzazioni della fotografia ¹²¹, determinato con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 88.4 l.d.a. ¹²².

Onde fugare ogni dubbio interpretativo circa la reale portata del contratto in esame, un'autorevole dottrina ha sottolineato l'importanza di individuare con precisione, in sede di redazione contrattuale, "l'ambito d'azione del committente, specificando le forme (*poster, brochures, maxi affissioni*) o i mezzi (*web, quotidiani*) dello sfruttamento pubblicitario delle fotografie; il formato, analogico o digitale, con cui riprodurre l'immagine; il *medium* su cui pubblicare le fotografie oggetto di *reportages* di particolari eventi e, in caso di fotografie digitali, l'utilizzo delle immagini *on line*, mediante CD ROM, *internet, database ecc.*" ¹²³.

¹²¹ Così BERTANI M., *art. cit.*, 2000, pag. 442, nota 22. *Contra* Cass., 28 giugno 1980, n. 2094, in *Il Diritto di autore*, 1981, pag. 39-40 (per cui "il ritratto fotografico forma oggetto di due concorrenti diritti di utilizzazione, quello del soggetto fotografato e quello esclusivo, nei confronti di terzi, dell'autore della fotografia") e Trib. Milano, 9 ottobre 2000, in *AIDA*, 2001, pag. 538 (in cui si legge che "ai sensi dell'art. 98 l.d.a., in relazione al ritratto fotografico realizzato su commissione (e rientrante nel novero delle fotografie di cui agli art. 87 seg.), si configura, salvo patto contrario, la concorrenza del diritto di utilizzazione del soggetto fotografato e di quello dell'autore della fotografia") che hanno invece escluso l'applicazione dell'art. 98.1 l.d.a. a beneficio del committente che sia persona differente dal ritrattato. La linea dettata dalla giurisprudenza citata sembra essere accolta anche da DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 300 per cui, in tema di conservazione della proprietà del negativo da parte del fotografo, "sembra di poter affermare che egli ne rimanga il proprietario e, quindi, rimanga proprietario di alcuni o di tutti i diritti di riproduzione ogni qualvolta, salvo patto contrario, la spettanza ex lege del committente non è completa" (l'art. 98.1 l.d.a., infatti, non sembrerebbe, almeno a parere della giurisprudenza, confermare una completa spettanza ex lege in capo al committente, lasciando scoperta l'ipotesi del committente diverso dalla persona ritrattata)

¹²² UBERTAZZI L. C., *art. cit.*, 1998, pag. 64.

¹²³ DELL'ARTE S., *op. cit.*, 2004, pag. 305

3 *Software* e banche dati d'autore: i margini di tutela ex art. 12-*bis* l.d.a.

Prima di entrare nel vivo dell'analisi dell'art. 12-*bis* l.d.a., è forse opportuno fare una breve premessa circa la particolare natura degli oggetti sopra indicati e i motivi che hanno spinto il legislatore alla scelta della protezione autoriale per entrambi.

Per quanto concerne il *software* (o programma per elaboratore), esso viene comunemente definito come “l'insieme di indicazioni o di istruzioni, formulate in linguaggio di tipo matematico, che sono destinate ad essere direttamente o indirettamente utilizzate in un elaboratore elettronico per la produzione di determinati risultati”¹²⁴. Si tratterebbe, in questi termini, di una creazione intellettuale, in quanto espressione di particolari scelte ‘umane’ circa il processo creativo da seguire e individuabile entro una precisa forma, ma pur sempre finalizzata a far funzionare una macchina in modo tale da ottenere determinate soluzioni. In tal senso, il problema circa la scelta se accordare al *software* protezione autoriale o brevettuale è “strettamente connesso alla valutazione di quale dei due momenti, formale o finale, sia il più caratterizzante l'attività di creazione dei *software*: è chiaro che, ove si finisca per privilegiare la forma, si rientra in una tipologia di tutela (diritto d'autore), ove, al contrario, ci si concentri sul fine, si finisce per privilegiare l'altra (brevetto industriale)”¹²⁵. Seguendo

¹²⁴ ROSSI A., *Software e invenzioni dei dipendenti, segreto aziendale, concorrenza*, in *Il Diritto del lavoro*, 1986, fasc. 5 pag. 361. Analogamente GIANNANTONIO E. (contributo a voce enciclopedica), *Programmi per elaboratore (tutela giuridica dei)*, in *Enciclopedia Giuridica*, agg., XXIV, Roma, 1995, pag. 1; ERCOLANO C., *Le prospettive di tutela del software in ambito brevettuale*, in *Il Nuovo diritto*, 2004, fasc. 1, pag. 931.

¹²⁵ PASCUCCI F., *Il software come invenzione del lavoratore*, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, 2015, fasc. 5, pag. 461. Così anche SCHIUMA L. (relazione al convegno “La tutela del *software* tra brevetto e diritto d'autore”, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma il 24 giugno 2004), *Il software tra brevetto e diritto d'autore*, in *Rivista di diritto civile*, 2007, fasc. 6, pag. 683 e ss.

l'impostazione statunitense ¹²⁶, prima la giurisprudenza ¹²⁷ e poi la legislazione si sono orientate nel senso di inquadrare il *software* entro la tutela offerta dal diritto d'autore: in particolare, con il D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 si è recepita la Direttiva CEE 14 maggio 1991, n. 250, dedicata alla tutela giuridica del *software* ai sensi di quanto già disposto dalla Convenzione di Berna, finendo con l'assimilare il programma per elaboratore all'opera letteraria ¹²⁸. Tramite la c.d. tecnica

¹²⁶ Nel 1980 il Congresso emanò il *Computer Software Copyright Act*, sottoponendo espressamente il *software* alla disciplina dettata in tema di *copyright*.

¹²⁷ Per la prima giurisprudenza di merito si vedano Trib. Milano, 13 marzo 1987, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1987, pag. 708 (per cui "può applicarsi ai programmi per elaboratori elettronici la normativa sul diritto d'autore, costituendo essi il risultato di un'attività intellettuale") e Pret. Monza, 8 febbraio 1988, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1989, pag. 199 (in cui si legge che "un sistema operativo costituente programma per elaboratore elettronico è opera dell'ingegno il cui sfruttamento economico è protetto dalla legge sul diritto di autore 22 aprile 1941, n. 633"). In seguito, anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel medesimo senso: fra le varie pronunzie, meritano di essere sottolineate Cass., 24 novembre 1986, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1987, pag. 1058, con nota di RINALDI L. (secondo la quale è attribuibile la tutela autoriale ai *software* "in quanto opere dell'ingegno che appartengono alle scienze e si esprimono in linguaggio tecnico-convenzionale, concettualmente parificato all'alfabeto o alle sette note") e Cass., 6 febbraio 1987, n. 1956, in *Il Foro italiano*, 1987, parte II, pag. 189 (per cui i *software* sono qualificabili come opere dell'ingegno solo quando costituiscono "il risultato di uno sforzo creativo caratterizzato da un apporto nuovo nel campo informatico o quando esprimono soluzioni originali ai problemi di elaborazione dei dati").

¹²⁸ "Il fatto che il programma per elaboratore debba essere espresso in un particolare linguaggio ha indotto il legislatore a considerare e proteggere il *software* come opera letteraria" (così PASCUCCI F., *art. cit.*, 2015, pag. 462, il quale afferma che si tratterebbe di una «finzione legale definitoria», "equiparando ai prodotti letterari qualcosa che non è letterario né tantomeno un prodotto"). Per un commento piuttosto critico alla Direttiva comunitaria si veda FRANCESCHELLI R., *La direttiva CEE sulla tutela del software. Trionfo e snaturamento del diritto d'autore*, in *Rivista di diritto industriale*, 2001, parte I, fasc. 3-4, pag. 188, secondo cui "occorre oggi ricordare a chi ha scelto il diritto d'autore per proteggere la nuova «arte» (o nuova scienza? La contraddizione è già evidente) che la protezione del diritto d'autore non può essere tesa oltre il limite di rottura". Conformemente ZENO-ZENCOVICH V., *La direttiva comunitaria sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1992, fasc. 1, pag. 40, per cui "la Direttiva è tutt'altro che una disciplina qualificabile come «diritto d'autore» nel senso che a questo termine si dà da circa un secolo e mezzo". Come affermato, inoltre, da PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 362, nota 115, la scelta della protezione autoriale "sarebbe stata motivata, secondo l'opinione più diffusa, da ragioni di opportunità e rappresenterebbe l'esito della pressione esercitata dai gruppi industriali del settore, che richiedevano una tutela del *software* più ampia possibile sotto il profilo oggettivo - ossia svincolata da qualsivoglia esame di novità e carattere inventivo - e spaziale (la protezione attraverso il diritto d'autore offriva il vantaggio di rendere

dell'interpolazione ¹²⁹ si è evitato di dettare una disciplina *ad hoc*, preferendo inserire la tutela del *software* direttamente nella Legge 22 aprile 1941, n. 633, precisamente all'interno degli artt. 1 e 2, il cui contenuto è stato ampliato senza, però, tenere conto del fondamentale requisito di tutela, quale il 'carattere creativo' dell'opera, con conseguente "protezione di qualsiasi programma tranne quello che si presenti completamente impersonale ed estrema difficoltà nel considerare un programma come non originale anche quando risulti molto simile o addirittura in gran parte copiato da un altro" ¹³⁰. Quella autoriale sembrerebbe l'unica protezione giuridica ipotizzabile anche alla luce del divieto di brevettabilità del *software* ¹³¹ introdotto dall'art. 52 della Convenzione sul Brevetto Europeo (e recepito dall'art. 45.2, lett. b) c.p.i.) ¹³². Rimane salva, tuttavia, la possibilità di parlare di brevettabilità del *software* «non in quanto tale» (cioè non come semplice insieme di istruzioni alfanumeriche) come precisato dal comma 3 dell'art. 45 c.p.i., che sembra effettuare una preziosa distinzione fra programma per elaboratore in sé e risultato ottenibile tramite la sua esecuzione, meglio noto come *software-*

applicabile il regime minimo di protezione previsto dalle convenzioni internazionali vigenti in materia)". L'autore prosegue a pag. 362 affermando come, in realtà, la protezione autoriale "sia meno incisiva in quanto circoscritta alla forma espressiva della creazione e non al suo contenuto, laddove l'essenza del *software* risiede proprio nel suo contenuto intrinseco".

¹²⁹ Tale scelta legislativa è stata criticata da alcuni autori, fra cui ERCOLANO C., *art. cit.*, 2004, pag. 935 e DE SANTIS G., *La tutela giuridica del software fra brevetto e diritto d'autore*, nella collana *Informatica e ordinamento giuridico*, Milano, Giuffrè, 2000, pag. 22.

¹³⁰ PASCUCCI F., *art. cit.*, 2015, pag. 463.

¹³¹ Non perché difetti dei requisiti di brevettabilità, ma perché non è considerato un'invenzione (cioè non sembra risolvere in maniera tecnica un dato problema tecnico).

¹³² In questo senso, "il legislatore, negando la tutela brevettuale del *software*, in quanto non considerato come invenzione, ci dice che esso è concettualmente e ontologicamente un'invenzione, posto che negare una determinata realtà per quella che è al solo fine di escluderne gli effetti perché non voluti, significa porre una finzione giuridica e di conseguenza, anche se implicitamente, riaffermare quella realtà per quella che è" (PASCUCCI F., *art. cit.*, 2015, pag. 464).

implemented-invention (questo, appunto, brevettabile, a dispetto della non brevettabilità del procedimento che l'ha originato)¹³³.

Venendo alle banche dati, va detto che esse sono descritte come “raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”¹³⁴. La protezione accordata a questo nuovo oggetto del diritto d'autore è stata introdotta con il D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, adottato in attuazione della Direttiva CE 11 marzo 1996, n. 9, il cui scopo era quello “di armonizzare sul piano dell'Unione Europea la protezione delle banche di dati con una normativa di diritto d'autore”¹³⁵: requisito di protezione della banca dati, infatti, è che essa costituisca una

¹³³ In particolare, AREZZO E., *Nuove invenzioni e rapporti tra i diversi requisiti di brevettabilità nella giurisprudenza EPO*, in *Il Diritto industriale*, 2016, fasc. 2, pag. 159, parla delle invenzioni che impiegano un *software* per la loro realizzazione come di *mixed type of claim inventions*, cioè di “trovati che potrebbero apparire, ad un primo sguardo, come non tutelabili a mezzo di brevetto, poiché inglobano al loro interno un elemento tra quelli contenuti nel ben noto comma 2 dell'art. 52 CBE, per i quali la norma contempla un divieto *prima facie* di brevettabilità” (cioè elementi non-tecnici, “che isolatamente considerati non potrebbero formare oggetto di brevettazione”, come il *software* considerato in quanto tale). L'autrice a pag. 168 sottolinea come, per la verità, la giurisprudenza delle Commissioni Tecniche di ricorso dell'Ufficio Europeo dei Brevetti abbia compiuto “una profonda opera di rivisitazione del suo precedente approccio verso la brevettabilità di determinate invenzioni contenenti elementi non tecnici”, mutando il concetto di “carattere tecnico dell'invenzione” (che, attualmente, pare giocare anche sul piano della originalità del trovato, non più solo su quello della sua tecnicità) e di “problema tecnico” risolto dall'invenzione (la natura “tecnica” del problema non pare più costituire una primaria condizione ai fini dell'individuazione della soluzione: “sarebbe forse più opportuno parlare oggi di soluzione tecnica e originale di un determinato problema, qualunque esso sia”).

Da questo punto di vista, sia negli Stati Uniti sia in Giappone sono stati fatti passi avanti in ordine alla brevettabilità delle invenzioni ottenute tramite *software*: negli Stati Uniti, poiché “per ritenere brevettabile un'invenzione è sufficiente che tale invenzione sia collocabile nell'ambito di una tecnologia *lato sensu*” (SIROTTI GAUDENZI A. (a cura di), *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza. Vol. III - I contratti nel diritto d'autore e nel diritto industriale*, nella collana *Trattati brevi*, Torino, UTET, 2010, pag. 106), il solo fatto che un'invenzione utilizzi un *software* per funzionare “la rende partecipe di una tecnologia se fornisce anche un risultato utile, concreto e tangibile” (GATTEI C., *Il brevetto di software*, Piacenza, La Tribuna, 2003, pag. 73); in Giappone, invece, con una legge del 2002, si è iniziato a considerare il *software* come invenzione in sé brevettabile, “a condizione che sia presentato su un supporto magnetico” (così VASCO E., *Il nuovo brevetto giapponese*, in *Commercio internazionale*, 2003, fasc. 14, pag. 13).

¹³⁴ Così l'art. 2, n. 9 l.d.a., aggiunto dall'art. 2 del D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.

¹³⁵ FABIANI M., *op. cit.*, 2001, pag. 298.

creazione intellettuale dell'autore circa la scelta o la disposizione del materiale selezionato, rimanendo fuori dalla tutela autoriale il contenuto di tale materiale¹³⁶. Lo stesso D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, conformemente alla Direttiva, ha inoltre riconosciuto all'art. 102-*bis* l.d.a. un diritto *sui generis* in favore del 'costitutore'¹³⁷ della banca dati, che abbia effettuato investimenti rilevanti per la sua costituzione, presentazione o verifica, impegnando a tal fine mezzi finanziari, tempo o lavoro¹³⁸: il costitutore, quindi, avrebbe diritto di vietare le operazioni di estrazione o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della banca dati e tale diritto potrebbe essere acquistato o trasmesso in tutti i modi previsti per legge.

In questo senso, si è anche detto che tale articolo costituirebbe una conferma del fatto che "la tutela delle banche dati *sub specie* di diritto d'autore è in linea con la recente visione di quest'ultimo non più come tecnica di tutela di interessi antagonistici a quelli dell'industria, bensì come tecnica di tutela di interessi industriali"¹³⁹. Un'ulteriore conferma di tale

¹³⁶ Art. 1, comma 2 l.d.a., così come modificato dal D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.

In giurisprudenza, Trib. Torino, 17 luglio 1997, in *AIDA*, 1998, pag. 604, con nota di BERTANI M., ha infatti escluso la protezione autoriale per un elenco telefonico in quanto privo di un qualsiasi contenuto creativo.

¹³⁷ Come affermato da CHIMIENTI L., *I databases nella Direttiva 9/96 e nel D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2000, fasc. 1, pag. 209, "la legge italiana fa esplicito riferimento, nell'indicare le persone titolari del diritto, anche alle imprese e alle società, richiamando in tutta chiarezza la loro capacità di essere titolari del diritto in conseguenza dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Alla luce delle disposizioni vigenti non si può però escludere che analoga capacità competa a persone fisiche, forse anche al di là dell'esercizio di attività imprenditoriale, essendo sufficiente, si fa per dire, l'effettuazione di un investimento rilevante con impegno di mezzi finanziari, tempo e lavoro: anche lo stesso autore può essere, per così dire, <<imprenditore>> di se stesso ed acquisire il diritto alla doppia titolarità delle tutele, diritto d'autore e diritto *sui generis*".

¹³⁸ "La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca dati deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca dati; essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca dati" (così CGCE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, in *Europa e diritto privato*, 2006, fasc. 1, pag. 319, con nota di BERTANI M.)

¹³⁹ GIANNELLI G., *Banca dati e diritto antitrust*, in *AIDA*, 2001, pag. 165. In questa nuova prospettiva "il diritto d'autore diviene l'ampio ed indefinito contenitore entro il quale riversare, di volta in volta, a seconda del prevalere di questa o quella pressione politico-

nuova impostazione, nondimeno, sembrerebbe data proprio da quell'art. 12-*bis* l.d.a. che regola l'appartenenza dei diritti su *software* e banche dati creati dal lavoratore dipendente ¹⁴⁰: la volontà del legislatore, pertanto, sembra essere stata quella di disciplinare l'ipotesi di c.d. creazioni utili conseguite nel contesto lavorativo. Il fatto che tali creazioni, a differenza di altre opere dell'ingegno più tradizionali, presuppongano "investimenti in buona misura preventivabili oltre che rilevanti e una componente progettuale ed organizzativa, anche sotto forma di risorse umane, decisamente significativa" ¹⁴¹, rende infatti molto frequente il conseguimento di tali creazioni all'interno di contesti imprenditoriali, "finendo per relegare ad ipotesi marginali la figura dell'autore individuale" ¹⁴².

legislativa, nuove tipologie di risultati industriali, alla base dei quali sia rinvenibile un'attività genericamente creativo-intellettuale e, soprattutto si pongano investimenti sufficientemente rilevanti da consentire l'emersione di 'rivendicazioni', appunto sul piano politico-legislativo, di tutela. Il peso degli investimenti diviene, dunque, titolo per il riconoscimento dei nuovi *property rights*, che di tali investimenti consentano la remunerazione e incentivino la promozione" (così CAVANI G., *Oggetto della tutela*, in UBERTAZZI L. C. (a cura di), *La legge sul software. Commentario sistematico*, Milano, Giuffrè, 1994, pag. 3).

¹⁴⁰ Si ricorda che, in realtà, soltanto la Direttiva sul *software*, in quanto ad attuazione obbligatoria, impegnava gli Stati membri dell'Unione Europea ad adottare una disciplina specifica e comune sulle opere realizzate dal lavoratore dipendente: un'analoga disposizione, infatti, non compare nella Direttiva sulle banche dati e ciò pare spiegarsi "con il disinteresse del legislatore comunitario ad armonizzare ogni aspetto del diritto del lavoro - e segnatamente quello della titolarità dei diritti - a causa del suo impianto fortemente nazionale" (UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 1382, che a sua volta cita GIOIA F., *I soggetti dei diritti*, in *AIDA*, 2002, pag. 80 e ss.; conformemente PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 365, nota 124, il quale sottolinea come la Direttiva abbia lasciato essenzialmente aperta la questione circa la titolarità dei diritti su *software* e banche dati realizzate nel corso di un rapporto di lavoro autonomo, non avendo recepito le previsioni già contenute a tal proposito nella proposta di direttiva.

¹⁴¹ PELLACANI G., *op. cit.* 1999, pag. 165, il quale a sua volta rimanda a BORRUSO R., *La tutela giuridica del software. Diritto d'autore e brevettabilità*, Milano, Giuffrè, 1999, pag. 25 e FRASSI P., *Creazioni utili e diritto d'autore: programmi per elaboratore e raccolte di dati*, Milano, Giuffrè, 1997, pag. 4.

¹⁴² PELLACANI G., *ibidem*.

3.1 L'attribuzione dei diritti al datore di lavoro

L'attuale art. 12-*bis* l.d.a. prevede che «salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro». La somiglianza, per non dire la coincidenza con la norma di cui all'art. 64 c.p.i. è evidente: l'art. 12-*bis*, in questo senso, sembra costituire un'ulteriore conferma di quel generale principio lavoristico per cui l'imprenditore acquista i risultati del lavoro svolto dal proprio dipendente “senza necessità di alcun atto di trasferimento e come effetto naturalmente derogabile del contratto”¹⁴³, principio (probabilmente) estendibile anche a tutte le altre opere dell'ingegno

¹⁴³ Così UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 1383. Conformemente BERTANI, *art. cit.*, 2000, pag. 435; UBERTAZZI L. C., *I diritti d'autore e connessi*, nella collana *Quaderni di AIDA*, Milano, Giuffrè, 2000, pag. 35; BOCCA R., *art. cit.*, 2002, pag. 389; COGO A., *I contratti di diritto d'autore nell'era digitale*, nella collana *Quaderni di AIDA*, Torino, Giappichelli, 2010, pag. 224; UBERTAZZI L. C., *art. cit.*, 2010, pag. 516 e ss., che riporta come, nonostante un quadro normativo disorganico (artt. 12-*bis* l.d.a., 88 l.d.a., 64 e 65 c.p.i., 89 c.p.i. in materia di topografie di semiconduttori, 38 c.p.i. in materia di modelli industriali e ornamentali, 101 c.p.i. in materia di varietà vegetali), sia possibile una ricostruzione unitaria della disciplina applicabile ai risultati creativi ottenuti dal lavoratore dipendente. *Contra* GALTIERI G., *Note in tema di informatica e diritto d'autore*, in *Il Diritto di autore*, 1975, pag. 513 e (in parte) ALGARDI Z. O., *op. cit.*, 1978, pag. 136, secondo cui le norme che attribuiscono al datore di lavoro la titolarità dei diritti patrimoniali derivanti dalle creazioni intellettuali realizzate dai dipendenti sono norme eccezionali, in quanto contrarie al principio generale secondo cui gli stessi diritti spetterebbero in via originaria solo all'autore-inventore.

In giurisprudenza, si vedano Trib. Roma, 23 gennaio 1993, in *AIDA*, 1994, pag. 665; App. Milano, 26 maggio 2000, in *AIDA*, 2000, pag. 1035; Trib. Firenze, 18 settembre 2006, in *AIDA*, 2008, pag. 574, in cui si parla di “principio generale secondo cui l'imprenditore acquista direttamente i risultati del lavoro del dipendente, senza necessità di alcun atto di trasferimento e come effetto naturale del contratto di lavoro dipendente”.

Analoghe conclusioni valgono anche in tema di *software* o banca dati realizzata sulla base di un contratto di lavoro autonomo, fermo restando che il lavoratore “si obblighi a svolgere un'attività creativa affinché la controparte possa poi sfruttarne economicamente i risultati”, dovendosi escludere invece il trasferimento dei diritti in capo al committente “quando l'accordo sia diretto a far acquistare al committente la sola *proprietà sul supporto materiale* dell'opera oppure ad attribuirgli *utilità diverse da quelle esclusive proprie del diritto d'autore*, come nel caso di pareri rilasciati su tematiche scientifiche, giuridiche o tecniche” (così UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 1388)

creative diverse da *software* e banche dati ¹⁴⁴, alle creazioni prive dei requisiti di tutelabilità ¹⁴⁵ e quelle di cui all'art. 11 l.d.a. ¹⁴⁶. L'ipotesi prevista, infatti, è sempre quella del dipendente "originariamente assunto per creare il *software* o la banca dati o successivamente adibito dal datore di lavoro alla realizzazione di tali trovati in seguito all'esercizio dello *ius variandi* o sulla base di un incarico speciale" ¹⁴⁷. Le 'mansioni' a cui si riferisce l'art. 12-*bis* l.d.a. sono, in primo luogo, quelle determinate (o,

¹⁴⁴ BERTANI M. (nota a Trib. Catania, 8 gennaio 2001), *In tema di diritto sui generis del costituente di database*, in *AIDA*, 2001, pag. 619; UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2000, pag. 41. In giurisprudenza, analogamente, App. Milano, 26 maggio 2000, in *AIDA*, 2000, pag. 1035.

¹⁴⁵ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 1383, che parla di ideazioni pubblicitarie e di *format*. Altre riflessioni in merito all'applicabilità dell'art. 12-*bis* anche alle opere non protette dal diritto d'autore sono state fatte (anche se in tema di invenzioni brevettabili) da FORMIGGINI A., *La legge sulle privative industriali e le invenzioni non brevettabili*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1953, parte I, pag. 193 e UBERTAZZI L. C., *Profili soggettivi del brevetto*, nella collana *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, Milano, Giuffrè, 1985, pag. 35, che giungono a conclusioni non condivise da FRANZOSI M., *L'invenzione*, Milano, Giuffrè, 1965, pag. 13.

In giurisprudenza, Trib. Milano, 24 aprile 1992, in *AIDA*, 1992, pag. 102, con nota di PEDRIALI A. ha risolto un caso avente a oggetto dei disegni non tutelabili tramite protezione autoriale affermando, in capo al datore di lavoro, la spettanza anche dei risultati non creativi ottenuti dal dipendente e negando a quest'ultimo ogni pretesa su tali oggetti.

¹⁴⁶ UBERTAZZI L. C., *ibidem*. *Contra* PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 372, che invece sostiene una non applicabilità dell'art. 12-*bis* l.d.a. alle opere menzionate all'art. 11 l.d.a.

¹⁴⁷ PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 367. Secondo Trib. Roma, 12 gennaio 2009, in *Rep. AIDA*, 2009, I.3.8, per l'attribuzione al datore della titolarità dei diritti di utilizzazione economica derivanti dal *software* creato dal dipendente è sufficiente che tale programma sia conseguito dal lavoratore nell'esecuzione delle sue mansioni, mentre non è necessario che il lavoratore abbia ricevuto direttive dal datore circa la creazione da realizzare.

A tal proposito, un'interessante riflessione è quella offerta da WALTER M. - VON LEWINSKI S., *European Copyright Law*, Oxford University Press, 2001, pag. 118, secondo cui il legislatore comunitario, con la Direttiva del 1991, avrebbe inteso disciplinare entrambe le fattispecie regolate dall'attuale art. 64 c.p.i. commi 1 e 2, attribuendo in ogni caso i diritti al datore di lavoro e rendendo questa scelta obbligatoria per tutti gli Stati membri dell'Unione; analogamente RISTUCCIA R. - ZENO-ZENCOVICH V., *Prime notazioni sulla legge a protezione del software*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informativa*, 1994, pag. 241 e GIANNANTONIO E., *Manuale di diritto dell'informatica*, Padova, Cedam, 1994, pag. 191 che, muovendo dalla considerazione che l'art. 12-*bis* l.d.a. regola le fattispecie di invenzione di servizio e invenzione d'azienda ex art. 64 c.p.i., arrivano ad affermare che non sussistono differenze intrinseche tra attività creativa e inventiva.

comunque, deducibili in via interpretativa) dal contratto di lavoro¹⁴⁸, a cui poi si aggiungono quelle che vengono affidate al dipendente ‘in via di fatto’ dall’imprenditore¹⁴⁹.

Per ciò che concerne la forma del contratto di lavoro, inoltre, sembrano rimanere valide le considerazioni precedentemente fatte (in via generale) nei paragrafi precedenti: una parte della dottrina sostiene un’applicabilità dell’art. 110 l.d.a. (per cui «la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica deve essere provata per iscritto») anche ai contratti di lavoro (subordinato o autonomo)¹⁵⁰, mentre secondo altri autori continuerebbe a essere valido il generale principio di libertà della forma, previsto appunto in materia di contratti *ex art.* 1325 c.c.¹⁵¹, propendendo per un’inapplicabilità dell’art. 110 l.d.a., giustificata anche dal fatto che il trasferimento dei diritti d’autore costituisce effetto naturale del rapporto, non necessitando di un’ulteriore vicenda traslativa¹⁵².

¹⁴⁸ ASCARELLI T., *op. cit.*, 1960, pag. 806; SORDELLI L., *art. cit.*, 1989, pag. 268; DE SANCTIS L., *art. cit.*, 1987, pag. 153; DE SANCTIS V. M., *Il carattere creativo dell’opera dell’ingegno*, Milano, Giuffrè, 1971, pag. 164.

¹⁴⁹ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2000, pag. 50. Lo stesso è stato affermato, anche se in tema di invenzioni del dipendente, da Cass. 6 marzo 1992, n. 2732, in *Giustizia civile*, 1992, fasc. 10, fasc. 1, pag. 2400 - 2403, con nota di MARIANI M.

¹⁵⁰ Gli autori che sostengono l’applicabilità dell’art. 110 l.d.a. al contratto di lavoro subordinato (o autonomo) avente per oggetto un’opera dell’ingegno sono quelli già citati alla nota 72, a cui si rimanda per ulteriori precisazioni circa le motivazioni avanzate a sostegno di tale tesi: fra questi, si ricordano ASCARELLI T., *op. cit.*, 1960, pag. 806; JARACH G., *op. cit.*, 1983, pag. 170; COLECCHIA F., *op. cit.*, 1971, pag. 499; DE SANCTIS L., *art. cit.*, 1987, pag. 154; CAROSONE O., *art. cit.*, 1979, pag. 225 e *op. cit.*, 1999, pag. 191 e ss.

¹⁵¹ Ricordano questo generale principio, fra i tanti, GUASTINI R., *In tema di libertà delle forme*, in *Rassegna di diritto civile*, 1986, parte II, pag. 539; DE CUPIS A., *Sul contestato principio della libertà delle forme*, in *Rivista di diritto civile*, 1986, parte II, pag. 203.

¹⁵² Così UBERTAZZI, *op. cit.*, 2000, pag. 35; BOCCA R., *art. cit.*, 2002, pag. 405; COGO A., *op. cit.*, 2010, pag. 223; GATTI S., *L’opera d’arte su commissione*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2005, parte I, pag. 10, che tuttavia ammette una applicazione in via eccezionale dell’art. 110 l.d.a. “nell’unico caso in cui il datore di lavoro voglia dimostrare di aver acquistato i diritti di utilizzazione economica sull’opera dell’ingegno oggetto della prestazione lavorativa oltre i limiti individuati nel contratto, atteso che negli altri casi è da ritenersi valido il principio della forma libera”.

In giurisprudenza, Trib. Roma, 18 marzo 2002, in *AIDA*, 2003, pag. 780, con nota di BERTANI M., nella cui massima si legge che “l’art. 110 l.a., che richiede la forma scritta

3.1.1 Titolarità e ampiezza dei diritti acquistati dal datore

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, anche nel caso dell'art. 12-*bis* l.d.a. la dottrina maggioritaria sembra propendere per un acquisto dei diritti di utilizzazione, in capo al datore di lavoro, diretto e a titolo derivativo¹⁵³, ritenendo che la fattispecie traslativa si perfezioni con la sola creazione dell'opera¹⁵⁴ (nel caso di *software* o banca dati realizzata su commissione, tuttavia, alcuni autori sostengono sia necessario un ulteriore atto traslativo, costituito dalla consegna¹⁵⁵ dell'opera da parte del prestatore o dall'accettazione¹⁵⁶ da parte del committente). Ancora una volta, quindi, si realizza quella automatica dissociazione soggettiva fra titolare dei diritti morali e titolare dei diritti patrimoniali d'autore indicata in introduzione a questo capitolo, con la precisazione che in tema di *software* e di banche dati i diritti morali che rimangono in capo al dipendente, di fatto, sembrerebbero esaurirsi nel diritto di paternità¹⁵⁷.

per la prova della trasmissione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro e dei committenti, giacché costoro acquistano i diritti in questione non già per effetto di un contratto di trasferimento, ma per effetto della realizzazione dell'opera a seguito dell'attività creativa contrattualmente prevista, e quindi la prova a loro carico, che può essere data con ogni mezzo, ha ad oggetto esclusivamente il fatto che l'opera è stata creata dal dipendente o dal commissionario e che costui era stato davvero assunto per - o aveva l'incarico di - ideare e realizzare un'opera dell'ingegno"; conformemente Cass., 1 luglio 2004, n. 12089, in *Diritto e pratica del lavoro*, 2004, pag. 2766, con nota di ROSIN G.

¹⁵³ Evitando di ripetersi, si rimanda alle note 56 - 58 del presente capitolo, che riporta la dottrina a cui si è fatto riferimento.

¹⁵⁴ CAROSONE O., *op. cit.*, 1999, pag. 191.

¹⁵⁵ DE SANCTIS L., *art. cit.*, 1987, pag. 153. Così anche Cass., 7 giugno 1982, n. 3439, in *Giurisprudenza italiana*, 1982, parte I, fasc. 1, pag. 1505.

¹⁵⁶ AMMENDOLA M., in UBERTAZZI L. C., - AMMENDOLA M., *Il diritto d'autore*, Torino, UTET, 1993, pag. 29.

¹⁵⁷ In particolare, KLECKNER M. E., *Commento sub. Art. 3*, in FRANCESCHELLI R. (a cura di), *Tutela giuridica dei programmi per elaboratore, Commentario*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1995, pag. 281-284, sottolinea come vi sia una vera e propria 'compressione' dei diritti morali dell'autore-dipendente finalizzata a favorire la circolazione del *software*, evidente soprattutto nei limiti ai diritti esclusivi d'autore delineati agli artt. 64-*bis-ter-quater* l.d.a. I diritti morali di cui gode l'autore-dipendente, quindi, sembrerebbero ridursi nel solo diritto a essere riconosciuto autore del *software*. In questo senso, ci si è anche chiesti se sussista un vero e proprio obbligo, in capo al datore

Per quanto riguarda l'ampiezza dei diritti di sfruttamento economico attribuiti al datore di lavoro pare corretto, alla luce della lettera della norma e dell'indicazione fornita dalla Corte di Giustizia¹⁵⁸, ritenere che il datore possa acquistare *tutti* i diritti patrimoniali derivanti dal *software* o dalla banca dati, che quindi entrano “nella sfera del datore come un unico fascio di interessi”¹⁵⁹: tale conclusione, inoltre, non sembrerebbe nemmeno pregiudicata dall'applicazione della stessa *Zweckübertragungstheorie*, che nell'ipotesi di lavoro subordinato “conduce tipicamente verso la concentrazione di tutti i diritti patrimoniali in capo all'imprenditore, e questo proprio in ragione dello scopo perseguito dalle parti con un simile contratto”¹⁶⁰. Alcuni fra gli autori che, al contrario, si sono dichiarati

di lavoro, di menzionare sempre il nome dell'autore-dipendente nei vari esemplari dell'opera in commercio, soprattutto considerando che, attualmente, sono pochissimi i programmi per elaboratore prodotti che rechino indicazione degli autori (fenomeno reale ma, indubbiamente, illecito): così CHIMIENTI L., *Lineamenti del nuovo diritto d'autore, Direttive comunitarie e normativa interna*, Milano, Giuffrè, 1997, pag. 13)

¹⁵⁸ Con alcune pronunce (la più importante, senza dubbio, è la CGCE, 14 luglio 1994, causa 91/92, *Faccini Dori*, in *Il Diritto del lavoro*, 1994, parte II, pag. 298) la Corte di Giustizia ha ribadito come il giudice, in sede di applicazione di una norma nazionale attuativa di una disposizione già prevista in via comunitaria, dovrebbe attenersi all'interpretazione più vicina al significato della norma comunitaria: in questo senso, pur non avendo il legislatore italiano ripetuto la formula quantitativa ‘*tutti*’ (riferita ai diritti di utilizzazione economica) nell'attuare la Direttiva (che, invece, la prevedeva), l'interpretazione dell'art. 12-*bis* dovrebbe comunque ricalcare quanto già previsto in sede comunitaria. La questione, tuttavia, rimane aperta, come affermato da SANTORO PASSARELLI G., *Il difficile adeguamento del diritto interno al diritto comunitario*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1998, parte I, pag. 320 e ss. Un'altra differenza fra art. 12-*bis* e Direttiva sta nel fatto che il primo parla di ‘titolarità’ dei diritti di utilizzazione economica, mentre la seconda fa riferimento al semplice ‘godimento’ di tali diritti: in questo caso è stato sottolineato come, in realtà, nel termine utilizzato dall'art. 12-*bis* l.d.a. sia certamente ricompreso quello introdotto dalla Direttiva, essendo il primo ‘contenitore’ del secondo (così UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1994, pag. 32).

¹⁵⁹ PELLACANI G., *op. cit.*, 1999, pag. 368. Analogamente UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1994, pag. 33; KLECKNER M. E., *art. cit.*, 1995, pag. 283; BARBARISI M., *La tutela della proprietà intellettuale*, in TOSI E. (a cura di), *I problemi giuridici di internet*, Milano, Giuffrè, 1999, pag. 159.

¹⁶⁰ Così UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 1386; analogamente UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2000, pag. 47; COGO A., *op. cit.*, 2010, pag. 24. *Contra* ALGARDI Z. O., *op. cit.*, 1978, pag. 137; CAROSONE O., *art. cit.*, 1979, pag. 219; DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 1971, pag. 167; SORDELLI L., *art. cit.*, 1989, pag. 275, i quali ritengono che la *Zweckübertragungstheorie* sia da applicare in senso limitativo, consentendo al datore di lavoro di acquisire solo i diritti di utilizzazione economica compresi nell'oggetto

favorevoli a un'interpretazione in senso limitativo della *Zweckübertragungstheorie*, per poter giustificare un acquisto *in toto* dei diritti patrimoniali in capo al datore, hanno sostenuto che l'art. 12-*bis* costituisca una deroga alla teoria stessa, potendo quindi distinguere fra creazioni 'utili' e creazioni 'tradizionali': solo a quest'ultima categoria, infatti, potrebbe avere senso applicare la teoria dello scopo dell'atto, poiché tale categoria farebbe capo a creazioni intellettuali che si prestano a varie forme di utilizzazione ¹⁶¹.

contrattuale o comunque deducibili in via interpretativa da esso secondo le comuni regole civilistiche.

Circa l'applicabilità della *Zweckübertragungstheorie* al *software* o alla banca dati realizzati su committenza (in tal caso, limitare l'acquisto dei diritti da parte del committente allo scopo del contratto pare preferibile, se non altro in ragione della natura del contratto che generalmente, salvo casi eccezionali, prevede la realizzazione di un *opus*), va ricordato come AUTERI P., *Le commesse di ricerca, sviluppo, produzione*, in ALPA G. - ZENO-ZENCOVICH V. (a cura di), *I contratti di informatica*, Milano, Giuffrè, 1987, pag. 264 abbia proposto una tripartizione fra le fattispecie tipiche di acquisto dei diritti di utilizzazione economica da parte del committente e precisamente: la piena proprietà dell'opera con tutti i diritti di utilizzazione economica in via esclusiva (in questo senso, Trib. Milano, 4 novembre 2008, in *Rep. AIDA*, 2009, I.3.8, ha ritenuto che il codice sorgente di un *software* relativo a una pagina *web* realizzato su commissione fosse di proprietà del committente, così come tutti i risultati della prestazione commissionata); i diritti di utilizzazione economica in via illimitata ma non esclusiva; il diritto di utilizzare l'opera ai soli fini interni (l'autore cita, a tal proposito, l'esempio di un *software* realizzato per gestire una banca dati di uno studio professionale)

¹⁶¹ In questo modo, si tende a distinguere fra creazioni utili (come *software* e banche dati) per cui il datore di lavoro acquisterebbe tutti i diritti di utilizzazione *ex art. 12-bis* l.d.a ed altre creazioni, più tradizionali, per cui il datore acquisterebbe i soli diritti previsti e ricavabili dal contratto secondo la *Zweckübertragungstheorie* (in tal senso, Trib. Milano, 21 novembre 1991, in *AIDA*, 1992, pag. 818, ha affermato che "l'utilizzazione per scopi commerciali di un servizio giornalistico televisivo, realizzato ab origine per un telegiornale, costituisce lesione del diritto d'autore del giornalista", non avendo il datore acquisito tale diritto per mancanza della previsione contrattuale). In dottrina, si è così espressa GUIZZARDI S., *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, nella collana *Quaderni di AIDA*, Milano, Giuffrè, 2005, pag. 103, per cui "il datore di lavoro acquista tutti i diritti di utilizzazione economica soltanto su *software*, banche dati e opere di design, e cioè su opere dell'ingegno che non si prestano per la loro intrinseca natura a forme innumerevoli di sfruttamento, ma solo o prevalentemente alla commercializzazione". Precisa poi RICOLFI M., in ABRIANI N., COTTINO G., RICOLFI M., *Diritto industriale*, nella collana *Trattato di diritto commerciale*, già diretta da COTTINO G., Padova, Cedam, 2001, pag. 394, che nell'odierno contesto economico la regola del trasferimento dei diritti di utilizzazione economica secondo lo scopo del contratto giustifica, tendenzialmente, l'attribuzione al datore di lavoro di tutti i diritti patrimoniali sui risultati creativi realizzati dal dipendente, ma solo quando essi costituiscano un "bene finale" a sua volta oggetto di disposizione da

È interessante come la legge, tuttavia, ammetta esplicitamente la possibilità, per i contraenti, di stipulare un patto contrario, derogando in via contrattuale al principio (ormai è il caso di dirlo: generalmente accettato) delineato dall'art. 12-*bis* l.d.a.: le parti, quindi, possono disporre che la titolarità dei diritti di utilizzazione economica rimanga in tutto o in parte in capo al dipendente, variamente modulando le spettanze dell'impresa. Gli unici limiti all'autonomia contrattuale, in particolare, sembrerebbero costituiti dal limite *ex* comma 3 dell'art. 64-*quater* l.d.a.¹⁶² e da una pacificamente riconosciuta inammissibilità di deroghe *in peius* per il lavoratore¹⁶³: non sembra esclusa, perciò, la possibilità di prevedere in via contrattuale un «premio» per il dipendente che realizzi un *software* o una banca dati e che non sia preventivamente retribuito per una tale eventualità, consentendo a una norma dettata dalla legge sul diritto d'autore di avvicinarsi a quanto l'art. 64.2 c.p.i. già stabilisce in via legislativa¹⁶⁴.

parte dell'impresa (il *software* o la banca dati, quindi, non devono costituire un semplice bene strumentale all'interno del ciclo produttivo).

¹⁶² Così KLECKNER M. E., *art. cit.*, 1995, pag. 284, che ricorda la disposizione secondo cui «le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle» (sarebbero nulle, quindi, le clausole implicanti l'obbligo di ottenere un'autorizzazione da parte del titolare dei diritti qualora si rivelasse necessario modificare la forma del codice del *software* per poterne garantire l'interoperabilità con altri programmi)

¹⁶³ In realtà, tale limite non sembra essere particolarmente operativo, poiché qualsiasi deroga allo schema legale dell'art. 12-*bis* l.d.a. non potrebbe che favorire il dipendente.

¹⁶⁴ KLECKNER M. E., *art. cit.*, 1995, pag. 287, afferma infatti che la scelta di non prevedere all'art. 12-*bis* l.d.a. la corresponsione di un equo premio così come delineato dall'art. 64.2. c.p.i. è probabilmente dettata dalla presa d'atto del legislatore «della mancanza di un sacrificio indennizzabile da parte del creatore salariato nella perdita del diritto di utilizzazione economica».

La questione circa la titolarità di un'eventuale diritto all'equo premio in capo al dipendente nel caso di «*software* d'azienda» non è affatto scontata: essendo un'ipotesi *borderline*, infatti, la soluzione dipende dalla norma a cui dare prevalenza, se l'art. 64.2 c.p.i. (anche sulla scorta di quanto detto nei paragrafi precedenti circa le *software implemented inventions*) o l'art. 12-*bis* l.d.a. (che si riferirebbe al solo *software* «in quanto tale», senza considerare la dimensione più concreta della creazione intellettuale). In particolare, PASCUCCI F., *art. cit.*, 2015, pag. 470, si mostra favorevole a un'applicazione dell'art. 64.2 c.p.i. nel caso in esame, in quanto maggiormente attenta alla «realtà fenomenologica del programma per elaboratore, il quale sembra possedere le

caratteristiche dell'invenzione industriale": l'applicazione dell'equo premio, infatti, sembrerebbe "più rispondente alla *ratio* del bilanciamento di interessi tra il datore di lavoro che investe e sopporta il rischio di tale investimento ed il lavoratore inventore, il quale, anche se perde il diritto di sfruttamento del trovato, vede comunque tutelata la sua attività creativa" (inoltre, "non osterebbe all'applicazione della disciplina delle invenzioni d'azienda al *software* il divieto di cui all'art. 45, commi 2 e 3 c.p.i., là ove si esclude la brevettabilità dei programmi per elaboratore in quanto tali, posto che la lettera del comma 2 dell'art. 64 non richiede, per la sua applicazione, né la brevettazione, né la semplice brevettabilità del trovato"). Conformemente BIFULCO M. P., *La direttiva CEE sul software e la tutela del lavoratore dipendente*, in *Il Diritto del lavoro*, 1994, fasc. 3-4, pag. 371 e ss., secondo cui pur mancando nella legge sul diritto d'autore una disposizione analoga a quella dell'attuale art. 64.2 c.p.i., "dottrina e giurisprudenza, applicando i principi contenuti negli artt. 23 e 24 legge brevetti, distinguevano dall'ipotesi in cui la creazione del *software* veniva prevista come oggetto del rapporto di lavoro e a tale scopo retribuita, l'ipotesi nella quale il *software* veniva realizzato nell'esecuzione del rapporto di lavoro da un dipendente non tenuto contrattualmente a risultati inventivi e quella nella quale l'attività creativa era completamente estranea alla prestazione lavorativa" (fermo restando che il *software* "presenti i requisiti di materialità e brevettabilità").

Capitolo III

CREAZIONI INTELLETTUALI PLURISOGGETTIVE E RAPPORTO DI LAVORO: ALCUNE FATTISPECIE COMPLESSE

SOMMARIO: 1 Opere collettive e opere composte: un'attribuzione dei diritti d'autore non scontata
- 1.1 La figura dell'editore *ex art. 38 l.d.a.* ... - 1.2 ... e quella del produttore cinematografico *ex art. 45 l.d.a.* - 2 Opere in comunione e invenzioni d'*equipe*: una diversa prospettiva

In questo ultimo capitolo s'intende trattare di una materia che, attualmente, pare trovarsi su un terreno non tanto battuto (e, anzi, piuttosto scivoloso in certi punti) data l'assenza di una normativa lineare e ben definita. Il tema dibattuto, in particolare, è quello delle creazioni intellettuali realizzate attraverso la collaborazione di più autori legati da un rapporto di lavoro: oltre al già ricordato fenomeno della creazione intellettuale nata nel contesto imprenditoriale, infatti, tanto nel mondo della ricerca scientifica quanto nel mondo dell'industria culturale, sempre più spesso accade che i risultati conseguiti dal personale a tal fine adibito siano il frutto dell'unione di più forze intellettuali, tali da creare un prodotto qualitativamente superiore e maggiormente apprezzabile rispetto a quello proponibile dal singolo soggetto. Anche in questi casi, permane il conflitto fra l'interesse dell' "utilizzatore" (cioè colui che può sfruttare economicamente la creazione intellettuale, in quanto ne ha sopportato

l'onere economico) e quello dell'autore (che, invece, ha fornito l'apporto creativo necessario al conseguimento del risultato)¹, ma a ciò si deve aggiungere la difficoltà di inquadrare l'autore in una serie di soggetti fra loro differenti, con la conseguente opportunità di considerarli come un *unicum* o come collaboratori fra loro distinti. Ancora una volta, quindi, il problema principale “non sarà quello teorico della tutela dell'autore e dei suoi interessi più rilevanti, quanto quello della pratica possibilità di agire per la loro difesa”, poiché “nonostante la severità delle leggi a protezione degli autori, la maggiore forza contrattuale delle imprese fa spesso pendere la bilancia degli interessi in gioco a favore di queste ultime”².

Va premesso, tuttavia, che il mondo del diritto d'autore e quello delle invenzioni industriali hanno reagito in modo differente di fronte alla possibilità di fornire un riconoscimento giuridico all'eventualità di creazioni intellettuali c.d. plurisoggettive. Da un lato, infatti, entrambe le discipline hanno regolamentato l'ipotesi di creazione intellettuale plurisoggettiva 'semplice', in cui non sia possibile distinguere il contributo dell'uno e dell'altro autore poiché “l'idea è elaborata congiuntamente, in una tessitura realizzata in comune”³: sia all'art. 6 c.p.i. (che riprende la formula del previgente art. 20 l.i.) che all'art. 10 l.d.a., infatti, è previsto che trovino applicazione le norme civilistiche dettate in tema di comunione (artt. da 1100 a 1116 c.c.) per quanto riguarda la titolarità e l'esercizio del

¹ JARACH G., *Considerazioni sui rapporti tra autori e utilizzatori delle opere dell'ingegno*, in *Il Diritto di autore*, 1979, fasc. 2-3, pag. 587, per cui “in questo periodo è divenuta abbastanza frequente la creazione di un tipo di opere che in qualche modo tende ad alterare i tradizionali concetti circa i rapporti tra autore e utilizzatore; si sono moltiplicate, cioè, opere (per lo più, ma non esclusivamente, collettive) nate nell'ambito dell'azienda dell'utilizzatore, con l'assunzione da parte sua dell'onere economico da sopportare per la loro creazione”.

² DE SANCTIS V. M., *I soggetti del diritto d'autore*, Milano, Giuffrè, 2005, pag. 54, nota 2.

³ Così FRAGALI M., *I soggetti della comunione dei diritti di autore*, in AUTERI P. (a cura di), *Problemi attuali di diritto industriale* (Volume celebrativo del XXV anno della *Rivista di diritto industriale*), Milano, Giuffrè, 1977, pag. 366, che parla di “contributi inscindibili, indistinguibili e compenetranti”.

diritto di esclusiva, con tutte le difficoltà che una tale generica impostazione potrebbe evidenziare una volta applicata a beni immateriali. Dall'altro lato, invece, solo la legge sul diritto d'autore ha previsto e regolamentato le ipotesi di opere in cui sia possibile distinguere e scindere i contributi creativi forniti dai vari soggetti, in particolare, tramite gli articoli relativi alle opere 'composte' (*in primis*, artt. 45 e 46 l.d.a. sulle opere cinematografiche, in cui ben si evidenzia quella dissociazione soggettiva fra titolare dei diritti di utilizzazione economica e titolare del diritto morale d'autore giustificata dal fatto che si tratta di creazione intellettuale inevitabilmente conseguita all'interno di un'impresa) e alle opere 'collettive' (artt. 3, 7 e 38 l.d.a. che vedono una sorta di equilibrio fra gli interessi di chi ha dato vita ai singoli contributi e di chi ha concepito la 'nuova' opera risultante)⁴. Questa mancanza di interesse, da parte del mondo delle invenzioni industriali, per i trovati che costituiscono il risultato di una collaborazione realizzata all'interno di una c.d. impresa di ricerca, si spiega forse con la stessa tradizione del diritto brevettuale: *“whereas the type of copyrightable works created in the nineteenth century transitioned from individual labors to collaborative labors among multiple individuals working together, (...) patentable inventions continued to be*

⁴ In particolare, FRAGALI M., *op. cit.*, 1977, pag. 366, a parità di contributi autoriali distinti o distinguibili, individua la differenza fra le opere c.d. 'composte' e le opere c.d. 'collettive' o 'complesse' nel fatto che, per realizzare le prime, i contributi sono "coordinati per rispondere ad una ispirazione organica ed unitaria (...), si contemperano e si collegano per un risultato reciprocamente coerente", mentre per realizzare le seconde, i contributi sono "espressione di una medesima idea creativa, ciascuno avente una forma diversa, ma tutti fra loro armonizzati (...), anche se non sono di creazione contemporanea e vicina nel tempo, svolgendo funzioni diverse e assumendo diverse posizioni sostanziali"; nello stesso senso anche ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1960, pag. 778.

In realtà, la legge speciale non recepisce la differenza fra opera collettiva e opera composta, preferendo "dividere le opere per generi e dettando solo per alcuni generi regole particolari finalizzate all'attribuzione dei diritti fra i vari autori" (così DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2005, pag. 86, che alla nota 36 afferma che "la giurisprudenza rispetta questa mancanza normativa e le distinzioni fra opere composte, complesse e collettive non risultano sempre con chiarezza")

perceiving during the nineteenth century as the work of individuals”⁵. Se il pregio del c.p.i., a differenza della legge sul diritto d’autore, è stato quello di aver previsto una generale disciplina delle invenzioni dei dipendenti all’art. 64, il difetto dello stesso sembra essere stato quello di non aver regolato in alcun modo l’ipotesi di invenzione realizzata con il contributo inventivo di più lavoratori. Il mondo del diritto d’autore, al contrario, sembra aver proseguito sulle tracce del percorso ‘tematico’ introdotto nello scorso capitolo, aggiungendo dei tasselli importanti su questo tema, pur senza delineare una regola generale in grado di essere applicata a tutte le fattispecie di opere realizzate da più lavoratori o da dipendenti e datore in collaborazione.

L’obiettivo del presente capitolo, perciò, sarà quello di iniziare la trattazione dell’argomento a partire dalle normative più ‘certe’, quali quelle delineate in tema, rispettivamente, di opere collettive e di opere cinematografiche, concludendo la disamina con l’analisi delle normative più ‘fosche’ dettate in tema di creazioni intellettuali in comunione e di invenzioni d’*equipe ex artt.* 10 l.d.a. e 6 c.p.i.

1 Opere collettive e opere composte: un’attribuzione dei diritti d’autore non scontata

Come affermato poc’anzi, pur non occupandosi espressamente dell’opera dell’ingegno plurisoggettiva creata nel corso del rapporto di

⁵ SIMMONS J. L., *Inventions made for hire*, in *Journal of Intellectual Property and Entertainment Law*, 2012, Vol. 2, N. 1, pag. 4: l’autore, in particolare, sembra sottolineare come tradizionalmente il mondo delle invenzioni industriali non si sia preoccupato di prevedere l’ipotesi (oggi più che frequente) di invenzione d’*equipe*; al contrario, il diritto autoriale pare essersi accorto in anticipo del fenomeno delle opere plurisoggettive, caratterizzate da apporti creativi facenti capo a più autori.

lavoro, la legge sul diritto d'autore ha individuato alcune disposizioni che appaiono quanto meno ispirate da tale eventualità. Il legislatore, infatti, sembra aver contemplato alcune situazioni in cui il conseguimento della creazione intellettuale, oltre ad avvenire ad opera di più autori, venga realizzato grazie all'apporto imprenditoriale che organizza, finanzia e promuove l'attività produttiva e che, in questo senso, giustificherebbe altresì l'attribuzione della titolarità dei diritti di utilizzazione economica in capo al soggetto che ha fornito tale determinante contributo, in virtù del rapporto di lavoro che lo lega agli altri autori. È chiaro che questa impostazione, così intesa, non farebbe altro che confermare quanto già espresso nel capitolo precedente circa l'esistenza (anche nel campo delle opere tutelate dal diritto d'autore) del generale principio per cui è il datore di lavoro ad acquisire i diritti di utilizzazione economica dei risultati conseguiti dal dipendente: "in simili ipotesi, un certo sacrificio dell'indipendenza degli autori è inevitabile, ma occorre evitare ogni enunciazione di principio che abbia come conseguenza di sacrificare i diritti dell'autore oltre i limiti del necessario"⁶. Attraverso l'analisi degli artt. 7 e 38 l.d.a. in materia di opere collettive e degli artt. 45 e 46 l.d.a. in materia di opere cinematografiche, quindi, le luci della ribalta si poseranno su due figure pseudo-datoriali, quali quelle dell'editore e del produttore cinematografico, con la finalità di coglierne i tratti fondamentali che li accomunano e quelli che, eventualmente, li differenziano.

1.1 La figura dell'editore *ex art. 38 l.d.a.* ...

L'attenzione, in primo luogo, si posa sulla lettura in combinato disposto degli artt. 3, 7 e 38 l.d.a. in tema di opere collettive (ad esempio

⁶ JARACH G. *art. cit.*, 1979, pag. 593

giornali, riviste, enciclopedie), “in cui le singole parti, dovute a diversi autori, non si compenetrano reciprocamente, ma rimangono distinte ed autonome, pur inserendosi in un disegno unitario di coordinamento e di organizzazione creativa rispondente a un determinato fine”⁷. Partendo dalla lettera degli artt. 3 e 7 l.d.a. emerge la primaria necessità di tenere distinti i singoli contributi creativi e l’opera collettiva in sé: mentre gli autori delle singole parti rimangono titolari dei diritti esercitabili sui rispettivi contributi creativi⁸, infatti, autore dell’opera collettiva (e titolare

⁷ Così PELLACANI G., *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, nella collana *Studi di diritto del lavoro* (già diretta da GALANTINO L. e HERNANDEZ S.), Torino, Giappichelli, 1999, pag. 374. Conformemente GRECO P. - VERCELLONE P., *I diritti sulle opere dell’ingegno*, in *Trattato di diritto civile italiano* (già diretto da VASSALLI F.), Vol. XI, Tomo III, Torino, UTET, 1974, pag. 92; AMMENDOLA M. (contributo a voce enciclopedica), *Diritto d’autore*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Commerciale*, IV, Utet, Torino, 1989, pag. 384; ALGARDI Z. O., *La tutela dell’opera dell’ingegno e il plagio*, Padova, Cedam, 1978, pag. 128.

In giurisprudenza, Cass., 23 gennaio 1993, n. 801, in *Giustizia civile massimario*, 1993, pag. 115, nella cui massima si è detto che “la qualità di autore dell’opera collettiva, ai sensi dell’art. 7 l. 22 aprile 1941, n. 633, non può essere riconosciuta a chi abbia svolto attività lavorativa per la realizzazione di una rivista periodica, ove tali prestazioni siano state svolte senza l’attribuzione di specifici poteri organizzativi e direttivi”: in assenza del soggetto ‘curatore’ dell’opera collettiva, quindi, i collaboratori devono intendersi “soggetti di una comunione inerente a tutta l’opera” (...) se organizzano o dirigono congiuntamente la creazione” (così FRAGALI M., *op. cit.*, 1977, pag. 370). Analogamente Trib. Napoli, 16 ottobre 2007, in *AIDA*, 2008, pag. 1236, il quale ha affermato che non è considerabile come opera collettiva un libro che semplicemente presenti, oltre all’opera principale dell’autore, una prefazione e un’introduzione realizzate da altri due soggetti; DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *I contratti di diritto d’autore*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (già diretto da CICU A. e MESSINEO F.), Milano, Giuffrè, 2007, pag. 70, nota 14, in cui si legge che “si esclude che possa essere considerata opera collettiva una raccolta di scritti, anche se di vari autori, se l’unitarietà è meramente tipografica”.

Si ricorda, a proposito, che quello dell’art. 3 l.d.a. è un elenco esemplificativo di ciò che può essere qualificato come ‘opera collettiva’, non potendosi esaurire con le sole creazioni edite a mezzo stampa: citando alcuni consolidamenti dottrinali e giurisprudenziali, UBERTAZZI L. C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, nella collana *Breviaria Iuris*, Padova, Cedam, 2012, pag. 1620, riporta alcuni esempi di creazioni intellettuali considerate come opere collettive (“spettacoli radiofonici e televisivi, telegiornali, fumetti, collane discografiche, guide turistiche, esposizioni d’arte, *software* composti da più programmi applicativi”, ecc ...).

⁸ Tendenzialmente gli autori delle singole parti dell’opera rimangono titolari sia dei diritti morali sia dei diritti patrimoniali derivanti dal loro lavoro. Il contratto fra autori e direttori, però, potrebbe prevedere l’esclusione, per l’autore, del diritto di sfruttamento economico della propria opera, trasferendolo in capo al direttore: questa, secondo parte della dottrina, dovrebbe essere la ‘regola’ nel caso di contratto di lavoro stipulato tra direttore e autori delle singole parti dell’opera collettiva, poiché “la *Zweckübertragungstheorie* conduce alla

originario sia dei diritti morali sia, teoricamente, dei diritti patrimoniali) è considerato «chi organizza e dirige la creazione dell'opera». Va ricordato, a tal proposito, che nonostante sia pacifico che “tra il direttore dell'opera e gli autori delle sue diverse parti non sorga mai una comunione originaria di diritti *ex art. 10 l.d.a.*”⁹, tali soggetti sembrerebbero comunque legittimati a pattuire, qualora una tale scelta si rivelasse opportuna, la costituzione di una comunione ‘derivativa’ funzionale all'esercizio congiunto dei diritti sull'opera complessiva. Una comunione ‘originaria’ *ex art. 10 l.d.a.*, infatti, potrebbe costituirsi legittimamente solo nel caso in cui i soggetti partecipanti all'attività di direzione e organizzazione dell'opera collettiva fossero più di uno e fornissero, ognuno, un “contributo intellettuale inteso a fissare le linee strutturali dell'opera e a stabilirne il contenuto in relazione allo scopo”¹⁰.

Ai sensi dell'art. 38 l.d.a., tuttavia, il diritto di utilizzazione economica dell'opera collettiva spetta all'editore, «senza pregiudizio del

concentrazione di tutte le facoltà patrimoniali in mano al datore di lavoro e ciò vale per l'opera nel suo complesso ma anche per le singole parti di cui è composta” (così UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 1622). Si ricorda, a tal proposito, che secondo l'art. 41 l.d.a., almeno in campo giornalistico, al direttore è riconosciuto il potere di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dallo scopo del giornale: tale potere, di fatto, pare concretarsi in una compressione del diritto d'autore riservato al singolo collaboratore.

⁹ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 1500; AMMENDOLA M., in UBERTAZZI L. C., - AMMENDOLA M., *Il diritto d'autore*, Torino, UTET, 1993, pag. 33; FRAGALI M., *op. cit.*, 1977, pag. 366; DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 71, nota 16, per cui “il contributo creativo del direttore dell'opera collettiva ha carattere di autonomia rispetto all'attività degli autori dei singoli contributi”. *Contra* PIOLA CASELLI E., *Codice del diritto di autore: commentario della nuova legge 22 aprile 1941, n. 633, corredato dei lavori preparatori e di un indice analitico delle leggi interessanti la materia*, Torino, UTET, 1943, pag. 229, secondo cui gli autori dei singoli contributi creativi sarebbero legittimati a una difesa congiunta, insieme al direttore, dei diritti sull'opera collettiva.

¹⁰ Così Cass., 7 novembre 1959, n. 3316, in *Il Diritto commerciale*, 1960, parte II, pag. 209, con nota di FABIANI M. e, in precedenza, App. Roma, 30 giugno 1955, in *Il Diritto di autore*, 1956, pag. 53 (che, in verità, parla più di partecipazione alla definizione del piano generale dell'opera collettiva, escludendo le ipotesi di semplici suggerimenti). Conformemente Trib. Milano, 4 novembre 2008, in *AIDA*, 2010, pag. 775.

diritto derivante dall'applicazione dell'art. 7». Il coordinamento fra gli artt. 38 e 7 l.d.a., reso necessario dall'inciso appena indicato, non è dei più immediati ¹¹, poiché secondo l'art. 38 l.d.a. il diritto di sfruttamento economico dell'opera collettiva sarebbe attribuito a un soggetto che ha certamente sopportato il rischio e le spese connesse al finanziamento, alla promozione e alla pubblicazione dell'opera, ma che non necessariamente ha fornito quel contributo all'organizzazione intellettuale del lavoro richiesto dall'art. 7 l.d.a. per essere considerati 'autori' dell'opera collettiva. Il rischio, quindi, è quello di avere un soggetto titolare dei diritti morali (e, forse, anche patrimoniali) sull'opera collettiva in quanto 'ideatore' della stessa e un soggetto sicuramente titolare dei diritti patrimoniali sull'opera collettiva in quanto suo 'finanziatore', il tutto senza contare l'ulteriore complessità derivante dai diritti (indubbiamente morali, probabilmente anche patrimoniali) appartenenti ai singoli collaboratori sui rispettivi contributi creativi. La dottrina, in questo senso, pare divisa fra chi ritiene che l'art. 7 l.d.a. riguardi esclusivamente una tutela morale del 'direttore' dell'opera collettiva (e allora potrebbero configurarsi due ipotesi: una che vedrebbe la sovrapposizione delle figure del direttore e dell'editore, trattandosi di un'unica persona che ha contribuito sia economicamente che intellettualmente alla realizzazione dell'opera collettiva; l'altra che vedrebbe una coesistenza fra direttore ed autore

¹¹ Come affermato da MARTONE M., *Contratto di lavoro e beni immateriali*, collana *Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Privato dell'Università di Roma «La Sapienza»*, Padova, Cedam, 2002, pag. 131, "perché si realizzi l'assetto d'interessi previsto dall'art. 38 della legge sul diritto d'autore, ossia quel coordinamento ad un determinato fine che definisce l'opera collettiva, è necessario che tra chi finanzia, tra chi dirige l'opera e i singoli autori intercorra un rapporto giuridico, in mancanza del quale non sarebbe giustificabile la privazione del diritto di utilizzazione economica". In tal senso, DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 72-73 sostengono che mentre sembra relativamente semplice inquadrare i rapporti intercorrenti fra autori delle singole collaborazioni con il direttore o con l'editore nello schema del rapporto di lavoro (tendenzialmente) dipendente o, in alcuni casi, in quello del contratto di edizione, il rapporto che si costituisce fra direttore ed editore non è di altrettanta facile collocazione, dato il complesso coordinamento tra la disposizione dell'art. 7 l.d.a. e quella dell'art. 38 l.d.a.

dell'opera collettiva, il primo titolare dei diritti patrimoniali e il secondo dei diritti morali sull'opera¹²) e chi ritiene, invece, che l'art. 7 l.d.a. si riferisca tanto ai diritti morali quanto ai diritti patrimoniali relativi all'opera collettiva (l'art. 38 l.d.a., in questo senso, costituirebbe un'eccezione, seppur giustificata, alla regola generale *ex art. 7 l.d.a.*, poiché comporterebbe l'attribuzione dei diritti di sfruttamento economico a un soggetto differente da quello che ha organizzato e diretto l'opera collettiva, non essendo l'editore tenuto a fornire anche un contributo intellettuale alla creazione dell'opera¹³). Analogamente, chi propende per la prima soluzione si dimostra favorevole al riconoscimento di un acquisto a titolo originario dei diritti di utilizzazione economica in capo all'editore applicando la presunzione *iuris tantum* prevista dalla norma¹⁴, mentre chi

¹² Su questa linea JARACH G., *Manuale del diritto d'autore*, Milano, Mursia, 1983, pag. 77, per cui l'inciso dell'art. 38 l.d.a. servirebbe semplicemente a chiarire che gli effetti della disposizione non influenzerebbero la titolarità dei diritti morali, che rimarrebbero in ogni caso in capo al direttore dell'opera collettiva; GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 217. *Contra* MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 132, secondo cui l'art. 7 l.d.a. "attribuisce al direttore dell'opera collettiva diritti di natura sia morale che patrimoniale".

¹³ ASCARELLI T., *op. cit.*, 1960, pag. 778, secondo cui l'attribuzione dei diritti patrimoniali in capo all'editore dovrebbe operare anche qualora egli non abbia partecipato all'organizzazione intellettuale del lavoro, fornendo un contributo esclusivamente economico; conformemente OPPO G., *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Rivista di Diritto Civile*, 1969, fasc. 1, riportato in *Diritto dell'impresa. Scritti giuridici*, Padova, Cedam, 1992, pag. 363, per cui è editore dell'opera "chi la organizza economicamente, partecipi o meno della sua organizzazione intellettuale". Sostenendo questa posizione, si vuole far presente come la disposizione dell'art. 7 l.d.a. manchi di un espresso richiamo al 'solo' diritto morale spettante al direttore dell'opera collettiva, potendo concludersi a favore di un'intenzione legislativa atta a salvaguardare tanto i diritti morali quanto quelli patrimoniali d'autore nei confronti del direttore, che risulterebbe il solo titolare originario del diritto d'autore complessivamente considerato: ogni altro acquisto in capo a persone differenti dovrebbe perciò intendersi a titolo derivativo.

¹⁴ A favore dell'acquisto a titolo originario JARACH G., *op. cit.*, 1983, pag. 78 (secondo cui si tratterebbe, in ogni caso, di una presunzione superabile dall'autore, legittimato a fornire la prova di un diverso accordo intercorrente fra le parti) e, in giurisprudenza, Cons. Stato, sez. VI, 21 gennaio 1993, n. 77, in *Il Diritto di autore*, 1993, pag. 493. Una posizione particolare, che merita di essere ricordata, è quella espressa da GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 218, che considerano l'acquisto a titolo derivativo o a titolo originario a seconda del rapporto fra editore e collaboratori dell'opera collettiva; analogamente Cass., 7 novembre 1959, n. 3316, in *Il Diritto commerciale*, 1960, parte II, pag. 209, con nota di FABIANI M., per cui solo quando l'editore partecipi attivamente alla realizzazione dell'idea creativa (...) si ha acquisto a titolo originario, e si realizza appieno

propende per la seconda non può che aderire alla soluzione dell'acquisto a titolo derivativo¹⁵. A prescindere dalle ricostruzioni, quel che si può dare per assodato è che “nell'opera collettiva, la quale per sua natura richiede l'intervento di più persone che ad essa forniscono apporti, possono individuarsi tre categorie di soggetti, titolari di distinti diritti d'autore: il soggetto che organizza e dirige la creazione dell'opera stessa, che ne è considerato autore ai sensi dell'art. 7 l. 22 aprile 1941, n. 633; l'editore, al quale spettano i diritti di utilizzazione economica dell'opera collettiva a

la previsione dell'art. 38. Altrimenti si ha acquisto a titolo derivativo per effetto del contratto di edizione” (la tesi esposta dalla Cassazione è condivisa anche da SORDELLI L. (relazione al seminario organizzato dall'Unità operativa del CNR - Istituto per la Documentazione Giuridica sul tema: “Regime giuridico del *software*. Aspettando l'Europa”, tenutosi a Pisa dal 19 al 21 dicembre 1988), *Il diritto di autore del dipendente (con qualche riflesso in tema di software)*, in *Il Diritto di autore*, 1989, fasc. 3, pag. 271).

¹⁵ Parla di acquisto diretto e immediato, anche se a titolo derivativo, OPPO G. (in critica a DE SANCTIS V. M., che invece configura una cessione, seppur implicita, riferendosi al carattere dispositivo dell'art. 38 l.d.a.), *art. cit.*, 1969, come riportato in *op. cit.*, 1992, pag. 363, a parere del quale “ipotizzare una cessione sia pure legale, significa non solo indulgere a complicazioni costruttive ma contraddire la chiara formula legislativa e respingere gratuitamente la «intuizione» del legislatore”; analogamente FALCE V., *La modernizzazione del diritto d'autore*, nella collana *Univ. Europea Roma - Sez. giur. materiali*, Torino, Giappichelli, 2012, pag. 100, secondo cui “l'acquisto del diritto da parte dell'editore non è a titolo originario ma a titolo derivativo, nel senso che trova la propria fonte nel contratto con l'autore; inoltre, l'acquisto è diretto perché si verifica automaticamente per effetto e dal momento della creazione”; MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 133; AMMENDOLA M. (contributo a voce enciclopedica), *Diritto d'autore*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Commerciale*, IV, Utet, Torino, 1989, pag. 390; CAROSONE O., *L'opera dell'ingegno creata nel rapporto di lavoro autonomo e subordinato*, Milano, Giuffrè, 1999, pag. 83.

Per un acquisto a carattere derivativo ma non immediato si veda DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 73, i quali hanno sostenuto che “la spettanza *ex lege* all'editore del diritto patrimoniale sarebbe subordinata, oltre che all'assenza di patto in contrario, al consenso alla pubblicazione, nel senso che compete al direttore il giudizio sulla esistenza delle condizioni perché l'opera sia pubblicabile” (tale consenso, tuttavia, potrebbe dedursi implicitamente anche per c.d. fatti concludenti, “quali la consegna all'editore dei contributi degli autori, raccolti e coordinati dal direttore in forma organica, in funzione del fine letterario, scientifico, artistico, ecc. che si intende perseguire con l'opera collettiva”).

In giurisprudenza, recentemente, Trib. Milano, 10 novembre 2009, in *AIDA*, 2010, pag. 926, che parla di acquisto a titolo originario solo in riferimento al direttore e non all'editore.

norma dell'art. 38, 1° comma, legge citata; e infine gli autori dei singoli contributi, cui spettano i diritti esclusivi su tali opere”¹⁶.

E allora la *ratio* che affiora dalla lettura in combinato disposto delle norme pare essere di nuovo quello che vede la giustificazione della (altamente probabile) dissociazione soggettiva fra titolarità dei diritti morali d'autore e titolarità dei diritti di sfruttamento economico dell'opera nel peso, spesso determinante, dell'apporto imprenditoriale alla creazione dell'opera: per poter ottenere i diritti di utilizzazione economica, infatti, è fondamentale “l'assunzione da parte dell'utilizzatore delle spese necessarie per la creazione dell'opera e non soltanto di quelle per la sua riproduzione, esecuzione o trasmissione”¹⁷. Il meccanismo che permette l'attribuzione dei diritti di sfruttamento economico all'editore, d'altro canto, sembra attuarsi solitamente tramite un contratto di lavoro

¹⁶ Così Cons. Stato, sez. VI, 21 gennaio 1993, n. 77, in *Il Diritto di autore*, 1993, pag. 493. Conformemente Cass., 25 settembre 1999, n. 10612, in *Giustizia civile massimario*, 1999, pag. 2010, secondo cui “ai sensi rispettivamente degli art. 38, 7 e 42, l. 22 aprile 1941, n. 633, per le opere collettive, a cui appartengono riviste e giornali, il diritto morale di autore spetta al direttore, creatore dell'opera complessiva; il diritto di utilizzazione economica all'editore e il diritto di utilizzare su altre riviste o giornali il proprio contributo al collaboratore”.

¹⁷ JARACH G. *art. cit.*, 1979, pag. 593; DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 72, per cui “l'attribuzione del diritto patrimoniale di autore all'editore si giustifica in quanto, di regola, l'opera collettiva si realizza per iniziativa dell'editore e nell'ambito dell'attività imprenditoriale di questi”: in questo senso, “l'art. 38 presuppone necessariamente un collegamento tra autore ed editore, tra attività creativa e impresa, già nella fase di formazione dell'opera e quindi quanto meno, se così ci si vuole esprimere, un «mandato» che la abbia a oggetto”. È pacifico, infatti, che l'art. 38 non possa applicarsi allo ‘stampatore’ che si limiti a diffondere l'opera collettiva a spese e per conto del suo autore (così UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 1622, che tuttavia non manca di ricordare come una parte di dottrina consideri sufficiente, per l'applicazione dell'art. 38, che l'editore pubblichi l'opera collettiva a proprie spese e per proprio conto, senza fornire contributi di altro tipo; secondo DE SANCTIS V. M. *op. cit.*, 2005, pag. 97, nota 6, il termine «editore» dovrebbe essere considerato “genericamente indicativo dell'imprenditore che si occupa professionalmente della fissazione e della divulgazione dell'opera collettiva”, non solo in senso tecnico come “l'editore delle opere a stampa”). A tal proposito, MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 134, ricorda che la disciplina in questione risulterebbe maggiormente restrittiva nei casi di “articoli destinati a giornali o riviste, in quanto, in questi casi, l'editore deve porre in essere un'organizzazione stabile in grado di fronteggiare, ogni giorno, settimana o mese, l'incalzare delle notizie, sopportando costi sicuramente maggiori e, soprattutto, avvalendosi in prevalenza della prestazione di lavoratori subordinati”.

subordinato¹⁸ o di lavoro su commissione (che, in ogni caso, dovrebbe prevedere lo svolgimento della prestazione all'interno dell'organizzazione datoriale¹⁹) ma, secondo alcuni, anche (o, addirittura, esclusivamente) sulla base di un contratto di edizione²⁰: quel che rileva, sostanzialmente, è che “la prestazione dell'attività creativa si rivolga funzionalmente alla creazione di un prodotto aziendale (editoriale) e l'organizzazione aziendale si rivolga a sua volta a realizzare l'idoneità dell'opera collettiva

¹⁸ Secondo JARACH G., *op. cit.*, 1983, pag. 76, sarebbe proprio la fattispecie del lavoro subordinato, spesso intercorrente fra giornalista e proprietario della testata, ad aver ispirato l'art. 38 l.d.a.; così anche GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 219; AMMENDOLA M., *op. cit.*, 1993, pag. 30.

Si ricorda, a proposito, che lo stesso TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) all'art. 50.1 lett. c-*bis*) prevede che siano assimilati ai redditi da lavoro dipendente “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione (...) alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili” mentre, all'art. 53.2 lett. b), stabilisce che vengano considerati redditi da lavoro autonomo “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica (...) di opere dell'ingegno”. Prima del 1986, al contrario, a causa della ambigua formulazione dell'art. 49.3 del previgente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sembravano essere inclusi all'interno dei redditi da lavoro autonomo anche i proventi percepiti in relazione a collaborazioni a riviste, giornali, enciclopedie, ecc ...: come sottolineato da FABIANI M., *Il regime fiscale dei diritti di autore per collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie*, in *Il Diritto di autore*, 1988, fasc. 3, pag. 301, con la nuova prospettiva “si è alquanto vicini al rapporto di lavoro subordinato”.

¹⁹ OPPO G., *art. cit.*, 1969, come riportato in *op. cit.*, 1992, pag. 364, secondo cui si tratterebbe di una fattispecie contrattuale «complessa» in cui l'autore si obbligherebbe a compiere un'attività creativa e l'editore si obbligherebbe a sua volta a diffondere e pubblicare l'opera così ottenuta. Potrebbe trattarsi facilmente di un rapporto di prestazione d'opera intellettuale, “il cui oggetto è appunto l'attività diretta alla organizzazione e direzione dell'opera” e tale attività “può essere subordinata o comunque può spiegarsi come attività dovuta, nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale dell'editore”.

²⁰ Non si può prescindere dalla stipula di un contratto di edizione secondo FRANCESCHELLI R., *Direttori, editori, autori di riviste e periodici*, in *Rivista di diritto industriale*, 1955, parte II, pag. 138, il quale aggiunge che la creazione dell'opera collettiva deve avvenire necessariamente tramite mezzi e risorse messi a disposizione dall'autore; conformemente ASCARELLI T., *op. cit.*, 1960, pag. 778, secondo cui il diritto di utilizzazione dell'editore potrebbe fondarsi solo su un contratto di edizione con l'autore dell'opera collettiva. Secondo JARACH G., *art. cit.*, 1979, pag. 594, le norme sul contratto di edizione dovrebbero essere tenute in considerazione soprattutto per la forma del contratto di trasferimento dei diritti. *Contra* Trib. Milano, 23 luglio 1999, in *AIDA*, 2000, pag. 789, per cui “nell'opera collettiva i diritti di utilizzazione economica, compreso quello sul titolo, appartengono all'editore, inteso come operatore economico che assume il rischio dell'organizzazione e della commercializzazione, e dunque a prescindere dall'esistenza di contratti di edizione *stricto sensu*”.

al godimento economico”²¹. Quanto poi all’ampiezza dell’acquisto da parte dell’editore²², ferma restando l’esclusione di qualsiasi diritto morale, si è divisi fra chi ritiene che l’acquisto si riferisca al diritto di sfruttamento economico globalmente considerato²³ e chi pensa che l’acquisto riguardi solamente il diritto di sfruttamento dell’opera a mezzo stampa²⁴: in

²¹ OPPO G., *art. cit.*, 1969, come riportato in *op. cit.*, 1992, pag. 364-365.

²² A causa delle maglie eccessivamente larghe della legge, tali da consentire una lettura piuttosto variabile circa la misura dell’acquisto da parte dell’editore, già da tempo le parti sociali sembrano aver provveduto a integrare queste lacune legislatore in sede di contrattazione collettiva (per tutti, si veda il CCNL dei giornalisti).

²³ GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 219 e, limitatamente al caso di lavoro subordinato, OPPO G., *art. cit.*, 1969, come riportato in *op. cit.*, 1992, pag. 365, secondo cui se all’editore “spetta, ad esempio, il diritto sul risultato dell’attività creativa del direttore del giornale, *a fortiori* gli spetta il diritto sul «pezzo» del cronista incaricato di redigerlo”.

²⁴ AMMENDOLA M., *op. cit.*, 1989, pag. 390; DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2005, pag. 99, secondo cui “l’acquisto derivativo *ex lege* non attribuisce (né potrebbe farlo) all’editore il diritto d’autore sull’opera nella sua interezza, ma lascia in ogni caso agli autori tutte le utilizzazioni dell’opera che non sono coerenti con lo scopo primario dell’impresa e della produzione da questa promossa”; MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 132, per cui “analogamente a quanto disposto dall’art. 23 della legge sulle invenzioni, l’art. 38 della legge sul diritto d’autore ribadisce, dunque, il principio dell’alienità del risultato disponendo che l’imprenditore acquista esclusivamente i diritti di utilizzazione economica dell’opera che costituisce l’esito programmato dell’attività oggetto del contratto. Con la differenza, però, che quest’ultima non solo opera anche al di là del rapporto di lavoro subordinato, ma limita anche l’acquisto del soggetto in favore del quale è svolta l’attività che non sembra potersi estendere, come pure è stato sostenuto, a tutti i diritti di utilizzazione” (poiché l’art. 7 l.d.a. attribuisce al direttore dell’opera collettiva sia i diritti morali che quelli patrimoniali, il trasferimento dei diritti patrimoniali all’editore è necessariamente limitato dal riconoscimento che l’art. 7 l.d.a. ha fatto al direttore); limitatamente al caso di lavoro su commissione anche OPPO G., *art. cit.*, 1969, come riportato in *op. cit.*, 1992, pag. 365, per cui le considerazioni riportate alla nota precedente circa il caso del rapporto di lavoro subordinato non potrebbero essere utilizzate in una situazione di prestazione autonoma: in tal caso, “si dovrà considerare la natura del singolo rapporto (commissione, edizione e così via) senza che ciò escluda naturalmente che, anche su questa diversa base, possa pervenirsi ad identica conclusione”. Come affermato da JARACH G., *art. cit.*, 1979, pag. 594, “in assenza di contratto scritto (...), è da ritenere che, mancando ogni altro elemento circa la volontà delle parti, la cessione possa riguardare solo la facoltà di esercizio di un diritto di utilizzazione, entro lo stretto limite indispensabile per evitare che la commissione manchi di causa” (in tal senso, MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 133, per cui “in mancanza di una diversa pattuizione contrattuale, il datore di lavoro o il committente acquista i soli diritti di pubblicare e vendere quell’opera, ma non anche quelli relativi ad un’ulteriore diffusione sia essa radiofonica, televisiva o via *internet*”).

A parere di chi scrive, la posizione ‘restrittiva’ sostenuta da questa dottrina potrebbe avere senso nel caso in cui tra autore ed editore sia stipulato un tipico contratto di edizione, essendo tale contratto quello con cui, salvo deroghe pattizie, “l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore

quest'ultimo senso sembra orientata la dottrina prevalente, secondo cui potrebbe ben applicarsi (intendendola in senso limitativo) la *Zweckübertragungstheorie*, a maggior ragione nei casi in cui alla base vi sia un contratto di lavoro subordinato o autonomo, modulando soluzioni differenti a seconda del tipo di rapporto e delle peculiarità del caso di specie ²⁵.

1.2 ... e la figura del produttore cinematografico *ex art. 45 l.d.a.*

Come le opere collettive descritte nel precedente paragrafo, anche le opere 'composte', come quella cinematografica, si caratterizzano per l'assunzione di un "valore autonomo rispetto ai vari contributi di diverso genere artistico, che concorrono alcuni necessariamente altri eventualmente a costituirle" ²⁶. L'opera cinematografica, infatti, è composta da più contributi creativi, riconosciuti dall'art. 44 l.d.a. come quelli dati dall'autore del soggetto, dall'autore della sceneggiatura, dall'autore della musica e anche dal direttore artistico: in questo senso, è chiaro come non sia possibile "con un solo contratto, esaurire l'acquisto

stesso, l'opera dell'ingegno" (così FABIANI M., *La libertà contrattuale nel diritto d'autore*, in *Il Diritto di autore*, 1975, fasc. 4, pag. 565). Nel caso in cui, però, si esuli dai canoni che circoscrivono il contratto di edizione e si rientri, per così dire, all'interno della più ampia fattispecie del contratto di lavoro, allora la posizione potrebbe farsi meno granitica e cedere, in questo senso, alle legittime richieste avanzate dall'editore, in questa situazione qualificabile come datore di lavoro-committente. I confini tra un contratto e l'altro, com'è evidente, sono veramente labili e tutto sembra perciò rimesso, come afferma OPPO, più che all'individuazione di una (facilmente confutabile) regola generale, all'attenta analisi del caso concreto e della formulazione contrattuale.

²⁵ AMMENDOLA M., *op. cit.*, 1993, pag. 31.

²⁶ GRECO P., *I diritti sui beni immateriali. Ditta, marchi, opere dell'ingegno, invenzioni industriali. Corso di diritto commerciale e industriale*, Torino, Giappichelli, 1948, pag. 230.

dei diritti dell'opera dall'autore e il suo sfruttamento primario”²⁷. Il direttore artistico però, diversamente dal ‘direttore’ di opera collettiva *ex art. 7 l.d.a.*, non sembra poter essere considerato parimenti titolare esclusivo dei diritti d'autore sull'opera cinematografica complessivamente intesa: l'art. 44 l.d.a., infatti, considera “in linea di massima alla pari, quali coautori dell'opera cinematografica, i singoli autori del soggetto, della sceneggiatura della musica e della pellicola, quest'ultimo detto direttore artistico o regista, che ha il compito e la responsabilità della ripresa cinematografica di tutti gli elementi costitutivi dell'opera (...) onde padroneggiarli e adattarli, secondo la propria ispirazione e i propri criteri artistici, alle tipiche esigenze degli effetti cinematografici”²⁸. In questo senso, sembra costituirsi fra i vari coautori una comunione ‘originaria’, non essendo possibile, almeno in apparenza, individuare un soggetto in grado elevarsi sugli altri in maniera tale da essere considerato,

²⁷ DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 325, secondo cui “le opere cinematografiche e audiovisive sono, almeno in linea di principio, quelle che, rispetto alle altre opere dell'ingegno, più necessitano, per essere create e utilizzate, di una o più organizzazioni imprenditoriali e sono, pertanto, quelle che non possono essere comunicate al pubblico senza l'appoggio di una complessa serie di contratti”. Gli autori, in particolare, proseguono affermando che “d'altra parte, il produttore non è normalmente anche il distributore del film e non è quasi mai l'esercente delle sale di pubblico spettacolo che proietteranno il film una volta realizzato anche se produttore, distributore ed esercente possano essere parte di uno stesso gruppo, come avviene per le c.d. *major company* americane. Saranno quindi necessari ulteriori rapporti contrattuali (con terzi o infragruppo) perché il film possa raggiungere i suoi spettatori”. Conformemente GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 233, per cui “l'opera cinematografica ha una caratteristica saliente e cioè che - appunto per la complessità dei mezzi necessari per la sua formazione - il suo processo produttivo è essenzialmente anche un processo industriale, bisognoso per giunta di quell'organizzazione più o meno complessa che è propria dell'impresa, sia questa occasionale o professionale”.

²⁸ GRECO P., *op. cit.*, 1948, pag. 231, che parla di una tendenza a ritenere “incongrua ogni questione di prevalenza fra i diversi contributi, che hanno tutti, ciascuno nel proprio genere artistico, il carattere di attività creativa essenziale ai fini dell'opera cinematografica, ed escludere quindi l'opportunità di specificarne l'importanza e il valore comparativo”. Secondo DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, “la qualifica di coautori attribuita dall'art. 44 l.d.a. alla tipizzazione di quattro funzioni creative normalmente presenti nella realizzazione delle opere audiovisive è sembrata, alla maggior parte della dottrina, una scelta di campo del legislatore a favore della qualifica del film come opera composta, creata in collaborazione; conformemente, ASCARELLI T., *op. cit.*, 1960, pag. 782.

meritatamente, titolare dei diritti d'autore sull'opera cinematografica. A tal proposito, si è detto che la disciplina dell'art. 44 l.d.a., ponendo sullo stesso piano l'autore del soggetto, quello della sceneggiatura, quello della musica e il regista sarebbe atteso, da un lato, a sacrificare la posizione di quest'ultimo "che ha, invece, rilievo preminente in quanto coordina, dirige e, in definitiva, fonde insieme tutti i fattori creativi, interpretativi e organizzativi che concorrono alla realizzazione del film, in questo modo, incidendo, più di ogni altri, sul carattere dell'opera"²⁹; dall'altro lato, invece, a escludere dall'esclusiva autoriale soggetti come il direttore della fotografia³⁰, l'autore del montaggio e quello della scenografia³¹ che, di

²⁹ Così MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 136. Sulla preminenza del ruolo del regista anche DE SANCTIS V. M., *La protezione delle opere dell'ingegno. Le opere figurative, le opere audiovisive e le opere utilitarie*, Milano, Giuffrè, 2004, pag. 269-270 (a parere del quale è "la figura che maggiormente si impone e caratterizza con la propria attività l'opera cinematografica"); GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 235, per cui il regista "sovrintende tutte le fasi del processo produttivo del film, dalla prima progettazione al montaggio definitivo; ispira ed amalgama tutti i contributi creativi, le interpretazioni degli attori e le opere tecniche, intervenendo nella trama, nella sceneggiatura; dirige l'impiego di una grande varietà di mezzi tecnici per poter fissare nel film le condizioni idonee per la determinazione di quelle percezioni, stati d'animo, emozioni che si mira a suscitare nella visione dell'opera cinematografica") e FRANCESCHELLI R., *Posizioni soggettive rilevanti nell'ambito dell'opera cinematografica*, in *Rivista di diritto industriale*, 1960, parte I, pag. 166, secondo cui il regista dovrebbe essere considerato l'unico vero 'autore' dell'opera cinematografica: si accoglierebbe così quanto già evidenziato dalla critica cinematografica, dal pubblico e, soprattutto, dalla Direttiva 93/98/UE che, pur non vincolando gli Stati membri a una recezione tassativa della disposizione, ha stabilito che autore dell'opera cinematografica è considerato il regista principale (si ricorda, inoltre, che all'art. 21 della previgente legge sul diritto d'autore (R.D.L. 9 novembre 1925, n. 1950) era conferito al regista il diritto di proiettare l'opera cinematografica senza il consenso degli altri coautori, in qualità di soggetto che si era maggiormente distinto nella creazione dell'opera).

In giurisprudenza, Cass., 4 giugno 1958, in *Giustizia civile*, 1958, fasc. 2, pag. 1484 ha affermato che "se è vero che il regista o direttore artistico è un semplice coautore dell'opera cinematografica insieme all'autore del soggetto, all'autore della sceneggiatura ed all'autore della musica, è vero del pari che egli assume un ruolo assolutamente preponderante su quello degli altri autori nella fase di esecuzione dell'opera ed in quella particolarmente delicata della sua immediata preparazione. È nozione di comune esperienza che in detta fase il regista, procedendo ad un incisivo lavoro di rielaborazione, di coordinazione e direzione, imprime all'opera in corso di produzione il timbro talvolta prepotente e comunque sempre inconfondibile della sua personalità e del suo particolare ingegno creativo".

³⁰ Molto rivalutato, invece, da CAROSONE O., *op. cit.*, 1999, pag. 215.

³¹ Rivaluta la posizione dell'autore della scenografia e dei costumi DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2004, pag. 288: la non menzione all'art. 44 l.d.a., infatti, "non significa che le

fatto, partecipano nella stessa misura degli altri collaboratori citati dall'art. 44 l.d.a. alla caratterizzazione dell'opera.

Per uscire da questo *impasse* e, quindi, individuare l'effettivo soggetto a cui attribuire la gestione della comunione, il legislatore ha previsto all'art. 45 l.d.a. che l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetti al produttore dell'opera cinematografica, cioè "l'imprenditore che organizza e attua, assumendone il costo e i rischi, il processo formativo del film"³². Il legislatore, in questo modo, sembra aver tenuto conto della peculiare natura delle opere cinematografiche, composte da contributi creativi e non creativi, che vengono "ridotti ad unità nell'opera cinematografica, la quale dovrà necessariamente concretarsi in un prodotto industriale"³³. Mentre l'organizzazione dei vari contributi

attività del scenografo o del costumista o del direttore della fotografia non possano essere considerate opere dell'ingegno, ogni qual volta presentino i requisiti di creatività e concretezza formale previsti dal diritto d'autore quali elementi essenziali per la tutela"; conformemente DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, secondo i quali la mancata menzione di tali soggetti "non toglie che questi autori siano titolari di autonomi diritti sui loro contributi e che i coautori e il produttore non potranno utilizzarli senza avere ottenuto il loro preventivo consenso, né potranno utilizzarli in modo da ledere il diritto di paternità o l'onore o la reputazione di questi autori".

³² GRECO P., *op. cit.*, 1948, pag. 232. Secondo l'autore, tale soluzione "si spiega per la differenza che intercede fra l'organizzazione degli spettacoli teatrali e quella del film, in quanto il processo produttivo di questo non solo influisce più profondamente sui singoli contributi e sul loro reciproco adattamento, ma soprattutto, a differenza di quel che avviene negli spettacoli teatrali, dà luogo a un risultato stabile e definitivo, com'è quello dell'opera cinematografica, che sorge appunto per effetto del detto processo ed è suscettibile di infinite stereotipate riproduzioni (proiezioni), per cui la funzione del produttore viene in tale opera ad acquistare un rilievo e un'importanza maggiore di quella dell'impresario teatrale". Critico sul combinato disposto degli artt. 44 e 45 l.d.a. è GRASSELLI S., *Rapporto tra il produttore e gli autori dell'opera cinematografica in relazione alle previsioni di cui all'art. 46 della legge sul diritto d'autore*, in *Il Diritto di autore*, 1988, pag. 88, che non contesta tanto la spettanza dei diritti di sfruttamento economico al produttore *ex art.* 45 l.d.a., quanto il mancato inserimento del produttore fra i coautori *ex art.* 44 l.d.a.: la norma contenuta all'art. 45 l.d.a., in tal senso, appare ingiustificata. Inoltre, "il mancato riconoscimento della qualità di coautore al produttore di opere cinematografiche sarebbe in contrasto con la previsione generale di cui all'art. 7 della legge sul diritto d'autore, dove si afferma che è considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa" (DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2004, pag. 295).

³³ MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 135, che parla di duplice natura dell'opera cinematografica, quale "opera dell'ingegno" e "bene industriale". L'autore alla nota 347 afferma che "tale duplice natura si rispecchia nella disciplina dettata dalla legge che, in

creativi spetta (anche se, come già evidenziato, senza grosso riconoscimento) al regista, infatti, la cura dei rapporti giuridici funzionali alla realizzazione della pellicola è attività del produttore, cioè colui «che è indicato come tale sulla pellicola cinematografica»: tale occupazione, in particolare, può spaziare “dalla scelta dei diversi autori, all’acquisizione dei diritti sui vari apporti creativi, sino alla predisposizione e organizzazione di tutto il materiale tecnico necessario”³⁴. Pur non potendo

considerazione della rilevanza dell’apporto dell’organizzazione imprenditoriale alla realizzazione dell’opera, riconosce al produttore l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica. Infatti, anche con riferimento alle opere cinematografiche, la tutela si articola in una parte morale che spetta ai coautori dell’opera e in una patrimoniale il cui esercizio viene attribuito al produttore; conformemente GIACOBBE G., *La tutela dell’opera cinematografica nell’ordinamento italiano*, in *Giustizia civile*, 1997, fasc. 2, pag. 526; DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2004, pag. 294, secondo cui “l’opera cinematografica riassume in sé una complessa serie di elementi i quali, componendosi in uno stretto rapporto di interdipendenza, realizzano nel loro insieme quel prodotto finale che è l’opera cinematografica, frutto di un processo che si configura come creativo e produttivo al tempo stesso”.

³⁴ MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 136 che, alla nota 349, rimanda a MENOZZI L., *Riesame della figura del produttore cinematografico alla luce dell’evoluzione legislativa*, in *Il Diritto di autore*, 1998, pag. 17 per una disamina completa delle funzioni del produttore. Secondo DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2004, pag. 295, “compete infatti al produttore, sul piano dei rapporti giuridici, sia l’acquisizione dei diritti sui vari rapporti creativi, sia la predisposizione e l’organizzazione di tutto il materiale tecnico: attrezzature, scenografie, personale specializzato delle *troupes*, studi, laboratori di sviluppo e stampa, ecc.”. A tal proposito, a pag. 301 l’autore puntualizza che “dal produttore dell’opera cinematografica va, tuttavia, distinto il mero promotore-organizzatore dell’opera stessa”: come affermato da Pret. Roma, 21 settembre 1966, in *Il Diritto di autore*, 1968, pag. 496, infatti, “non può spettare la qualifica di produttore o coproduttore a chi si sia limitato, ai fini della realizzazione di un film a svolgere attività preparatorie e preliminari volte a creare le condizioni ritenute più idonee per la produzione del film”; conformemente, Pret. Roma, 18 giugno 1980, in *Il Diritto di autore*, 1980, pag. 325, per cui “il promotore organizzatore di un progetto cinematografico non può invocare la titolarità (ovvero l’esercizio) dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica che la legge sul diritto d’autore riconosce esclusivamente al produttore”. CAROSONE O., *Riflessioni sul rapporto tra produttore e produttore esecutivo*, in *Il Diritto di autore*, 1973, fasc. 1, pag. 51, afferma che tendenzialmente “al produttore esecutivo non competono affatto le attribuzioni ed i diritti propri del produttore”, ferma restando la necessità di “entrare propriamente nel merito delle effettive mansioni, dei reali compiti del produttore esecutivo per accertarne quantitativamente e qualitativamente la consistenza ed il contenuto poiché, oltrepassati certi limiti, deve essergli senz’altro riconosciuta la potestà - propria del produttore - di esercitare i diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica”.

essere considerato come autore dell'opera cinematografica³⁵, quindi, il produttore è l'unico soggetto indicato dalla legge come specifico destinatario dei diritti (patrimoniali) d'autore sull'opera cinematografica: tale tesi "ha l'indubbio merito di porre in risalto la figura del produttore dell'opera cinematografica, il quale predispone i mezzi economici atti a realizzare l'opera e ne rende, poi, concretamente possibile la venuta a esistenza, ma non esplica una attività creativa a meno che non si appropri, nella singola fattispecie, di funzioni che sono normalmente del direttore artistico"³⁶.

Quanto detto evidenzia, in particolare, la possibilità di equiparare la creazione di un'opera cinematografica alla realizzazione di un'opera collettiva ex artt. 7 e 38 l.d.a. e, quindi, da un lato, di assimilare la figura del produttore cinematografico a quella dell'editore, dall'altro di affiancare il regista al direttore dell'opera collettiva. In entrambi i casi, infatti, editore e produttore "predispongono i mezzi economici e organizzativi e cercano di influenzare la creazione dell'opera per indirizzarla ai loro fini ideali o economici", mentre direttore e regista "organizzano e dirigono i collaboratori che sono autori, a loro volta, di creazioni autonome", subendo le influenze degli editori o dei produttori ma anche quelle degli stessi autori dei singoli contributi creativi che, però,

³⁵ A differenza del nostro ordinamento, nell'ordinamento statunitense "il produttore è senz'altro equiparato all'autore, nel senso che soltanto ad esso è attribuito il *copyright*" (così DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2004, pag. 294 e MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 137). Al contrario, secondo DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 332, "il regista è paragonabile all'autore dell'opera collettiva, in quanto organizza e dirige la creazione del film": nonostante la legge definisca il regista come 'direttore artistico' e qualifichi come esclusivamente 'organizzativa' l'attività del produttore cinematografico, in realtà "la funzione del produttore è organizzativa al solo livello dell'impresa cinematografica, mentre il regista organizza e dirige la realizzazione artistica del film" (così Cass., 24 gennaio 1968, n. 163, in *Il Diritto di autore*, 1968, pag. 27).

³⁶ DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2004, pag. 294. *Contra* GIANNINI A., *Note di diritto cinematografico*, in *Il Diritto di autore*, 1952, pag. 456, secondo cui il produttore cinematografico fornirebbe un contributo "non soltanto finanziario, commerciale, industriale, ma anche creativo non meno di quello del direttore artistico o del soggettista o dello sceneggiatore".

“rimangono *interna corporis* e sono assorbiti dall’attività creativa dei direttori e dei registi, che provvedono direttamente a dare forma espressiva all’opera”³⁷.

³⁷ DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2004, pag. 296. Conformemente GRECO P., *op. cit.*, 1948, pag. 233, secondo cui “il produttore ha sostanzialmente la figura di un editore dell’opera cinematografica e come tale il godimento in nome e per conto suo proprio dei diritti di utilizzazione”; DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 332, per cui “i due soggetti svolgono lo stesso compito di organizzazione che, sul piano dell’impresa, è finalizzato alla realizzazione dell’opera come bene in commercio”. *Contra* MONTANARI M. - RICCIOTTI G., *La disciplina giuridica della cinematografia*, Volume 1, Firenze, Cya, 1953, pag. 57, secondo i quali la differenza fra produttore ed editore starebbe nel fatto che solo nel contratto di edizione si ha l’obbligo (per l’editore) di pubblicare l’opera e di metterla in commercio. In realtà, anche nel contratto fra produttore e coautori della pellicola cinematografica vi sarebbe l’impegno alla pubblicazione del film: secondo JARACH G., *op. cit.*, 1983, pag. 88, come avviene per il contratto fra direttore ed editore, anche “la mancata realizzazione o la mancata proiezione del film (come la mancata pubblicazione o rappresentazione di un’opera) farebbe venir meno la causa del contratto di cessione dei diritti”.

A riguardo, si riporta come lo stesso art. 50 l.d.a. preveda due ipotesi di inadempimento del produttore cinematografico che, se verificate, comporterebbero il riconoscimento, in capo ai coautori *ex art.* 45 l.d.a., del diritto di disporre liberamente dell’opera cinematografica (in particolare, il produttore cinematografico non dovrebbe portare a compimento l’opera entro tre anni dal giorno di consegna della parte letteraria o musicale o, in alternativa, non dovrebbe farla proiettare entro tre anni dal compimento): il contratto fra produttore e regista, pertanto, diverrebbe privo di causa (DE SANCTIS V. M., *ibidem*, afferma che “l’inadempimento del produttore è una vera e propria causa di risoluzione del contratto”; conformemente, in giurisprudenza, Pret. Roma, 8 luglio 1977, in *Giustizia civile*, 1978, pag. 177, afferma che in caso di risoluzione del contratto di regia “non sembra possa esser riconosciuto al produttore il diritto di appropriazione dell’opera compiuta dal regista per determinarne l’utilizzazione nella realizzazione di un film che certamente non potrà non essere diverso da quello concepito ed ideato dal regista medesimo ed in funzione del quale quell’opera è stata posta in essere”, specificando però che, pur non potendo vantare alcun diritto di natura patrimoniale sulle singole parti che compongono l’opera, il produttore “è parte di una rapporto a carattere obbligatorio che gli consente di esercitare determinate pretese nei confronti del regista e di tutti gli altri coautori dell’opera; ed è altresì titolare di una situazione giuridica soggettiva a carattere assoluto - se non proprio reale - rispetto al materiale che via via viene realizzato attraverso l’opera di attuazione del film; diritto che peraltro deve essere coordinato con il diritto morale del regista e, se del caso, degli altri coautori dell’opera”). Qualche anno prima, Pret. Roma, 10 dicembre 1974, in *Il Diritto di autore*, 1975, pag. 200, con nota di CAROSONE O. aveva specificato che la spettanza all’autore del soggetto si verificherebbe non solo in caso di pubblicazione non avvenuta nel termine dei tre anni, ma anche nel caso in cui “sia pacifico che entro tale termine non potrà esserlo. (...) Del resto, quando sia certo che l’opera filmica non sarà portata a compimento entro il triennio, anzi non sarà proprio realizzata, sarebbe assurdo imporre all’autore del testo letterario l’attesa del decorso del triennio prima di acquisire la libera disponibilità di tale opera”.

La stessa qualificazione giuridica del c.d. ‘contratto di regia’ fra produttore cinematografico e regista sembra risentire di quanto già detto nel paragrafo precedente a proposito dell’art. 38 l.d.a. Non pare esserci, infatti, un modello contrattuale standard da seguire: “le parti possono configurare e regolare il rapporto fra coautori e produttori in ogni altro modo, non avendo qui la disciplina legislativa carattere cogente, così per es. sulla base di semplici contratti di prestazione di opera intellettuale o di un vero regime di comunione o di società col produttore”³⁸. Ci si è alternati, quindi, fra chi ha considerato il contratto di regia come un rapporto *sui generis*³⁹, chi vi ha ravvisato gli elementi tipici del contratto di lavoro subordinato⁴⁰ e chi, rimanendo su una posizione intermedia, ha preferito non escludere l’eventualità che un tale rapporto potesse assumere sia i connotati del lavoro subordinato sia quelli del lavoro autonomo⁴¹:

³⁸ GRECO P., *op. cit.*, 1948, pag. 232-233, secondo cui parlando l’art. 45 l.d.a. di «esercizio» del diritto di utilizzazione economica e non di vera e propria «titolarità» dello stesso, “si potrebbe essere indotti a credere che il produttore sia soltanto il gerente della comunione istituita fra i coautori, alla quale peraltro verrebbe a partecipare anche lui appunto in ragione della sua qualità e dei suoi interessi di produttore. In tal caso, anche a prescindere dal vedere se non si dia luogo a un vero e proprio rapporto di società, certa ad ogni modo sarebbe la conclusione che tutti i costi e gli utili o le eventuali perdite della gestione andrebbero *pro quota* a vantaggio o a carico dei diversi partecipanti” (l’autore, in seguito, esclude che questa sia la soluzione derivante dalla legge).

³⁹ Secondo Cass., 5 giugno 1950, in *Giustizia civile*, 1950, fasc. 2, pag. 322, si tratterebbe di un contratto *ad hoc*, avente a oggetto “una complessa opera intellettuale, direttiva, tecnica ed artistica, regolata da altre norme e da speciali accordi contrattuali” (nel caso di specie, la Corte di legittimità aveva preferito escludere l’applicazione di due articoli del codice civile dettati in materia di lavoro su commissione che avrebbero concesso al produttore, in quanto committente, di recedere liberamente dal contratto, tenendo indenne il coautore dell’opera cinematografica in qualità di prestatore d’opera).

⁴⁰ In questo senso, Cass., 11 maggio 1956, n. 1156, in *Rivista di diritto civile*, 1956, pag. 130, nella cui massima si legge che quella del regista “è una complessa opera intellettuale, direttiva, tecnica e artistica, ma non produttrice di un *opus* perché essa si svolge secondo le direttive dell’imprenditore e sulla traccia datagli dall’autore filmistico”. Parla di lavoro subordinato anche CAROSONE O., *op. cit.*, 1999, pag. 213-214 e *art. cit.*, 1973, pag. 54, secondo il quale il rapporto tra produttore e produttore esecutivo “contiene i necessari elementi e presupposti per scorgervi un rapporto di lavoro subordinato”.

⁴¹ In Cass., 24 gennaio 1968, n. 163, in *Il Diritto di autore*, 1968, pag. 27, si afferma che il rapporto fra regista e produttore potrebbe assumere qualificazioni differenti in base alle clausole contrattuali e al potere decisionale riconosciuto al regista. In particolare, l’attività del regista potrebbe essere qualificata come lavoro subordinato qualora egli svolga una prestazione seguendo il programma previamente delineato dal produttore e rimanendo

quel che è certo è che il diritto di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetterà al produttore, mentre per i coautori saranno fatti salvi sia i compensi previsti dal (frequente, ma non imprescindibile) accordo con il produttore, sia quelli previsti in via integrativa dall'art. 46 l.d.a.⁴². Ciò che si realizza, in definitiva, è un effetto sostanzialmente

all'interno della sua organizzazione produttiva; al contrario, potrebbe configurarsi un'ipotesi di lavoro su committenza nella situazione in cui il regista "svolga un'attività in parte creativa, in parte produttiva direttiva, coordinatrice dell'altrui attività lavorativa, senz'altra ingerenza da parte del produttore che quella genericamente attribuita dalla legge ad ogni committente in relazione all'opera pattuita". In seguito, Cass., 6 gennaio 1982, n. 20, in *Il Diritto di autore*, 1982, fasc. 2, pag. 213, con nota di FABIANI M., *Il regista cinematografico lavoratore autonomo?*, ha precisato che "il contratto di scrittura artistica può inquadrarsi nello schema del rapporto di lavoro subordinato, ma solo qualora presenti gli estremi caratteristici del rapporto stesso e, cioè, da una parte, un imprenditore che organizzi a suo rischio la produzione di un'opera e, dall'altra, l'artista che si limiti dietro retribuzione a fornire le proprie energie lavorative per la realizzazione delle finalità dell'impresa, restando soggetto alle direttive dell'imprenditore sul piano organizzativo e disciplinare. Nel caso di un contratto per la sceneggiatura e la regia di un'opera cinematografica, in cui sia data ogni più ampia autonomia sia per l'attività preparatoria che per la direzione artistica e il montaggio del film, si è in presenza di un contratto d'opera e non di lavoro subordinato" (in nota, FABIANI ha preferito discostarsi leggermente dalla pronuncia della Corte, sostenendo che "la verità è che il rapporto produttore-regista può variare in relazione a vari fattori, primi tra questi la personalità e la notorietà del regista. Onde sembra, forse, difficile poter enunciare un principio generale valido per ogni ipotesi: ciò cui bisogna aver riguardo, tuttavia, non è tanto l'intervento del regista sull'opera, ma la sua condizione contrattuale e di fatto al fine di accertare se sussista o meno una sua inserzione in posizione subordinata entro l'organizzazione dell'impresa datrice di lavoro, nel cui ambito ed a cui rischio l'opera cinematografica è pur sempre prodotta"). Conformemente, in dottrina, SORDELLI L., *art. cit.*, 1989, pag. 273, secondo cui "quando tutto ciò si espliciti nel paradigma di un rapporto di lavoro subordinato, la posizione dell'imprenditore viene ulteriormente rafforzata dal contenuto e dalla finalità dell'obbligazione dedotta in contratto ed a tale scopo retribuita"; GIACOBBE G., *art. cit.*, 1997, pag. 525; DE SANCTIS V., *Problemi giuridici in tema di disciplina delle opere letterarie e artistiche create su commissione*, in *Il Diritto di autore*, 1967, pag. 158. Secondo OPPO G., *art. cit.*, 1969, come riportato in *op. cit.*, 1992, pag. 366, "l'attività del regista è attività che - a prescindere dal giudizio sulla subordinazione - si inserisce tipicamente nell'organizzazione imprenditoriale del produttore; ed il titolo per cui a quest'ultimo spetta direttamente l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica è anche qui l'organizzazione imprenditoriale dell'opera stessa, senza che si richieda un apporto maggiore o diverso, apporto possibile ma non necessario".

⁴² GRECO P., *op. cit.*, 1948, pag. 234-235 afferma, a proposito, che l'art. 46 l.d.a. ha previsto per gli autori della musica e delle parole, oltre a quanto stabilito nel contratto con il produttore, un "compenso separato per ogni pubblica proiezione del film, con diritto di percepirlo direttamente da coloro che proiettano l'opera" (si tratta di un compenso, come affermato da DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2004, pag. 284, "che nella pratica viene incassato dalla S.I.A.E. per conto degli autori e che questo ente poi ripartisce e ridistribuisce agli aventi diritto"); per gli autori del soggetto, della sceneggiatura e per il regista, invece, che

analogo a quello che potrebbe facilmente verificarsi anche in altri casi di creazioni intellettuali nate nel corso di un rapporto di lavoro: pertanto, non sembra possibile escludere la possibilità di qualificare il rapporto tra regista e produttore come una qualsiasi relazione fra datore-committente e dipendente-prestatore d'opera, fermo restando che nel caso di lavoro autonomo "gli autori godono di una maggiore autonomia", mentre nel caso di lavoro subordinato "sono soggetti ad un potere direttivo più pregnante, che ne può limitare la libertà creativa"⁴³. La formula con cui l'art. 45 l.d.a. attribuisce il diritto di utilizzazione economica al produttore cinematografico, tuttavia, rimane ambigua, poiché conferisce al produttore l'«esercizio» e non la «titolarità» del diritto. Titolarietà ed esercizio di un diritto, infatti, sono termini che rimandano a due concetti differenti: "la titolarità di un diritto individua una situazione giuridica sostanziale, mentre l'esercizio implica la possibilità di valersi, nell'interesse proprio o

"qualora essi non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche del film e non vi siano patti contrari, spetta, oltre al fisso prestabilito, un ulteriore compenso allorché gli incassi realizzati dal produttore abbiano raggiunto quella cifra che sia stata prevista nel contratto". In questo senso, l'art. 46 l.d.a. sembrerebbe, da un lato, riequilibrare le posizioni dei coautori e quella del produttore, concedendo ai primi una sorta di meccanismo di partecipazione ai proventi o agli utili conseguiti dalla produzione ma, dall'altro lato, operare forse una discriminazione "a vantaggio, o comunque con riferimento, del soggetto, dello sceneggiatore e del regista insieme" (così Pret. Roma, 21 gennaio 1967, in *Il Diritto di autore*, 1967, pag. 538). In particolare, secondo GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 240, il rapporto fra i coautori e il produttore ben potrebbe basarsi su un contratto di lavoro proprio in forza della terminologia utilizzata dall'art. 46 l.d.a., che parla appunto di «corrispettivo» e di «ulteriori compensi» a favore dei vari coautori, destinatari perciò di una vera e propria retribuzione ed eventualmente anche di un'integrazione retributiva.

⁴³ MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 137 e 140, secondo cui "anche per le opere cinematografiche, il legislatore non fa riferimento ad alcun contratto in particolare, bensì al solo trasferimento dei diritti di utilizzazione economica che, come è stato detto, è l'effetto tipico anche dei contratti di collaborazione diversi da quelli di lavoro subordinato, ond'è che non si vedono ragioni per escludere che quell'effetto derivi anche da questi ultimi quando il lavoro creativo è oggetto dell'obbligazione in essi prevista". DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 333, a proposito, puntualizzano che nel caso in cui fra regista e produttore intercorra un rapporto di lavoro subordinato, il regista "potrebbe non essere in grado di esprimere una creatività, mancando quella libertà di scelta che è il presupposto di un'autonoma organizzazione e direzione dell'opera. Se ciò nonostante una creatività fosse comunque riconoscibile nell'opera, questa dovrebbe essere stata espressa da un altro soggetto, forse, dal produttore, che in questo caso sarà anche il vero regista".

per conto altrui, delle facoltà che da quel diritto discendono”⁴⁴. Dottrina e giurisprudenza, però, hanno preferito evitare una lettura restrittiva del testo di legge, con la finalità di non penalizzare la funzione e il ruolo del produttore nel processo creativo⁴⁵: secondo entrambe, quindi, il produttore

⁴⁴ DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2004, pag. 297-298.

⁴⁵ In dottrina, oltre a DE SANCTIS V. M., *ibidem*, anche MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 138, secondo cui “tale diversa formulazione (...) non sembra, infatti, avere notevoli ripercussioni pratiche in quanto attribuisce, comunque, al produttore la facoltà di utilizzazione cinematografica dell’opera”; GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 240, per cui “attenersi all’interpretazione letterale ed escludere quindi a priori che il produttore cinematografico acquisti la titolarità di alcuni o di tutti i diritti di utilizzazione economica è in stridente contrasto non solo col presupposto del contratto ma anche e forse più con la di lui funzione dominante nel processo produttivo dell’opera cinematografica”; OPPO G., *art. cit.*, 1969, come riportato in *op. cit.*, 1992, pag. 366, secondo cui “non rileva la natura di tale esercizio, non essendo comunque dubbio che si tratti di esercizio in nome e per titolo proprio, corrispondente cioè a un diritto immediatamente spettante al produttore sull’opera compiuta”. La riserva legislativa di esercizio dei diritti di utilizzazione economica nei confronti del produttore, in questo senso, sembra congeniale non solo a un’efficace tutela del suo interesse, ma anche a una protezione degli interessi dei coautori. *Contra* DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 335, secondo cui l’interpretazione che assimila ‘esercizio’ e ‘titolarità’ del diritto di utilizzazione economica non pare facilmente condivisibile, poiché “si scontra con la terminologia della legge che quando ha voluto attribuire direttamente a certe categorie di imprenditori la titolarità dei diritti d’autore (l’editore di opere collettive *ex art.* 38 l.d.a., il datore di lavoro del fotografo *ex artt.* 88 e 89 e il datore di lavoro del programmatore di *software ex art.* 12-*bis*) non ha usato la formula dell’art. 45, ma parole ben più esplicite”. Inoltre, a differenza dei datori di lavoro sopra indicati, “il produttore non appare necessariamente un imprenditore dalle parole della legge interpretate in senso stretto, poiché in nessuna norma si afferma che egli deve assumersi il rischio d’impresa”.

Secondo la prima giurisprudenza, “a differenza di quanto avviene per le altre opere d’arte, in cui gli autori possono utilizzarle direttamente a fini economici, i diritti d’autore spettanti ai quattro coautori dell’opera cinematografica, (...) sono stati dalla legge limitati ai diritti morali ed alla nuda titolarità dei diritti di utilizzazione economica; mentre l’esercizio di questi diritti nel campo dello sfruttamento cinematografico è stato trasferito in blocco nella persona del produttore” (così Trib. Roma, 22 agosto 1957, in *Il Diritto di autore*, 1958, pag. 82). In seguito, la posizione giurisprudenziale si è fatta via via più ‘morbida’, fino a considerare il produttore titolare originario del diritto di utilizzazione economica: secondo Trib. Roma, 1 settembre 1980, in *Giustizia civile*, 1981, fasc. 1, pag. 1156, infatti, sembrerebbe delinarsi “un sistema nel quale ogni diritto di utilizzazione economica dell’opera è attribuito dalla legge al produttore dell’opera non in via di esercizio di un diritto altrui (nonostante l’equivoca formulazione letterale), bensì direttamente a titolo originario col compimento dell’opera, mentre ai coautori di essa spettano, oltre al rispettivo diritto morale, quei soli diritti patrimoniali che la legge riserva loro espressamente, e nei limiti direttamente o indirettamente precisati: questo, in considerazione di quella funzione produttiva di organizzazione industriale, la cui fondamentale importanza nello stesso processo di formazione e creazione dell’opera cinematografica costituisce la peculiarità di questa rispetto ad altre opere dell’ingegno”; conformemente, Trib. Roma, 1 febbraio 1996, in *AIDA*, 1986, pag. 681.

è a tutti gli effetti titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, in maniera diretta e a titolo originario ⁴⁶, mentre ai coautori ex art. 44 l.d.a. competerebbe il solo diritto sui rispettivi apporti creativi, oltre ai compensi previsti dal contratto e, in via integrativa, dalla legge.

Circa il momento dell'acquisto dei diritti di utilizzazione economica da parte del produttore cinematografico, si è pressoché unanimemente affermato che esso si verifica nel momento in cui l'opera cinematografica “è stata portata a termine nella sua unità giuridica ed artistica” ⁴⁷(di fatto, escludendo che tale diritto possa maturarsi progressivamente e parallelamente alla realizzazione dell'opera ⁴⁸), pur potendo il produttore “cedere i diritti patrimoniali acquisiti anche prima che sia avvenuto il completamento dell'opera” ⁴⁹. Legittimato al giudizio sulla completezza

⁴⁶ In realtà, non tutti sono d'accordo sulla natura originaria dell'acquisto da parte del produttore: MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 141, ad esempio, considera l'acquisto comunque a titolo derivativo, sempre in virtù di quel trasferimento (più o meno automatico) realizzato tramite il contratto di lavoro. Conformemente UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 1634, secondo cui “l'art. 45 l.d.a presuppone che i rapporti tra il produttore e gli autori dei contributi siano regolati da contratti d'opera o di lavoro subordinato, che giustificano l'attribuzione al produttore in via diretta e a titolo derivativo del diritto di sfruttamento dell'opera cinematografica. Per conseguenza, in difetto di patto contrario, l'art. 45 l.d.a. attribuisce al produttore (non il mero esercizio, ma) la titolarità dei diritti patrimoniali”. Secondo AUTERI P., *Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19. Commentario*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1980, pag. 167, il produttore sarebbe titolare di due differenti esclusive: una negativa, attribuita in via originaria, che gli permette di escludere, appunto, chiunque altro dallo sfruttamento economico dell'opera; una positiva, attribuita grazie a una *cessio legis*, che invece gli consente di sfruttare economicamente il film.

⁴⁷ DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2004, pag. 272. Conformemente anche ASCARELLI T., *op. cit.*, 1960, pag. 787.

⁴⁸ Così App. Roma, 8 febbraio 1960, in *Il Diritto di autore*, 1960, pag. 232, secondo cui “non può dirsi che il diritto del produttore dell'opera cinematografica si matura man mano che l'opera viene realizzata, sulla parte compiuta, in quanto il film deve intendersi compiuto soltanto quando l'opera è pronta e idonea, anche in una sola copia, ad essere proiettata. È in questo momento che possono sorgere i diritti di autore sull'opera cinematografica”.

⁴⁹ DE SANCTIS V. M., *op. cit.*, 2004, pag. 299. In giurisprudenza, Trib. Roma, 22 agosto 1957, in *Il Diritto di autore*, 1958, pag. 82, che risolve la questione relativa a un caso di cessione, da parte del produttore, oltre che del diritto di utilizzazione economica dell'opera complessiva, anche dei diritti sui singoli contributi del film: in questa situazione, va considerato che il produttore “non solo non è ancora divenuto titolare di

dell'opera, inoltre, sembrerebbe solo il produttore, che in questo modo farebbe venire a esistenza anche i diritti spettanti ai vari coautori del film⁵⁰.

Riguardo all'ampiezza del diritto di utilizzazione economica acquistato dal produttore cinematografico, dottrina e giurisprudenza sono sembrate maggiormente inclini a considerare tale acquisto in senso restrittivo: i diritti del produttore, quindi, "non si estendono né ai singoli contributi separatamente presi⁵¹, né alle varie possibili elaborazioni,

tale diritto ma, con le dette cessioni di singole parti staccate, rinuncia a condurre a termine l'opera d'arte e conseguentemente di acquistare quel diritto. (...) In tal caso, poiché al momento del contratto il diritto ceduto non esiste nel suo patrimonio, come pure in alcun altro patrimonio, tale negozio giuridico deve qualificarsi come vendita di cose future ai sensi dell'art. 1472 c.c. Infatti, l'alienazione del diritto voluta dai contraenti concreta un negozio giuridico a titolo oneroso, che realizza lo schema contrattuale della vendita. È poi ovvio che la cosa futura, di cui all'art. citato, deve essere intesa non nel senso strettamente materiale, ma in genere, come l'oggetto del contratto, il quale peraltro può essere costituito anche da un diritto su di un bene immateriale, quale l'opera d'arte". Nel caso in cui l'opera venga portata a termine, "il diritto ceduto viene a esistenza, ed allora automaticamente si verifica il suo trapasso a favore del cessionario"; al contrario, se l'opera rimane incompleta per causa imputabile o meno al produttore, "il diritto ceduto non nasce e, conseguentemente, mancando un requisito essenziale del contratto, questo non si perfeziona e rimane privo di qualsiasi effetto giuridico", restando al cessionario "solo l'eventuale diritto al risarcimento del danno, se il mancato acquisto è dipeso da colpa del cedente".

⁵⁰ Secondo Trib. Roma, 22 agosto 1957, in *Il Diritto di autore*, 1958, pag. 82, "solo quando il film è completo in tutti i suoi elementi e, a giudizio insindacabile del produttore, ha raggiunto la forma definitiva in cui egli ritiene di presentarlo al pubblico e solo allora sorge il diritto di autore a favore dei quattro coautori dell'opera cinematografica indicati nell'art. 44 legge diritto d'autore (autore del soggetto, della sceneggiatura, della musica e direttore artistico)".

⁵¹ È possibile che al produttore siano previamente ceduti i diritti sul soggetto e sulla sceneggiatura da parte dei rispettivi coautori (DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 335, affermano che "normalmente un imprenditore (...) nei suoi accordi con gli autori delle parti letterarie e musicali e con il direttore artistico, si farà cedere tutti i loro diritti d'autore, salvo quelli incredibili, e quindi, colui che organizza la produzione dell'opera avrà, comunque, negozialmente anche la loro titolarità e il loro esercizio): ciò, tuttavia, "non impedisce ai rispettivi autori di pubblicare per le stampe l'opera da loro creata" (DE SANCTIS, *op. cit.*, 2004, pag. 277), pur nei limiti dell'interesse del produttore all'utilizzazione del film e a un eventuale adattamento di tali contributi creativi (come affermato da GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 247, l'utilizzo separato dei rispettivi contributi da parte dei coautori non deve arrecare pregiudizio al diritto riconosciuto dall'art. 45 l.d.a. al produttore: "ciò non è che l'attuazione del principio generale per cui chi ha diritti sull'opera composta non può escludere l'uso delle parti componenti da parte dei rispettivi autori, alla condizione che non siano collegate ad altri contributi per creare un'opera composta dello stesso genere"). D'altro canto, l'acquisto

trasformazioni e traduzioni della stessa opera cinematografica, non potendo il produttore secondo l'art. 46, e salvo patto contrario, eseguirle e proiettarle"⁵². Il diritto di utilizzazione economica, quindi, sembra avere a oggetto "il solo sfruttamento cinematografico dell'opera, che è cosa ben diversa dal diritto di diffusione, come si evince dal successivo art. 46-bis l.d.a., il quale afferma che gli autori hanno diritto a un equo compenso «in caso di cessione dei diritti di diffusione del produttore», con ciò implicitamente riconoscendo che quel diritto non si trasferisce *ex lege* in forza del precedente articolo 45"⁵³. Verrebbe fatto salvo, tuttavia, il diritto

dei diritti sui singoli contributi creativi da parte del produttore non potrebbe implicare, ad esempio, l'automatico acquisto del diritto di utilizzare il contributo per realizzare altre pellicole, qualora ciò non sia espressamente previsto dalle parti: in questo senso, App. Roma, 12 giugno 1954, in *Il Foro padano*, 1955, pag. 1070, con nota di SORDELLI L. che ha risolto, in senso favorevole all'autore del soggetto, un caso di cessione al produttore cinematografico dei diritti su un soggetto creato per un film muto, successivamente elaborato, senza il consenso dell'autore, dallo stesso produttore per la realizzazione di un film sonoro); conformemente UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 1634, per cui "si ritiene che il produttore concluda tipicamente *ex ante* un contratto con ciascuno dei coautori dell'opera perché essi lavorino per suo conto o gli cedano comunque i diritti patrimoniali necessari alla realizzazione dell'opera cinematografica. Tali contratti hanno per effetto l'acquisto in via derivativa di determinati diritti patrimoniali d'autore da parte del produttore. E la misura e le dimensioni dell'acquisto sono tipicamente determinate secondo la *Zweckübertragungstheorie* (e cioè secondo l'oggetto e la finalità dei contratti)".⁵² Così GRECO P., *op. cit.*, 1948, pag. 134. L'art. 46 l.d.a. prevede un serio limite per il diritto del produttore, che non può eseguire trasformazioni e traduzioni dell'opera senza il consenso dei coautori: il fatto che i singoli contributi creativi vengano, in qualche modo, a intrecciarsi fondendosi in un'unica opera, infatti, "fa sì che l'elaborazione o la modificazione essenziale di una delle parti o contributi di cui l'opera è composta comporti una modificazione dell'espressione creativa dell'opera" (FABIANI M. (nota a Pret. Roma, 24 agosto 1971), *Elaborazione di elementi dell'opera cinematografica*, in *Giurisprudenza di merito*, 1972, fasc. 2, pag. 119). In realtà, va ricordato che "è previsto il patto contrario e che esso è in pratica assai frequente, soprattutto per quanto riguarda la traduzione o doppiato" (GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 249, che ricordano come una tale norma possa avvicinare la disciplina dell'opera cinematografica a quella della comunione, assimilando l'attività di trasformazione e traduzione dell'opera a quella di disposizione della cosa in comunione che, appunto, richiederebbe il consenso dei comunisti per essere effettuata).

⁵³ MARTONE M., *op. cit.*, 2002, pag. 139 che, alla nota 362, specifica come *ex art.* 16 l.d.a. sia possibile identificare il diritto di diffusione come quello avente a oggetto «l'impiego di uno o più mezzi di diffusione a distanza quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari». Escluso che al produttore cinematografico possa spettare un tale diritto *ex art.* 46 l.d.a., quindi, l'autore afferma (citando la massima contenuta in Pret. Roma, 13 dicembre 1985, in *Giurisprudenza italiana*, 1987, fasc. 1, pag. 2, con nota di

del produttore a effettuare le “modificazioni dei singoli contributi (letterario, musicale, ecc.) che si rendono necessarie per l’adattamento cinematografico degli stessi”⁵⁴: in particolare, il produttore apporterebbe tali modifiche d’accordo con i coautori interessati da tali variazioni o, nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, subordinatamente al responso positivo di un collegio di tecnici di nomina ministeriale⁵⁵, individuati dall’art. 47 l.d.a. come soggetti adibiti all’accertamento circa il carattere di necessità delle modifiche. Limitatamente a questo aspetto, la figura del produttore potrebbe essere considerata più vicina a quella del direttore artistico, differenziandosi da quanto previsto dagli artt. 118 e ss. l.d.a. a proposito delle facoltà riservate all’editore⁵⁶. Infine, il D. Lgs. 16

SCONAMIGLIO C.) che il diritto di utilizzazione economica “consiste nella rappresentazione in pubblico dell’opera filmica con esclusione di ogni altra forma di sfruttamento compresa la riproduzione del film in videocassetta”. Conformemente DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 336, secondo cui, poiché l’esercizio dei diritti riservato al produttore dovrebbe limitarsi “a quello che era, al momento di emanazione della legge del 1941, il principale modo di pubblicazione delle opere cinematografiche e cioè dovrebbe essere limitato alla distribuzione nelle sale”, non andrebbero condivise quelle interpretazioni della norma “che avevano allargato il campo della spettanza *ex lege* a tutti quei mezzi dove l’opera veniva come tale recepita dagli spettatori senza mediazioni tecnologiche che non fossero quelle della proiezione (principalmente la diffusione televisiva e la distribuzione di videogrammi)”: in tal senso, “il potere del produttore, in mancanza di patti espressi con gli autori, sarà ridotto all’esercizio del diritto di distribuzione del film, in ogni sua concretizzazione tecnica (pellicola, nastro, disco, ecc.), proiettata nelle sale o venduta o locata al pubblico sotto forma di videocassette o di DVD”. Secondo GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 246, rientrano nel diritto di utilizzazione economica del produttore “la pubblicazione e la proiezione, la riproduzione in copie e la messa in commercio e altresì la diffusione mediante televisione (...), le elaborazioni creative e particolarmente le traduzioni o i doppiati (sempre infatti ed anche in tali casi il film originale viene sfruttato per fini essenzialmente cinematografici)”, mentre sono escluse “forme di utilizzazione non cinematografica, quali l’utilizzazione dei fotogrammi per un fotoromanzo, la pubblicazione della sceneggiatura come opera letteraria a se stante, la diffusione della colonna sonora o parte di essa separatamente dalla proiezione del film”.

⁵⁴ GRECO P., *ibidem*.

⁵⁵ Si tratterebbe, sostanzialmente, di “un collegio arbitrale che, sul piano tecnico, sarà chiamato a valutare le esigenze del produttore, da un lato e la possibilità, dall’altro, che queste modifiche ledano l’onore o la reputazione dei coautori” (DE SANCTIS, *op. cit.*, pag. 304, secondo cui “la legge, più che comprimere il diritto morale dei coautori, li obbliga ad affidare al collegio di tecnici la valutazione della accettabilità delle modificazioni che, a norma dell’art. 22 l.d.a., sarebbe riservata loro in esclusiva”).

⁵⁶ Secondo App. Roma, 2 febbraio 1960 in *Il Diritto di autore*, 1960, pag. 232, “mentre l’editore, ricevuto dall’autore il manoscritto dell’opera, ne cura la composizione a stampa,

novembre 1994, n. 685, modificato dal D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, ha introdotto all'interno della legge sul diritto d'autore l'art. 78-ter, che riconosce al produttore cinematografico ("alla pari degli altri imprenditori culturali: i produttori di fonogrammi; gli organismi di radiodiffusione e, forse, gli stessi editori ⁵⁷) una serie di diritti 'connessi' a quello dell'art. 45 l.d.a.: fra questi, il diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle pellicole originali e delle sue copie; il diritto di autorizzare la distribuzione, il noleggio e il prestito delle copie con ogni mezzo.

L'autonomia negoziale fra produttore e coautori, comunque, continua a mantenere ampi margini di manovra: fatta eccezione per le disposizioni contenute agli artt. 18-bis (nullità di ogni patto che sia contrario al diritto del coautore a ottenere un'equa remunerazione per ogni noleggio del film concluso dal produttore con terzi) e 46-bis l.d.a. (irrinunciabilità dei compensi dovuti ai coautori in caso di diffusione delle opere via etere, via cavo e via satellite, di utilizzazioni differenti da quelle previste dall'art. 18-bis e di doppiaggio in italiano di film in diversa lingua originale), infatti, "ogni altra previsione di legge appare disponibile e quindi negoziabile fra autori, produttori e distributori" ⁵⁸, rendendo la disciplina relativa all'opera cinematografica realizzata nel rapporto di

curandone la presentazione e il collocamento, restando sempre nella veste industriale (...), il produttore riceve dagli autori i contributi fondamentali per la produzione dell'opera che ancora non esiste ed ha la facoltà (art. 47 l.d.a.) di apportare alle opere realizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie al loro adattamento cinematografico". In questo senso, il diritto del produttore si avvicinerebbe al diritto riservato al direttore di un giornale *ex art. 41 l.d.a.*, per cui sarebbe legittimato a inserire nell'articolo da riprodurre le «modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale».

⁵⁷ DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 337 e nota 33, secondo cui si tratterebbe di una disposizione specificamente tendente a tutelare l'investimento economico effettuato dalle imprese del settore audiovisivo.

⁵⁸ DE SANCTIS V. M. - FABIANI M., *op. cit.*, 2007, pag. 341. Conformemente GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 240, per cui "non v'è motivo di limitare o tanto meno d'escludere, nel campo dell'arte cinematografica, il principio dell'autonomia e della libera determinazione delle parti", anzi, la stessa legge sembra richiamare tale principio, "subordinando più volte le proprie disposizione all'inesistenza di una diversa disciplina convenzionale".

lavoro forse più ‘morbida’ rispetto alle discipline riguardanti altri tipi di creazioni intellettuali conseguite in un medesimo contesto.

2 Opere in comunione e invenzioni d'*equipe*: una diversa prospettiva

L'attenzione, ora deve spostarsi su quelle creazioni intellettuali in cui non sia possibile ravvisare un'apprezzabile autonomia dei singoli contributi: la creazione, infatti, consta di apporti «indistinguibili e inscindibili», che si fondono e si disperdono nel dare vita alla creazione intellettuale. Si tratta di un fenomeno probabilmente più frequente nell'ambito delle invenzioni industriali piuttosto che in quello delle opere dell'ingegno e ciò è dovuto ai differenti livelli di complessità dei requisiti richiesti dai rispettivi sistemi, brevettuale e autoriale, per l'ottenimento della protezione: per avere protezione mediante diritto d'autore, infatti, basta che il singolo contributo sia ‘sufficientemente creativo’ *ex art. 2 l.d.a.*, mentre per ottenere la protezione mediante brevetto è necessario che il contributo costituisca una ‘soluzione tecnica a un problema tecnico’ e che presenti i requisiti di novità, originalità e applicabilità industriale così come delineati dagli artt. 46, 48 e 49 c.p.i. (senza considerare i possibili ostacoli, più o meno burocratici, che si potrebbero eventualmente delineare nel portare a termine il procedimento amministrativo di brevettazione). Stanti le maggiori difficoltà che si potrebbero incontrare nel richiedere (e ottenere) protezione brevettuale, quindi, la possibilità che un gruppo di coinventori realizzi un'invenzione industriale brevettabile costituita da elementi tutti autonomamente brevettabili diventa piuttosto rara. Come si è visto nei paragrafi precedenti, al contrario, è possibile configurare varie ipotesi di opere dell'ingegno ‘composte’ da contributi creativi

autonomamente apprezzabili e tutelabili tramite protezione autoriale. La situazione non sembra cambiare nel caso in cui i coinventori o i coautori siano dei lavoratori dipendenti: mentre nell'impresa culturale (come quella cinematografica o quella editoriale) i coautori sembrano ognuno avere un proprio specifico ruolo e obiettivo in quel micro-mondo, nell'impresa di ricerca⁵⁹, pur configurandosi l'invenzione come "risultato dello sforzo di un grande numero di persone che concorrono con ruoli differenziati e quindi con apporti diversi anche dal punto di vista intellettuale"⁶⁰, i coinventori sembrano molto più concentrati sul conseguimento dell'invenzione 'comune' piuttosto che sulla qualificazione del proprio contributo⁶¹.

La creazione intellettuale che scaturisce dalla collaborazione fra i vari dipendenti coinventori o coautori viene definita 'in comunione' tanto dall'art. 10 l.d.a. quanto dall'art. 6 c.p.i.: da un lato, infatti, si afferma che «se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori», precisando che «sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione»; dall'altro, si legge che «se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili». Il riferimento legislativo effettuato tanto dalla legge sul diritto d'autore quanto dal codice della proprietà

⁵⁹ UBERTAZZI L. C., *Profili soggettivi del brevetto*, nella collana *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, Milano, Giuffrè, 1985, pag. 29, afferma che si tratta dell'ipotesi in cui "la ricerca tecnica è affidata a un'intera *equipe* di ricercatori, talvolta molto numerosa: ed anzi quest'ipotesi più complessa è oggi giorno quella più frequente e che produce i risultati inventivi di maggior rilievo economico".

⁶⁰ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 321, che a sua volta cita FLORIDIA G.

⁶¹ In realtà, l'ipotesi di opera in comunione è frequente anche in specifici settori del diritto d'autore, quali la progettazione di *software* o di opere di ingegneria o di architettura (UBERTAZZI L. C., *I diritti d'autore e connessi. Scritti*, nella collana *Quaderni di AIDA*, Milano, Giuffrè, 2000, pag. 49) che, come già ricordato nei capitoli precedenti, sono definite come c.d. creazioni utili, più vicine al mondo delle invenzioni industriali piuttosto che a quello delle opere dell'ingegno.

industriale è relativo, quindi, a una serie di norme nate per regolare una situazione di bene comune ‘materiale’, non suscettibile di godimento plurimo e, soprattutto, sul quale non è possibile vantare al contempo diritti morali e patrimoniali⁶². Come se non bastassero tali difficoltà, si aggiunge l’ulteriore complessità data dal fatto che l’invenzione (od opera dell’ingegno) è stata conseguita da un dipendente nel corso di un rapporto di lavoro: le norme sulla comunione, quindi, sembrano dover fare i conti, oltre che con la diversa impostazione fra beni materiali e beni immateriali, anche con quanto previsto all’art. 64 c.p.i. in tema di invenzioni dei dipendenti, i cui principi (sulla base di quanto evidenziato nei capitoli precedenti) sembrano estendersi anche in campo autoriale. Il filo conduttore che ha ispirato i precedenti paragrafi e capitoli, secondo cui è configurabile una dissociazione soggettiva fra titolare dei diritti morali sull’opera dell’ingegno o sull’invenzione e titolare dei diritti patrimoniali, infatti, potrebbe qui incontrare qualche ostacolo, soprattutto con riguardo al silenzio della legge sul punto, che non pare aver contemplato una tale eventualità

Per quanto riguarda la figura del datore di lavoro, non sembrano porsi particolari questioni: pur accogliendo le norme dettate in tema di comunione, infatti, “l’acquisto resta naturalmente diretto e derivativo, ma avviene con un meccanismo più complesso, in quanto suppone due (o più) diversi contratti/titoli di acquisto dell’imprenditore con e nei confronti dei membri dell’*equipe*”⁶³. Alcune questioni potrebbero porsi nel caso in cui vi fossero più datori contitolari dei diritti patrimoniali sull’opera dell’ingegno o sull’invenzione industriale. Nel primo caso, infatti, l’art. 10.3 l.d.a. stabilisce che «l’opera non può essere pubblicata, se inedita, né

⁶² Secondo VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2012, pag. 368, la disciplina relativa alla comunione non pare sempre di agevole applicazione nel campo dei beni immateriali.

⁶³ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2000, pag. 49-50.

può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori», senza specificare se il consenso debba provenire dai titolari dei diritti patrimoniali (i datori di lavoro) o dai titolari dei diritti morali (i coautori dipendenti): data la natura ambivalente (morale e patrimoniale) del diritto di inedito e considerato il diritto morale dell'autore *ex art. 20 l.d.a.* a opporsi a qualsiasi modificazione dell'opera «che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione» (unitamente all'*art. 46.2 l.d.a.*, per cui «salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori»), tuttavia, verrebbe da pensare che il consenso richiesto dall'*art. 10.3 l.d.a.* sarebbe probabilmente quello espresso dai titolari del diritto morale sull'opera in comune. Nel caso delle invenzioni industriali, invece, un problema di contitolarità del diritto al brevetto potrebbe sembrare apparentemente risolto dall'*art. 6.1-bis c.p.i.*, introdotto con il decreto-correctivo del 2010, per cui una serie di atti, fra i quali il deposito della domanda di brevetto, «possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti»: si tratterebbe, sostanzialmente, di una deroga a quanto dettato in materia di comunione per gli atti di ordinaria amministrazione, che tendenzialmente richiederebbero una maggioranza semplice *ex art. 1105* per essere compiuti (la norma previgente, infatti, si esprimeva nel medesimo senso). Con una tale deroga si è, quindi, voluto “ovviare ai problemi connessi all'irreperibilità o alla mancanza di interesse di uno degli aventi diritto”⁶⁴, dimenticando però forse che la regola dettata in materia di comunione, oggi abrogata, “costituiva una garanzia di corretto bilanciamento degli interessi in gioco, assicurando che le scelte

⁶⁴ MANSANI L., *Invenzioni dei dipendenti e comunione. Modifiche discutibili che complicano le cose*, in *Il Diritto industriale*, 2010, fasc. 6, pag. 531, secondo cui non mancano le situazioni in cui “il compimento degli atti menzionati nel comma 1-bis rischia di essere rallentato o addirittura impedito dall'irreperibilità di uno dei contitolari, o dal suo rifiuto di compierlo per non sobbarcarsene gli oneri economici o per altre ragioni”

avvenissero con metodo collegiale, nel rispetto del contributo offerto da ciascun coinventore al raggiungimento del trovato, e senza colpi di mano in grado di pregiudicare irrimediabilmente gli interessi di uno o più coinventori”⁶⁵.

Passando all’analisi delle figure dei coautori, dal punto di vista morale ogni “coautore sarà titolare di un autonomo diritto al riconoscimento della propria qualità di coautore e di un’autonoma legittimazione a contrastare l’altrui rivendicazione di copaternità o di paternità esclusiva dell’invenzione”: in tal senso sembra esprimersi anche l’art. 10.3 l.d.a, per cui «la difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore». Non sembra quindi prospettabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i dipendenti inventori “nei giudizi relativi alla copaternità o alla paternità esclusiva dell’invenzione”⁶⁶: i coinventori assenti nel processo potranno quindi chiedere “il riconoscimento del diritto morale alla paternità dei contributi creativi erroneamente attribuiti ad altri”⁶⁷. Un importante problema di ordine morale, tuttavia, sembrerebbe porsi circa l’individuazione di chi debba essere considerato coautore o coinventore del risultato del lavoro di gruppo e in quale misura. Mentre in ambito autoriale pare possibile considerare coautore chiunque abbia partecipato alla creazione dell’opera intellettuale, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità del suo contributo, purché creativo, la questione si fa più spinosa in ambito

⁶⁵ MANSANI L., *art. cit.*, pag. 532, che si riferisce all’ipotesi in cui “l’invenzione sia frutto di una ricerca condotta congiuntamente da ricercatori appartenenti ad un ente di ricerca o ad un’università, da un lato, e all’impresa che ha finanziato in tutto o in parte l’attività di ricerca, dall’altro lato. In certi casi, i primi potrebbero avere interesse ad una rapida brevettazione del trovato, così da poter esporre i risultati conseguiti in pubblicazioni o congressi scientifici, mentre l’impresa finanziatrice potrebbe preferire sottoporre l’invenzione ad ulteriori sperimentazioni per meglio delinearne la portata in relazione ai migliori o più promettenti effetti pratici conseguiti, magari anche al fine di chiarirne la portata innovativa rispetto all’arte nota”.

⁶⁶ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1985, pag. 30.

⁶⁷ UBERTAZZI L. C., *Spunti sulla comunione dei diritti d’autore*, in *AIDA*, 2003, pag. 517

brevettuale: “se già è talvolta arduo decidere se un determinato ritrovato possiede tutti i requisiti che il diritto specifica dover concorrere perché un’invenzione esista, ancor più arduo è, pervenuti a una conclusione positiva, attribuire ai singoli componenti di una pluralità di ricercatori una quota di quel diritto morale che la legge vuole riconosciuto”⁶⁸. A tal proposito, si è detto che se è certo che “debbono essere riconosciuti come coautori dell’invenzione quanto meno tutti i ricercatori cui possa essere riconosciuta la paternità di una (parte della) idea che sia dotata di originalità, discusso e discutibile è invece se ed in che limiti possano esser considerati coautori dell’invenzione anche quei soggetti il cui contributo alla ricerca non si limiti alla semplice esecuzione di idee altrui, ma nemmeno raggiunga l’originalità necessaria alla brevettazione dell’invenzione”⁶⁹. Una domanda, allora, sorge spontanea: “prima di designare gli inventori delle invenzioni collettive, sarà necessaria un’indagine analitica per identificare e valutare quantitativamente l’apporto creativo di ogni singolo, per escludere coloro che non abbiano superato il classico standard del competente di media capacità?”⁷⁰. L’esigenza di condurre una tale indagine appare tanto necessaria quanto, praticamente, non esaudibile, soprattutto considerando che spesso le invenzioni possono essere frutto di contributi di diversa natura, non tutti egualmente rispondenti al requisito dell’originalità. In alcuni casi, infatti, le invenzioni possono risultare costituite da apporti originali e, al contempo, apporti non completamente originali: il problema di ‘premiare’ anche l’inventore che abbia fornito un contributo che, pur presentando i

⁶⁸ BELLENGHI M., *Tutela del diritto morale dell’inventore nell’innovazione scientifica di gruppo*, in *Rivista di diritto industriale*, 1965, fasc. 1, pag. 40

⁶⁹ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1985, pag. 30 che, alla nota 55, sostiene che il contributo fornito da chi si limiti a eseguire idee altrui senza fornire un apporto inventivo apprezzabile è certamente insufficiente a qualificare tale soggetto come coinventore (così anche App. Milano, 23 dicembre 1977, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1978, pag. 191); conformemente, BELLENGHI M., *art. cit.*, 1965, pag. 56.

⁷⁰ BELLENGHI M., *art. cit.*, 1965, pag. 57

caratteri della novità e dell'applicabilità industriale, rientra “nelle più piatte capacità del tecnico di media levatura”⁷¹, pertanto, rimane teoricamente aperto, risultando risolvibile solo con specifico riferimento al caso concreto.

Al problema circa l'individuazione dei coautori o coinventori cercano di dare una risposta sia la legge sul diritto d'autore sia il codice della proprietà industriale che, recependo le norme previste in materia di comunione (art. 1101 c.c.), sembrano sbilanciarsi a favore della c.d. ‘presunzione di uguaglianza delle quote’⁷², la prima riproponendola espressamente nell'art. 10.2 l.d.a. e il secondo introducendo l'inciso al comma 1 dell'art. 65 c.p.i. in tema di invenzioni dei ricercatori delle Università o degli altri enti pubblici di ricerca⁷³: in tal senso, “i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione”⁷⁴ e lo stesso principio sembra valere anche in caso di opere dell'ingegno create da lavoratori dipendenti. Se nell'ambito dei diritti morali spettanti ai coinventori (o coautori) una tale presunzione potrebbe

⁷¹ BELLENGHI M., *ibidem*, chiama tali invenzioni ‘invenzioni senza inventori’. Un esempio di tali invenzioni si avrebbe “quando il lavoro di gruppo continuato per anni nell'interno di un medesimo organismo, produce uno stato della tecnica interno e segreto rispetto al quale ogni successivo apporto manca di qualsiasi originalità, ma dà luogo a creazioni che sono invece perfettamente originali rispetto all'altro stato della tecnica, quello pubblicamente conosciuto”, oppure quando un'invenzione viene conseguita nel “diligente svolgimento del proprio incarico da parte dei componenti del gruppo. Il prodotto nuovo, originale, industrialmente utile viene alla luce come risultato di un lavoro di *routine* in cui nessuno ha fatto più di quel tanto che da lui era lecito attendersi sulla base delle sue capacità tecniche normali”.

⁷² GRECO P. - VERCELLONE P., *op. cit.*, 1974, pag. 260; VANZETTI A. - DI CATALDO V., *op. cit.*, 2012, pag. 415.

⁷³ Secondo GALLI C., *Le invenzioni dei dipendenti nel progetto di Codice della Proprietà Industriale*, in AA. VV., *Il Codice della Proprietà Industriale* (a cura di UBERTAZZI L. C. - Atti del Convegno AIPPI di Milano del 5 febbraio 2004), Milano, Giuffrè, 2004, pag. 49, la norma non potrebbe essere applicata al caso di invenzione realizzata da dipendenti privati, poiché altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento rispetto alla disciplina generale dell'art. 64 c.p.i. *Contra* UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2000, pag. 54 e ss, a parere del quale non si vede per quale motivo una siffatta previsione non possa adattarsi anche al caso di invenzioni realizzate da dipendenti privati, soprattutto considerando il generale richiamo alle norme dettate in materia di comunione (e, quindi, anche alla presunzione *ex* art. 1101 c.c.) fatto dall'art. 6 c.p.i.

⁷⁴ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 2012, pag. 334

non trovare spazio adeguato per esplicitare immediatamente propri effetti, la stessa potrebbe rivelarsi particolarmente utile nel caso in cui ad alcuni (non necessariamente tutti) dipendenti coinventori membri dell'*equipe* di ricerca spettasse l'equo premio *ex art. 64.2 c.p.i.*: quando la domanda di brevetto indichi più coinventori, il premio determinato secondo i criteri di calcolo indicati dalla legge spetterà in egual misura a ognuno di loro. Si tratterebbe, in particolare, di una presunzione *iuris tantum*, superabile in via pattizia tramite un diverso accordo tra le parti che preveda quote differenti in base a criteri discrezionali⁷⁵, nonostante qualche autore abbia mosso alcune critiche a tale impostazione, vedendo la presunzione come *iuris et de iure*⁷⁶: in base alla seconda impostazione, risulterebbe certamente più agevole determinare l'equo premio da corrispondere ai coinventori, ma il prezzo da pagare sarebbe quello di chiudere gli occhi di fronte al fatto che "all'uguaglianza di contributi inventivi non corrisponde necessariamente l'uguaglianza del premio da percepire (...) poiché la quantificazione dell'attività inventiva dei vari collaboratori sembra da

⁷⁵ UBERTAZZI L. C., *art. cit.*, 2003, pag. 516-517 e in *op. cit.*, 2012, pag. 322, che sottolinea anche come il credito per il pagamento dovuto ai coinventori non abbia natura solidale, "se non altro in virtù del principio per cui la solidarietà tra creditori non si presume"; LIBERTINI M. (nota a Cass., 5 giugno 2000, n. 7484), *Appunti sulla nuova disciplina delle invenzioni universitarie*, in *Il Foro italiano*, 2002, fasc. 7 - 8, pag. 2170, specifica che è ammissibile una pattuizione preventiva che, però, non può essere oggetto di regolamentazione autoritativa da parte dell'Università.

⁷⁶ GALLI C., *ibidem*; RINALDI 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 *Rivista di diritto industriale*, 2005, parte I, fasc. 6, pag. 444, secondo cui "sarebbe possibile leggere la 'pattuizione diversa' prevista dall'art. 65, co. 1 c.p.i. come integrativa e non suppletiva, rispetto alla regola della prova del diverso contributo fornito da ciascun comunista".

In giurisprudenza, si è ricordato il lodo arbitrale 25-28 novembre 1986, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1987, pag. 2147, secondo cui "quando il brevetto indichi come inventori due dipendenti, il premio da determinare *ex art. 23 comma 2 l.i.* spetta ad ognuno nella misura del 50% e non è ammissibile un'indagine diretta ad accertare una diversa percentuale di partecipazione all'invenzione stessa". La sentenza è stata duramente criticata da UBERTAZZI L. C., *art. cit.*, 2003, pag. 517, secondo cui "il principio riportato nella massima non sembra condivisibile. Esso si traduce infatti in una presunzione *iuris et de iure* di uguaglianza dell'attività inventiva dei coautori designati nel brevetto e determina una sorta di 'espropriazione' del diritto del dipendente a vedersi riconosciuto un premio proporzionale all'effettivo rilievo del suo contributo".

prendere in considerazione non per dividere l'ammontare del premio globalmente calcolato *ex ante*, bensì per calcolare questo ammontare in favore di ciascun coinventore separatamente”⁷⁷.

⁷⁷ UBERTAZZI L. C., *art. cit.*, 2003, pag. 518, per cui la presunzione *iuris et de iure* prospettata dal lodo arbitrale non riuscirebbe a risolvere casi in cui pervengano all'invenzione insieme dipendenti specificamente addetti e retribuiti per svolgere tale attività (che, pertanto, difficilmente potrebbero avanzare una richiesta di equo premio) e dipendenti che, al contrario, rientrerebbero nella previsione *ex art.* 64.2 c.p.i. In generale, potrebbe accadere “che il nesso di causalità fra la prestazione dovuta (di per sé non inventiva) e il raggiungimento di un ritrovato rientrante nell'art. 23 comma 2 sia più stretto e immediato per alcuni dipendenti e più tenue per altri: ed allora al maggior divario qualitativo e quantitativo fra l'attività inventiva in concreto svolta e non dovuta e l'attività prevista e retribuita come oggetto del contratto dovrà necessariamente corrispondere un maggiore importo del premio”.

CONCLUSIONE

Essendo il contenuto dei diritti di proprietà intellettuale ripartito fra diritti morali e diritti patrimoniali ⁷⁸ ed essendo i primi diritti della personalità (inalienabili, intrasmissibili e sempre riconducibili alla persona fisica che ha concretamente realizzato la creazione intellettuale), è evidente come la partita del ‘compromesso’ legislativo si sia giocata fin da subito sul solo campo dei diritti patrimoniali, i soli a poter essere attribuiti a soggetti differenti dall’autore. Optando per un’anomala ma necessaria dissociazione soggettiva fra titolare dei diritti morali e titolare dei diritti patrimoniali - rispettivamente, lavoratore e datore di lavoro - la scelta del legislatore non è mai ricaduta sul modello tedesco delle *Betriebserfindungen* ⁷⁹, che invece vede configurabile una fattispecie in cui entrambi i diritti potrebbero sorgere in capo al datore; differentemente, la soluzione italiana sembra pensata da un legislatore più incline a soddisfare un’esigenza di certezza del diritto, nella consapevolezza che senza

⁷⁸ La distinzione fra diritti morali e diritti patrimoniali risiede nell’oggetto della protezione giuridica: i primi mirano alla tutela della personalità dell’autore/inventore, mentre i secondi alla protezione delle possibilità di ottenere un beneficio economico derivante dallo sfruttamento della creazione intellettuale.

⁷⁹ Sul punto vedi UBERTAZZI L. C., *Profili soggettivi del brevetto*, collana *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, Milano, Giuffrè, 1985, pag. 7-8, nota 4, in cui l’autore afferma che “la costruzione delle *Betriebserfindungen*, in realtà, esprime storicamente una determinata situazione dei rapporti di forza tra imprenditori e lavoratori, e ad un tempo trova probabilmente le proprie radici in una certa impostazione culturale. In particolare, se si ricorda che la costruzione esaminata trovò consensi specialmente nella dottrina e nella giurisprudenza tedesca all’inizio del secolo, viene naturale di pensare che essa sia stata influenzata dalla rivalutazione in chiave etico-kantiana che Joseph Kohler aveva appena condotto del ruolo dell’imprenditore e dall’altro lato dalle concezioni istituzionalistiche dell’impresa come comunità organizzata sul lavoro”. Per un confronto si veda anche ABRIANI N., COTTINO G., RICOLFI M., *Diritto industriale*, collana *Trattato di diritto commerciale* (già diretto da COTTINO G.), Padova, Cedam, 2001, pag. 212-213, che individuano la differenza fra il modello tedesco delle *Betriebserfindungen* e il modello italiano nel fatto che le prime sono “realizzate collettivamente dai dipendenti sotto le direttive e con i mezzi posti a loro disposizione dall’imprenditore”, mentre il legislatore italiano ha preferito “regolare invece i casi in cui persista un rapporto *individuale* tra l’invenzione ed il suo inventore”.

un'adeguata tutela dei diritti patrimoniali non potrebbe esserci un altrettanto adeguata protezione e valorizzazione dell'attività creativa⁸⁰.

La scelta di distinguere il soggetto titolare dei diritti di sfruttamento economico dal soggetto titolare dei diritti morali è certamente figlia degli interessi in gioco considerati. L'ordinamento giuridico ha da sempre visto con favore l'individuo che crea, concedendo una protezione anche 'morale' all'estrinsecazione della sua idea, pur con sostanziali differenze tra una privativa e l'altra (basti pensare al diverso peso che hanno i diritti morali d'autore e i diritti morali d'inventore). Nella pratica, tuttavia, un maggiore interesse ad appropriarsi del risultato di una attività creativa viene vantato, nella maggior parte dei casi, dal soggetto che ne ha sopportato i costi e che potrebbe trarne vantaggio anche sul piano concorrenziale⁸¹. Questo necessario bilanciamento fra esigenze contrapposte rappresenta il *leitmotiv* che ha accompagnato tutta la stesura dell'elaborato. Lo studio è partito dall'analisi dell'art. 64 del Codice della proprietà industriale, che ha stabilito il generale principio secondo cui in caso di invenzione realizzata da un dipendente il diritto di sfruttamento economico della stessa spetta al datore di lavoro (salvo l'eccezione contenuta all'art. 65 in materia di invenzioni dei dipendenti di Università o di altri enti pubblici). In seguito, la ricerca si è focalizzata sulla

⁸⁰ PELLACANI G. (relazione al convegno "IP e costituzioni", tenutosi dal 23 al 24 settembre 2005 presso l'Università di Pavia), *Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale. Per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore dipendente*, in *AIDA*, 2005, pag. 33, parla di "un'adeguata soddisfazione degli interessi economici del lavoratore, che non può andare disgiunta da una considerazione del valore del risultato oggettivato dalla sua attività", affermando che "in ogni caso di attività lavorativa, la tutela della persona-lavoratore passa inevitabilmente attraverso la tutela dell'attività oggetto del contratto".

⁸¹ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1985, pag. 9; lo stesso autore afferma in UBERTAZZI L. C., *L'appartenenza dei risultati creativi dei dipendenti*, in *AIDA*, 2010, pag. 519 che l'impresa "ha sempre interesse a che (anche) i risultati creativi dei dipendenti non restino al lavoratore, non rischino di rifluire dal dipendente ad un concorrente, non consentano a quest'ultimo di avvantaggiarsi degli investimenti imprenditoriali altrui che hanno contribuito al sorgere del risultato creativo, e non gli consentano di svolgere perciò una concorrenza differenziale".

possibilità di rintracciare un'analogia regola anche in materia di diritto d'autore e una conferma dell'impostazione già adottata dal citato art. 64 sembra provenire dagli artt. 12-*bis* e 88 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 dettati in tema di *software* e di fotografie realizzate dal lavoratore dipendente. Anche in tema di opere collettive e cinematografiche pare riconoscersi un ulteriore riscontro del principio espresso dall'art. 64 c.p.i., nonostante la diversa formulazione legislativa degli artt. 38 e 45, che non si esprimono propriamente in termini di 'lavoratore' e di 'datore'; sia l'editore che il produttore cinematografico, infatti, sembrerebbero poter essere facilmente riconducibili alla figura del datore di lavoro, in quanto titolari del diritto di sfruttamento economico dell'opera risultante dai vari sforzi creativi forniti dai collaboratori. Un discorso equivalente, infine, sembra potersi riproporre anche in tema di creazioni intellettuali in cui non sia possibile scindere e distinguere i singoli contributi offerti dai collaboratori: salvo alcune problematiche che potrebbero porsi circa la qualificazione dei contributi dei vari dipendenti in campo brevettuale, ciò che rileva, ancora una volta, è che sia possibile individuare il soggetto che si è accollato il rischio economico connesso alla realizzazione del lavoro, in modo da riconoscere con certezza il titolare dei diritti di sfruttamento economico della creazione intellettuale.

In questo senso, tutto sembrerebbe ridursi a un'interpretazione analogica ed estensiva della norma contenuta all'art. 64 c.p.i., operazione che nella pratica si rivela tutt'altro che scontata. I principali ostacoli vengono posti almeno da due ordini di motivi; da un lato, l'alto livello di complessità della disposizione, operante una tripartizione, non sempre soddisfacente, fra trovati inventivi realizzati nel contesto lavorativo; dall'altro, la specificità delle norme analizzate in campo autoriale, in cui il rapporto fra datore e lavoratore si individua solo con riferimento a particolari creazioni che, per loro natura, necessitano di un contesto

imprenditoriale per poter essere realizzate e utilizzate. Nonostante il messaggio principale dell'art. 64 c.p.i. sia ravvisabile anche in altre disposizioni presenti nella legge sul diritto d'autore, infatti, una sua perfetta sovrapposizione con queste ultime non appare altrettanto riscontrabile, sia per differenze lessicali, che per vere e proprie lacune normative. Il risultato, pertanto, è quello di un quadro composito di norme che sembrano parlare un'unica lingua, per cui entrambi gli interessati, imprenditore e lavoratore, sarebbero in qualche modo ripagati del proprio investimento, rispettivamente monetario e in termini di dedizione al lavoro⁸², ma che, almeno per ora, non appaiono in perfetta sintonia, probabilmente a causa di retaggi passati tesi a mantenere distinti il mondo del diritto autoriale da quello del diritto brevettuale⁸³.

La questione circa l'apprezzabilità del duplice riferimento normativo, autoriale e brevettuale, almeno in termini di creazioni intellettuali realizzate nel rapporto di lavoro, oggi più che mai rimane aperta e i tanti 'compromessi' pensati dal legislatore potrebbero alimentare dubbi, proprio perché espressione di un medesimo concetto ma riferito a ipotesi solo apparentemente distanti tra loro: continuare a mantenere un doppio binario, quindi, non appare una scelta completamente priva di ricadute negative. Per effetto di questa frammentazione normativa, l'ordinamento corre il rischio di non rimanere al passo con i tempi, normando situazioni che non rispecchiano le dinamiche dell'odierna realtà imprenditoriale, che 'sforna' continuamente situazioni definibili come ibride. E allora il ricorso alle deroghe contrattuali, quando ammesse, potrebbe diventare massiccio, finendo con il costituire la regola e rendendo

⁸² Così UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, 1985, pag. 9, secondo cui "se dunque l'imprenditore ha, tipicamente, un interesse ad appropriarsi nella misura più ampia possibile dei risultati della ricerca dei propri dipendenti, questi ultimi hanno interesse a veder riconosciuta e adeguatamente remunerata la propria attività".

⁸³ Emblematico è il caso del *software*, figura ancora di difficile collocazione tra diritto dei brevetti e diritto d'autore.

concreto il pericolo di smarrire la ‘bussola’ data da quell’art. 64 che, senza avere delle solide fondamenta, aveva la pretesa di ergersi a norma generale.

Si potrebbe ritenere auspicabile, in tal senso, non fossilizzarsi sulle differenze che possono intercorrere fra i vari tipi di creazioni intellettuali realizzate nel contesto lavorativo, rischiando di fornire un alibi per contraddire - e non applicare - il principio sancito dall’art. 64 c.p.i. D’altro canto, però, non si può ignorare la collocazione dell’art. 64, inserito nel Codice della proprietà industriale, nonché la sua formulazione lessicale, che sembrano voler riporre la disposizione in esame sotto una campana di vetro, onde limitare una sua applicazione estensiva e analogica, per quanto opportuna. Un intervento normativo in grado di accogliere espressamente tutte le fattispecie di creazioni intellettuali realizzate e realizzabili dai lavoratori è forse impensabile e probabilmente non urgente, ma qualora una tale esigenza si facesse concreta, allora sarebbe preferibile dotarsi di una norma più dinamica, capace di rispettare i canoni che l’ordinamento giuridico ha da sempre posto come ideali, ovvero la generalità e l’astrattezza, caratteristiche che attualmente non è immediato ritrovare nelle disposizioni esaminate.

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *Il codice della proprietà industriale - D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, Padova, Cedam, 2005, pag. 334 - 353
- AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli, 2016, pag. 30 - 31
- ABRIANI N., COTTINO G., RICOLFI M., *Diritto industriale*, nella collana *Trattato di diritto commerciale*, già diretta da COTTINO G., Padova, Cedam, 2001, pag. 207 - 219, 390 - 394
- AGHINA G., *I contratti di ricerca*, in *Rivista di diritto industriale*, 1995, fasc. 6, parte I, pag. 281 - 315
- ALGARDI Z. O., *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, Milano, Giuffrè, 1966, pag. 553
- ALGARDI Z. O., *Disegno industriale e arte applicata*, Milano, Giuffrè, 1977, pag. 135
- ALGARDI Z. O., *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, Padova, Cedam, 1978, pag. 127 - 137
- AMAR M., *Dei diritti degli autori di opere dell'ingegno*, Roma-Torino-Firenze, 1874, pag. 279 - 284
- AMMENDOLA M. (contributo a voce enciclopedica), *Diritto d'autore*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Commerciale*, IV, Utet, Torino, 1989, pag. 384 - 391
- AMMENDOLA M., *Profili soggettivi del diritto di autore alla luce della legge italiana e della direttiva CEE sul software*, in *Diritto d'autore: quali prospettive professionali?*, Atti del II seminario di Studio

tenutosi a Perugia dal 9 al 12 marzo 1992, Perugia, 1993, pag. 182 - 183

AMMENDOLA M., in UBERTAZZI L. C., - AMMENDOLA M., *Il diritto d'autore*, Torino, UTET, 1993, pag. 29 - 35

AMMENDOLA M. (nota a Trib. Milano, 17 ottobre 1994), *Il diritto di acquisto degli enti indicati dall'art. 11 sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto*, in *AIDA*, 1994, pag. 615

ANDREUCCI M. (nota a Trib. Firenze, 3 luglio 1989), *Sull'invenzione aziendale*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1990, fasc. 3, pag. 619 - 621

AREZZO E., *Nuove invenzioni e rapporti tra i diversi requisiti di brevettabilità nella giurisprudenza EPO*, in *Il Diritto industriale*, 2016, fasc. 2, pag. 158 - 168

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1960, pag. 598 - 620

AULETTA G. G. - MANGINI V., *Artt. 2584 - 2601 cod. civ. Invenzioni industriali. Modelli di utilità e disegni ornamentali. Concorrenza*, in *Commentario del codice civile* (a cura di SCIALOJA A. e BRANCA G.), Bologna - Roma, Zanichelli - Foro Italiano, 1987, pag. 122 - 130

AUTERI P. (nota a Cass., 14 febbraio 1956, n. 425 e Cass., 7 febbraio 1961, n. 247), *Contratti traslativi del diritto d'autore e principio di indipendenza delle facoltà di utilizzazione*, in *Rivista di diritto industriale*, 1963, parte II, pag. 105 - 131

AUTERI P., *Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19. Commentario*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1980, pag. 80, 163 - 167

- AUTERI P., *Applicazione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 1980, pag. 148 - 150
- AUTERI P., *Le commesse di ricerca, sviluppo, produzione*, in ALPA G. - ZENO-ZENCOVICH V. (a cura di), *I contratti di informatica*, Milano, Giuffrè, 1987, pag. 264 - 266
- BALLETTI E. (nota a Trib. Napoli, 30 luglio 1984), *Le "invenzioni" del lavoratore e il diritto all'equo premio in relazione all'art. 36 Cost.*, in *Giurisprudenza italiana*, 1985, fasc. 8 - 9, pag. 495 - 500
- BANO F. (nota a Cass., 5 giugno 2000, n. 7484), *Sul diritto del lavoratore all'equo premio nel caso di invenzione d'azienda*, in *Giustizia civile*, 2001, fasc. 3, pag. 783 - 784
- BARASSI L., *Il diritto del lavoro*, Milano, 1957, pag. 331 - 335
- BARBARISI M., *La tutela della proprietà intellettuale*, in TOSI E. (a cura di), *I problemi giuridici di internet*, Milano, Giuffrè, 1999, pag. 159 - 160
- BARBUTO M., *Le invenzioni dei dipendenti. Questioni processuali*, in AA. VV., *Il Codice della Proprietà Industriale* (a cura di UBERTAZZI L. C. - Atti del Convegno AIPPI di Milano del 5 febbraio 2004), Milano, Giuffrè, 2004, pag. 60 - 63
- BARTALOTTA S. (nota a Cass., 6 novembre 2000, n. 14439), *Presupposti e criteri per la valutazione economica delle invenzioni dei lavoratori*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2001, parte II, fasc. 4, pag. 680 - 684
- BAX A., *Le invenzioni dei ricercatori universitari: la normativa italiana*, in *Il diritto industriale*, 2008, fasc. 3, pag. 205 - 212

- BELLENGHI M., *Tutela del diritto morale dell'inventore nell'innovazione scientifica di gruppo*, in *Rivista di diritto industriale*, 1965, fasc. 1, pag. 40 - 67
- BERTANI M., *Impresa culturale e diritti esclusivi*, nella collana *Quaderni di AIDA*, Milano, Giuffrè, 2000, pag. 435 - 441
- BERTANI M. (nota a Trib. Catania, 8 gennaio 2001, *In tema di diritto sui generis del costituente di database*, in *AIDA*, 2001, pag. 618 - 619
- BETTINI M. N., *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, nella collana *Studi giuridici di Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Roma*, Milano, Giuffrè, 1993, pag. 1 - 164
- BETTINI M. N. (nota a Cass., 6 marzo 1992, n. 2732), *Le invenzioni del lavoratore*, in *Il diritto del lavoro*, 1993, fasc. 2, pag. 139 - 146
- BIFULCO M. P., *La direttiva CEE sul software e la tutela del lavoratore dipendente*, in *Il Diritto del lavoro*, 1994, fasc. 3 - 4, pag. 365 - 376
- BOCCA R., *La tutela delle fotografie tra diritto d'autore, diritti connessi e nuove tecnologie*, in *AIDA*, 2002, pag. 375 - 455
- BORRONI A., *Il riconoscimento dell'equo premio in capo al lavoratore dipendente inventore e della quantificazione dello stesso*, in *Working Paper Adapt*, 2 dicembre 2010, n. 115, fonte www.bollettinoadapt.it
- BORRONI A., *Questioni di diritto industriale*, Napoli, ESI, 2014, pag. 76 - 82
- BORRUSO R., *La tutela giuridica del software. Diritto d'autore e brevettabilità*, Milano, Giuffrè, 1999, pag. 25
- BUCOLO A. (nota a Cass., 16 gennaio 1979, n. 329), *Sul diritto all'equo premio previsto dall'art. 23 r.d. n. 1127 del 1939*, in *Rivista di diritto industriale*, 1980, fasc. 4, parte II, pag. 268 - 286

- BUONCRISTIANO M. (nota a Cass. Sez. Lav., 5 novembre 1997, n. 10851), *Contratto di ricerca, invenzioni del lavoratore e corresponsione dell'equo premio*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1998, fasc. 3, pag. 356 - 357
- CALISSE A. (nota a Cass. Sez. Lav., 5 novembre 1997, n. 10851), *L'attività di ricerca del dipendente tra invenzione di servizio e invenzione d'azienda. Ricerca universitaria e invenzioni brevettabili*, in *Rivista di diritto industriale*, 1998, fasc. 3, parte II, pag. 187 - 194
- CARCHIO C. (nota a Cass., 18 marzo 2015, n. 5424), *I (controversi) diritti del dipendente inventore occasionale*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2016, fasc. 4, pag. 390 - 400
- CARNELUTTI F., *Il diritto di privativa nel contratto di lavoro*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1910, parte II, pag. 435 - 441
- CARNELUTTI F., *L'editore*, in *Il Foro italiano*, 1952, parte IV, pag. 1 - 7
- CAROSONE O., *La tutela della personalità dell'autore nell'impresa*, in *Il Diritto di autore*, 1972, fasc. 2, pag. 186 - 191
- CAROSONE O., *Riflessioni sul rapporto tra produttore e produttore esecutivo*, in *Il Diritto di autore*, 1973, fasc. 1, pag. 50 - 57
- CAROSONE O. (nota a Pret. Roma., 14 agosto 1973), *L'art. 11 della legge sul diritto di autore e la creazione dell'opera dell'ingegno nel lavoro subordinato*, in *Il Diritto di autore*, 1974, fasc. 1, pag. 91 - 96
- CAROSONE O., *Riflessioni in tema di opere dell'ingegno create in rapporto di lavoro subordinato*, in *Il Diritto di autore*, 1979, fasc. 2 - 3, pag. 219 - 231
- CAROSONE O., *L'opera dell'ingegno creata nel rapporto di lavoro autonomo e subordinato*, Milano, Giuffrè, 1999, pag. 113 - 218

- CASABURI G. (nota a Trib. Torino, 9 gennaio 2013), *In tema di invenzione d'azienda*, in *Il Foro italiano*, 2013, fasc. 7 - 8, pag. 2331 - 2338
- CASABURI G. (nota a Cass., 10 settembre 2014, n. 19009), *La tutela delle invenzioni occasionali*, in *Il Foro italiano*, 2014, fasc. 11, pag. 3129 - 3133
- CAVANI G., *Oggetto della tutela*, in L. C. UBERTAZZI (a cura di), *La legge sul software. Commentario sistematico*, Milano, Giuffrè, 1994, pag. 3
- CHIMIENTI L. *Lineamenti del nuovo diritto d'autore. Direttive comunitarie e normativa interna*, Milano, Giuffrè, 1997, pag. 7 - 27
- CHIMIENTI L., *I databases nella Direttiva 9/96 e nel D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2000, fasc. 1, pag. 199 - 211
- CLEMENTE M. (nota a Cass., 4 luglio 1992, n. 8186), *Tutela della fotografia e dell'opera fotografica*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1993, fasc. 3, pag. 641 - 651
- COGO A., *I contratti di diritto d'autore nell'era digitale*, nella collana *Quaderni di AIDA*, Torino, Giappichelli, 2010, pag. 223 - 224
- COLECCHIA F., *L'applicabilità dell'art. 110 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ai contratti di commissione*, in *Il Diritto di autore*, 1971, pag. 499 - 500
- CORRADO R. (contributo a monografia), *Nuovo trattato di diritto del lavoro - Tomo II*, (già diretto da RIVA SANSEVERINO L. e MAZZONI G.), Padova, Cedam, 1971, pag. 242.
- CRUGNOLA P., *Le invenzioni dei dipendenti: distinzione tra le due fattispecie previste dall'art. 23 l.i.*, in *Rivista di diritto industriale*, 1996, fasc. 3, parte I, pag. 176 - 189

- DE CUPIS A., *I diritti della personalità*, Milano, Giuffrè, 1982, pag. 612
- DE CUPIS A., *Sul contestato principio della libertà delle forme*, in *Rivista di diritto civile*, 1986, parte II, pag. 203
- DE SANCTIS L. (nota a Pret. Roma, 28 luglio 1986), *Brevi osservazioni in tema di opera dell'ingegno creata su commissione*, in *Il Diritto di autore*, 1987, fasc. 2, pag. 146 - 154
- DE SANCTIS V., *Diritto di autore degli enti collettivi e protezione delle opere delle organizzazioni internazionali*, in *Il Diritto di autore*, 1966, pag. 318
- DE SANCTIS V. (relazione all'Incontro di Giuristi sulle opere dell'ingegno su commissione, svoltosi a Roma il 27 maggio 1967), *Problemi giuridici in tema di disciplina delle opere letterarie e artistiche create su commissione*, in *Il Diritto di autore*, 1967, pag. 154 - 173
- DE SANCTIS V., *Contratto di edizione. Contratti di rappresentazione ed esecuzione*, nella collana *Trattato di diritto civile e commerciale* (già diretto da CICU A. e MESSINEO F.), Milano, Giuffrè, 1984, pag. 28
- DE SANCTIS V. M., *Il carattere creativo dell'opera dell'ingegno*, Milano, Giuffrè, 1971, pag. 164 - 167
- DE SANCTIS V. M., *La protezione delle opere dell'ingegno. Le opere figurative, le opere audiovisive e le opere utilitarie*, Milano, Giuffrè, 2004, pag. 59 - 61, 96 - 116, 269 - 309
- DE SANCTIS V. M., *I soggetti del diritto d'autore*, Milano, Giuffrè, 2005, pag. 17 - 29, 54 - 117, 164 - 175, 205 - 223, 238 - 243, 250 - 255
- DE SANCTIS V. M., *Le ragioni contrarie ad un unico sistema della proprietà intellettuale*, in *Il Diritto di autore*, 2009, fasc. 1, pag. 76 - 83

- DE SANCTIS V. M., - FABIANI M., *I contratti di diritto d'autore*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (già diretto da CICU A. e MESSINEO F.), Milano, Giuffrè, 2007, pag. 3 - 39, 65 - 94, 291 - 315, 325 - 343, 381 - 400
- DE SANTIS G., *La tutela giuridica del software fra brevetto e diritto d'autore*, nella collana *Informatica e ordinamento giuridico*, Milano, Giuffrè, 2000, pag. 22.
- DEL PUNTA R. (nota a Pret. Ferrara, 21 giugno 1986), *Sul diritto all'equo premio spettante al prestatore di lavoro per l'invenzione industriale*, in *Giustizia civile*, 1986, fasc. 12, parte I, pag. 3232 - 3238
- DELL'ARTE S., *I contratti della fotografia e dell'immagine*, nella collana *Temi di diritto dell'impresa, della comunione, dell'arte*, Expert, 2004, pag. 304 - 306, 333 - 334
- DELL'OLIO M., *La prestazione di fatto del lavoro subordinato*, Padova, Cedam, 1970, pag. 251
- DI BENEDETTO C. (commento a Trib. Milano 28 ottobre 2015), *Profili applicativi dell'istituto dell'equo premio: una interessante pronuncia del Tribunale di Milano*, in *Il Diritto industriale*, 2016, fasc. 4, pag. 322 - 336
- DI CATALDO V., *Le invenzioni delle università. Regole di attribuzione dei diritti, regole di distribuzione dei proventi e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese*, in *Rivista di diritto industriale*, 2002, parte I, fasc. 6, pag. 337 - 353
- DI CATALDO V., *Il nuovo codice della proprietà industriale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2005, parte I, fasc. 4, pag. 560 - 583

- DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e i modelli. Artt. 2584 - 2594*, in *Il Codice Civile. Commentario* (fondato e già diretto da SCHLESINGER P.), Milano, Giuffrè, 2012, pag. 225 - 246
- DONATI A., *La fondazione giusnaturalistica del diritto sulle opere dell'ingegno*, in *AIDA*, 1997, pag. 421 - 422
- ERCOLANO C. (nota a Cass., 6 dicembre 2002, n. 17398), *Invenzioni d'azienda: il diritto del lavoratore ad un equo premio sorge con il conseguimento del brevetto*, in *Il Nuovo diritto*, 2003, fasc. 4, pag. 282 - 284
- ERCOLANO C., *Le prospettive di tutela del software in ambito brevettuale*, in *Il Nuovo diritto*, 2004, fasc. 1, pag. 931 - 935
- FABIANI M., *Esecuzione forzata e sequestro delle opere dell'ingegno*, Milano, Giuffrè, 1958, pag. 196
- FABIANI M., *In tema di opere dell'ingegno create su commissione*, in *Il Diritto di autore*, 1967, pag. 137 - 153
- FABIANI M. (nota a Pret. Roma, 24 agosto 1971), *Elaborazione di elementi dell'opera cinematografica*, in *Giurisprudenza di merito*, 1972, fasc. 2, pag. 119 - 120
- FABIANI M., *La libertà contrattuale nel diritto d'autore*, in *Il Diritto di autore*, 1975, fasc. 4, pag. 561 - 570
- FABIANI M., *L'opera d'arte applicata all'industria*, in *Il Diritto di autore*, 1978, fasc. 1 - 2, pag. 108 - 115
- FABIANI M., (nota a Cass., 6 gennaio 1982, n. 20), *Il regista cinematografico lavoratore autonomo?*, in *Il Diritto di autore*, 1982, fasc. 2, pag. 213 - 219

- FABIANI M. (contributo a voce enciclopedica), *Artista interprete o esecutore*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Commerciale*, I, Utet, Torino, 1987, pag. 263
- FABIANI M., *Il regime fiscale dei diritti di autore per collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie*, in *Il Diritto di autore*, 1988, fasc. 3, pag. 301 - 308
- FABIANI M., *L'impatto della società industriale sul diritto di autore*, in *Il Diritto di autore*, 1989, fasc. 3, pag. 310 - 314
- FABIANI M., *Diritto di autore e autonomia contrattuale*, in *Il Diritto di autore*, 1992, fasc. 2, pag. 201 - 208
- FABIANI M. (relazione alle Giornate di Studio della Proprietà Intellettuale promosse dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia, Montone (PG), svoltesi il 14 - 16 maggio 1998), *Creatività e diritto d'autore*, in *Il Diritto di autore*, 1998, fasc. 4, pag. 603 - 604
- FABIANI M., *I contratti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. Arti figurative, cinema, editoria, informatica, musica, radio e televisione, teatro*, in *Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata*, (fondata da ROTONDI M. e diretta da LEVI G.), Milano, Giuffrè, 2001, pag. 275 - 300
- FALCE V., *La modernizzazione del diritto d'autore*, nella collana *Univ. Europea Roma - Sez. giur. materiali*, Torino, Giappichelli, 2012, pag. 95 - 104
- FERRARA L., *L'esecuzione forzata nel diritto d'autore*, Napoli, 1904, pag. 46 - 49
- FERRARESI M., *Le invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori*, in FRANZOSI M. - SCUFFI M., *Diritto industriale italiano (Tomo I)*, Padova, Cedam, 2014, pag. 1018

- FERRI G. (contributo a monografia), *Creazioni intellettuali e beni immateriali*, in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli* (a cura di BUTTARO L.), Milano, Giuffrè, 1969, pag. 617 - 634
- FISK C., *Authors at work: the origins of the work-for-hire doctrine*, in *15 Yale J. L. & Human*, pag. 1 - 7
- FLORIDIA G., *Ricerca universitaria e invenzioni brevettabili*, in *Il Diritto industriale*, 1996, fasc. 6, pag. 447
- FLORIDIA G., *Le invenzioni universitarie*, in *Il Diritto industriale*, 2001, fasc. 3, pag. 213 - 220
- FLORIDIA G., *Le invenzioni universitarie secondo il pacchetto Tremonti*, in *Il Diritto industriale*, 2002, fasc. 1, pag. 9 - 11
- FLORIDIA G., *Le invenzioni universitarie*, in *Il Diritto industriale*, 2007, fasc. 4, pag. 313 - 322
- FLORIDIA G., *Il decreto correttivo al Codice della proprietà industriale: una riforma necessaria*, in *Il Diritto industriale*, 2010, fasc. 5, pag. 405 - 408
- FORMIGGINI A., *La legge sulle privative industriali e le invenzioni non brevettabili*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1953, parte I, pag. 193, 206
- FRAGALI M., *I soggetti della comunione dei diritti di autore*, in AUTERI P. (a cura di), *Problemi attuali di diritto industriale* (Volume celebrativo del XXV anno della *Rivista di diritto industriale*), Milano, Giuffrè, 1977, pag. 365 - 374
- FRANCESCHELLI R., *Lavoro autonomo, lavoro subordinato e invenzioni di servizio*, in *Rivista di diritto industriale*, 1952, parte II, pag. 331
- FRANCESCHELLI R., *Direttori, editori, autori di riviste e periodici*, in *Rivista di diritto industriale*, 1955, parte II, pag. 124 - 138

- FRANCESCHELLI R., *Posizioni soggettive rilevanti nell'ambito dell'opera cinematografica*, in *Rivista di diritto industriale*, 1960, parte I, pag. 166
- FRANCESCHELLI R., *Le idee come oggetto di rapporti giuridici*, in *Rivista di diritto industriale*, 1961, fasc. 1, pag. 28 - 49
- FRANCESCHELLI R., *La direttiva CEE sulla tutela del software. Trionfo e snaturamento del diritto d'autore*, in *Rivista di diritto industriale*, 2001, parte I, fasc. 3 - 4, pag. 169 - 189
- FRANCHINI STUFLER B. (nota a Cass., 24 gennaio 2006, n. 1285), *Invenzione di servizio e invenzione d'azienda: una norma ancora da capire*, in *Rivista di diritto industriale*, 2007, parte II, pag. 93 - 95
- FRANZOSI M., *L'invenzione*, Milano, Giuffrè, 1965, pag. 13 - 15
- FRANZOSI M. (contributo a monografia), *L'art. 26 l. brev. Inv.: presunzione assoluta o relativa?*, in *Studi in onore di Remo Franceschelli*, nella collana *Pubblicazioni dell'Istituto di diritto commerciale e industriale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano*, Giuffrè, Milano, 1983, pag. 301 - 305
- FRASSI P., *Creazioni utili e diritto d'autore: programmi per elaboratore e raccolte di dati*, Milano, Giuffrè, 1997, pag. 4
- FROSINI V., *L'orizzonte giuridico dell'internet*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2000, fasc. 2, pag. 272
- GALLI C. (relazione al convegno "La nuova proprietà intellettuale e industriale", tenutosi dall'8 al 9 novembre 1996 a Spoleto in occasione delle "Giornate di studio del diritto industriale"), *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti*, in *Rivista di diritto industriale*, 1997, fasc. 1, parte I, pag. 19 - 36

- GALLI C., *Le invenzioni dei dipendenti nel progetto di Codice della Proprietà Industriale*, in AA. VV., *Il Codice della Proprietà Industriale* (a cura di UBERTAZZI L. C. - Atti del Convegno AIPPI di Milano del 5 febbraio 2004), Milano, Giuffrè, 2004, pag. 45, 49
- GALLI C., *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, nella collana *Instant Book*, Milano, Ipsoa, 2010, pag. 76
- GALTIERI G., *Note in tema di informatica e diritto d'autore*, in *Il Diritto di autore*, 1975, pag. 509 - 513
- GATTEI C., *Il brevetto di software*, Piacenza, La Tribuna, 2003, pag. 73 - 75
- GATTI S., *Il diritto di prelazione dell'imprenditore sulle invenzioni e sulle opere dell'ingegno del prestatore di lavoro*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1984, parte I, pag. 123 - 131
- GATTI S., *L'opera d'arte su commissione*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2005, parte I, pag. 10
- GHIDINI G. - PANUCCI M., *La disciplina dei brevetti per invenzione nel nuovo codice della proprietà industriale*, in *Il Diritto industriale*, 2005, fasc. 1, pag. 23
- GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2015, pag. 1 - 19
- GIACOBBE G. (contributo a voce enciclopedica), *Proprietà intellettuale*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1988, pag. 370
- GIACOBBE G., *La tutela dell'opera cinematografica nell'ordinamento italiano*, in *Giustizia civile*, 1997, fasc. 2, pag. 525 - 527
- 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, fasc. 6, pag. 323 - 325

- GIANNANTONIO E., *Manuale di diritto dell'informatica*, Padova, Cedam, 1994, pag. 191
- GIANNANTONIO E. (contributo a voce enciclopedica), *Programmi per elaboratore (tutela giuridica dei)*, in *Enciclopedia Giuridica*, agg., XXIV, Roma, 1995, pag. 1 - 3
- GIANNELLI G., *Banca dati e diritto antitrust*, in *AIDA*, 2001, pag. 165 - 168
- GIANNINI A., *Note di diritto cinematografico*, in *Il Diritto di autore*, 1952, pag. 456
- GIANNONE CODIGLIONE G., *Opere dell'ingegno e modelli di tutela*, nella collana *Comparazione e diritto civile* (già diretta da AUTORINO G. - STANZIONE P.), Torino, Giappichelli, 2017, pag. 21 - 34, 47 - 70, 119 - 170
- GIOIA F., *I soggetti dei diritti*, in *AIDA*, 2002, pag. 80 - 97
- GIUDICI S. (nota a App. Torino, 19 marzo 2014), *Spunti di riflessione sui rapporti fra declaratoria di nullità del brevetto e disciplina delle invenzioni dei dipendenti*, in *Rivista di diritto industriale*, 2016, parte II, fasc. 6, pag. 524 - 529
- GRANIERI M., *Circolazione (mancata) dei modelli e ricerca delle soluzioni migliori. Il trasferimento tecnologico dal mondo universitario all'industria e la nuova disciplina delle invenzioni d'azienda*, in *Rivista di diritto industriale*, 2002, parte I, fasc. 2, pag. 61 - 90
- GRANIERI M., *La disciplina delle invenzioni accademiche nel codice della proprietà industriale*, in *Il Diritto industriale*, 2005, fasc. 1, pag. 29 - 36

- GRASSELLI S., *Rapporto tra il produttore e gli autori dell'opera cinematografica in relazione alle pressioni di cui all'art. 46 della legge sul diritto d'autore*, in *Il Diritto di autore*, 1988, pag. 88
- GRECO P., *I diritti sui beni immateriali. Ditta, marchi, opere dell'ingegno, invenzioni industriali. Corso di diritto commerciale e industriale*, Torino, Giappichelli, 1948, pag. 19 - 27, 211 - 237, 261 - 267, 409 - 423, 436 - 454
- GRECO P., *Lezioni di diritto industriale: i segni distintivi, le invenzioni industriali*, nella collana *Corsi universitari*, Torino, Giappichelli, 1956, pag. 172
- GRECO P. - VERCELLONE P., *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile italiano* (già diretto da VASSALLI F.), Vol. XI, Tomo II, Torino, UTET, 1968, pag. 206 - 210, 225 - 232, 253 - 260
- GRECO P. - VERCELLONE P., *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile italiano* (già diretto da VASSALLI F.), Vol. XI, Tomo III, Torino, UTET, 1974, pag. 175 - 190, 203 - 213, 234 - 249, 253 - 266, 383 - 396
- GUASTINI R., *In tema di libertà delle forme*, in *Rassegna di diritto civile*, 1986, parte II, pag. 539
- GUIZZARDI S., *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, nella collana *Quaderni di AIDA*, Milano, Giuffrè, 2005, pag. 103 - 104
- GUGLIELMETTI G. (contributo a monografia), *I diritti di autore e di inventore risultanti dal contratto di ricerca*, in AA. VV., *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia*, nella collana di ricerche condotte dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, 1987, pag. 562 - 563

- ICHINO P., *Il contratto di lavoro. Vol. II*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (già diretto da CICU A. e MESSINEO F.), Milano, Giuffrè, 2003, pag. 21 - 27
- JANDOLI V. (nota a Trib. Monza, 6 novembre 1996), *Gruppo di società e contraffazione di brevetti*, in *Il Diritto industriale*, 1997, fasc. 5, pag. 385 - 386
- JARACH G., *Considerazioni sui rapporti tra autori e utilizzatori delle opere dell'ingegno*, in *Il Diritto di autore*, 1979, fasc. 2 - 3, pag. 587 - 598
- JARACH G., *Manuale del diritto d'autore*, Milano, Mursia, 1983, pag. 75 - 81, 170
- KLECKNER M. E., *Commento sub. Art. 3*, in FRANCESCHELLI R. (a cura di), *Tutela giuridica dei programmi per elaboratore, Commentario*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1995, pag. 281 - 287
- LEGA C., *In tema di invenzioni del lavoratore*, in *Il diritto del lavoro*, 1946, parte II, pag. 206 - 209
- LIBERTINI M., *Le riforme del diritto dell'economia: regolazione e concorrenza*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2002, pag. 806
- LIBERTINI M. (nota a Cass., 5 giugno 2000, n. 7484), *Appunti sulla nuova disciplina delle invenzioni universitarie*, in *Il Foro italiano*, 2002, fasc. 7 - 8, pag. 2170 - 2178
- LIBERTINI M. (relazione al convegno "Un anno di attuazione del codice della proprietà industriale - Bilancio e prospettive", tenutosi a Roma il 20 marzo 2006), *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel Codice della Proprietà Industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2006, parte I, fasc. 2, pag. 49 - 67
- LOCATELLI L., *Invenzione del dipendente*, in *Contratto e impresa*, 1989, pag. 740 - 741

- LOI S., *Diritto di autore dello Stato e degli altri enti*, in *Il Diritto di autore*, 1971, pag. 289
- MANSANI L., *Invenzioni dei dipendenti (art. 64 c.p.i.)*, in www.associazionepreite.it/scritti/mansani001.php
- MANSANI L., *Invenzioni dei dipendenti e comunione. Modifiche discutibili che complicano le cose*, in *Il Diritto industriale*, 2010, fasc. 6, pag. 525 - 532
- MARASCIUOLO C. (nota a Cass., 5 giugno 2000, n. 7484), *Invenzioni d'azienda e diritto del lavoratore all'equo premio*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2001, fasc. 2, pag. 437 - 441
- MARCHEGIANI L., *Opere "utili" e libertà della concorrenza*, nella collana *Quaderni romani di diritto commerciale* (a cura di LIBONATI B. - FERRO-LUZZI P.), serie *Saggi*, Milano, Giuffrè, 2006, pag. 298 - 299.
- MARIANI M. (nota a Cass. Sez. Lav., 6 marzo 1992, n. 2732), *Sulla identificazione della cd. "invenzione di servizio"*, in *Giustizia civile*, 1992, fasc. 10, parte I, pag. 2402 - 2403
- MARTONE M. (osservazione a Cass. Sez. Lav., 5 novembre 1997, n. 10851), *Sulle invenzioni dei dipendenti*, in *Giustizia civile*, 1998, fasc. 7 - 8, pag. 1990 - 1992
- MARTONE M., (nota a Cass., 5 novembre 1997, n. 10851; Cass., 21 luglio 1998, n. 7161), *Le invenzioni del lavoratore e la ricerca: attività, risultato, corrispettivo, premio*, in *Il diritto del lavoro*, 1999, fasc. 5, pag. 361 - 371
- MARTONE M., *Contratto di lavoro e beni immateriali*, collana *Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Privato dell'Università di Roma «La Sapienza»*, Padova, Cedam, 2002, pag. 110 - 250

- MARTONE M. (contributo a monografia), *Invenzioni del lavoratore*, in LAMBERTUCCI P. (a cura di), *Diritto del lavoro*, collana *Dizionari del Diritto privato* (promossi da IRTI N.), Milano, Giuffrè, 2010, pag. 235 - 236
- MASSA F., *Creazioni del lavoratore dipendente e codice della proprietà industriale*, in *Studium Iuris*, 2007, fasc. 1, pag. 23 - 32
- MENASCI G. (nota a Cass., 5 giugno 2000, n. 7484), *Sull'equo premio per le invenzioni del dipendente*, in *Il Foro italiano*, 2001, fasc. 2, pag. 554 - 558
- MENGGONI L., *Il contratto di lavoro*, Milano, V&P Università, 2004, pag. 3 - 38
- MENOZZI L., *Riesame della figura del produttore cinematografico alla luce dell'evoluzione legislativa*, in *Il Diritto di autore*, 1998, pag. 17
- MEUCCI M., *Le invenzioni del lavoratore*, in *Lavoro e previdenza oggi*, 1998, fasc. 10, pag. 1697 - 1703
- MONTUSCHI L. (contributo a monografia), *Sulla discussa «centralità» della fattispecie «contratto di lavoro subordinato»*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni. Tomo II*, Milano, Giuffrè, 1995, pag. 1025 - 1056
- MOROZZO DELLA ROCCA F. (nota a Trib. Roma, 9 novembre 1972), *Invenzione non brevettata del lavoratore e diritto al premio di cui all'art. 23 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1974, fasc. 2 - 3, pag. 186 - 189
- MUTARELLI M. (nota a Cass., 6 dicembre 2002, n. 17398), *Invenzione aziendale non brevettata a tutela del lavoratore-inventore*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2003, fasc. 2, pag. 265 - 273

- NAPOLI M. (contributo a monografia), *Contratto e rapporti di lavoro, oggi*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni. Tomo II*, Milano, Giuffrè, 1995, pag. 1057 - 1142
- NIMMER D., UCLA SCHOOL OF LAW AND IRELL & MANELLA LLP, *Copyright illuminated. Refocusing the diffuse US Statute*, Wolters Kluwer, 2008, pag. 417
- OPPO G., *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1964, fasc. 2, riportato in *Diritto dell'impresa. Scritti giuridici*, Padova, Cedam, 1992, pag. 322 - 343
- OPPO G., *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Rivista di diritto civile*, 1969, fasc. 1, riportato in *Diritto dell'impresa. Scritti giuridici*, Padova, Cedam, 1992, pag. 344 - 404
- PASCUCCI F., *Il software come invenzione del lavoratore*, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, 2015, fasc. 5, pag. 460 - 470
- PAZZI A., *Sull'inapplicabilità degli artt. da 23 a 26 legge invenzioni alle ipotesi di invenzione fatta nell'esecuzione del cosiddetto lavoro autonomo*, in *Rivista di diritto industriale*, 1953, parte I, pag. 63
- PELLACANI G., *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, nella collana *Studi di diritto del lavoro* (già diretta da GALANTINO L. e HERNANDEZ S.), Torino, Giappichelli, 1999, pag. 1 - 277, 307 - 386
- PELLACANI G. (relazione al convegno "IP e costituzioni", tenutosi dal 23 al 24 settembre 2005 presso l'Università di Pavia), *Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale. Per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore dipendente*, in *AIDA*, 2005, pag. 29 - 49

- PERUGINI M. R. (nota a Cass., 13 aprile 1991, n. 3991 e Trib. Como, 11 maggio 1989), *Validità del brevetto e diritti quesiti del dipendente inventore*, in *Rivista di diritto industriale*, 1993, parte II, fasc. 3 - 4, pag. 360 - 369
- PIOLA CASELLI E., *Del diritto di autore*, nella collana *Diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza. Parte quarta. Della proprietà*, vol. III, Torino, Utet, 1907, pag. 97 - 99
- PIOLA CASELLI E., *Codice del diritto di autore: commentario della nuova legge 22 aprile 1941, n. 633, corredato dei lavori preparatori e di un indice analitico delle leggi interessanti la materia*, Torino, UTET, 1943, pag. 225 - 238
- PIZZOFERRATO A. (nota a Cass., 19 luglio 2003, n. 11305), *La previsione espressa di una speciale retribuzione quale presupposto indefettibile della ricorrenza di una invenzione di servizio*, in *Giustizia civile*, 2004, fasc. 11, parte I, pag. 2739 - 2746
- PUGLIATTI S., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, Giuffrè, 1954, pag. 265
- REICHMANN J. H., *Legal Hybrids between the Patent and Copyright Paradigms*, in *94 Coll. Law Rev.*, 1994, pag. 2423 - 2425
- RENOUARD A. C., *Traité des droits d'auteur*, Paris, 1838, vol. I, pag. 326
- RESCIGNO P. (a cura di) - CIRILLO G. P., CUFFARO V., ROSELLI F. (con il coordinamento di), *Codice Civile. Tomo II (artt. 1678 - 2969)*, nella collana *Le fonti del diritto italiano*, Milano, Giuffrè, 2014, pag. 5646 - 5649
- RESTELLI R. (nota a Cass. Sez. Lav., 5 novembre 1997, n. 10851), *Le invenzioni del lavoratore dipendente e l'attività di ricerca*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1998, fasc. 4, pag. 698 - 702

- RICCI M. (relazione al convegno “IP e costituzioni”, tenutosi dal 23 al 24 settembre 2005 presso l’Università di Pavia), *La retribuzione del lavoro intellettuale*, in *AIDA*, 2005, pag. 101 - 113
- RICOLFI M., *Invenzioni brevettabili e ricerca universitaria e ospedaliera*, in *Il Diritto industriale*, 1998, fasc. 1, pag. 10 - 14
- RICOLFI M., *La tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all’innovazione e scambio ineguale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2002, parte I, fasc. 6, pag. 511 - 525
- RINALDI 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 *Rivista di diritto industriale*, 2005, parte I, fasc. 6, pag. 432 - 456
- RISTUCCIA R. - ZENO-ZENCOVICH V., *Prime notazioni sulla legge a protezione del software*, in *Il Diritto dell’informazione e dell’informativa*, 1994, pag. 241
- ROMAGNOLI U., *L’art. 24 della legge sui brevetti è una norma da rifare?*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 1964, pag. 1488 - 1541
- ROSMINI E., *Trattato dei rapporti tra autori, editori, impresari teatrali*, Milano, 1890, pag. 364
- ROSSI A., *Software e invenzioni dei dipendenti, segreto aziendale, concorrenza*, in *Il Diritto del lavoro*, 1986, fasc. 5 pag. 358 - 375
- ROVATI A. M. (nota a Trib. Catania, 25 febbraio 2010), *In tema di lavoro a progetto*, in *AIDA*, 2011, pag. 692 - 695
- SALAFIA V. (nota a Trib. Milano, 25 maggio 1970), *Sulla usucapibilità dell’invenzione per effetto del contratto di un contratto d’opera che*

*la prevede come risultato dell'attività del lavoratore, in *Monitore dei Tribunali*, 1972, pag. 942*

SANTINI G., *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, Cedam, 1959 pag. 32

SANTORO PASSARELLI G., *Il difficile adeguamento del diritto interno al diritto comunitario*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1998, parte I, pag. 320 - 323

SARACENO A. (contributo a monografia), in GALLI C., *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, nella collana *Instant Book*, Milano, Ipsoa, 2010, pag. 105

SARACENO A. (contributo a monografia), *Commento all'art. 64 cod. proprietà industriale*, in GALLI C. - GAMBINO A. (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e della concorrenza*, Torino, UTET, 2011, pag. 705

SARACENO A. (nota a Trib. Milano, 25 ottobre 2012), *La ricerca universitaria e il riconoscimento dell'equo premio a favore dell'inventore*, in *Giurisprudenza italiana*, 2013, fasc. 7, pag. 1582 - 1588

SARTI D. (nota a lodo arbitrale 29 giugno 1983), *Appunti sulle invenzioni dei dipendenti*, in *Rivista di diritto industriale*, 1984, fasc. 1 - 2, parte II, pag. 65 - 86

SCARPIELLO F. (nota a App. Bari, 21 gennaio 2003), *Il diritto del dipendente inventore all'equo premio condizionato dal rilascio e dalla validità del brevetto*, in *Rivista di diritto industriale*, 2004, parte II, fasc. 4 - 5, pag. 265 - 276

SCHIUMA L. (relazione al convegno "La tutela del *software* tra brevetto e diritto d'autore", tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell'Università LUMSA di Roma il 24 giugno 2004), *Il software tra brevetto e diritto d'autore*, in *Rivista di diritto civile*, 2007, fasc. 6, pag. 683 - 707

SCIARRA S. (contributo a voce enciclopedica), *Invenzioni industriali - Invenzioni e opere dell'ingegno del lavoratore*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani* (già diretta da PARADISI B.), 1990, pag. 1 - 2

SCONAMIGLIO R. (contributo a voce enciclopedica), *Lavoro subordinato*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani* (già diretta da PARADISI B.), 1990, pag. 1 - 3

SCORCELLI R. (nota a Trib. Milano, 7 maggio 2005), *Le invenzioni del lavoratore, il D. Lgs. 10/2/05 n. 30 e l'addio all'equo premio*, in *Rivista critica di diritto del lavoro*, 2005, fasc. 2 - 3, pag. 480 - 486

SCUFFI M., FRANZOSI M., FITTANTE A., *Il codice della proprietà industriale: D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, Padova, Cedam, 2005, pag. 335 - 344

SENA G., *Ricerca e impresa*, in *Impresa, ambiente e pubblica amministrazione*, 1978, pag. 293 - 304

SENA G. (contributo a voce enciclopedica), *Invenzioni industriali*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani* (già diretta da PARADISI B.), 1990, pag. 3

SENA G., *Una norma da riscrivere*, in *Rivista di diritto industriale*, 2001, parte I, fasc. 6, pag. 243 - 246

SENA G. (contributo a voce enciclopedica), *Brevetto per invenzioni industriali*, in *Digesto delle discipline privatistiche - Sezione commerciale*, Vol. II, Milano, Utet Giuridica - Wolters Kluwer, 2008, pag. 2

- SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (già diretto da CICU A. e MESSINEO F.), Milano, Giuffrè, 2011, pag. 27 - 43, 173 - 204
- SERPIERI F. (nota a Cass., 5 giugno 2000, n. 7484), *Il diritto all'equo premio del dipendente inventore*, in *Rivista di diritto industriale*, 2001, fasc. 4 - 5, pag. 254 - 258
- SIMMONS J. L., *Inventions made for hire*, in *Journal of Intellectual Property and Entertainment Law*, 2012, Vol. 2, N. 1, pag. 1 - 50
- SIROTTI GAUDENZI A. (a cura di), *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza. Vol. I - Opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale*, nella collana *Trattati brevi*, Torino, UTET, 2010, pag. 106 - 108, 390 - 402
- SIROTTI GAUDENZI A. (a cura di), *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza. Vol. III - I contratti nel diritto d'autore e nel diritto industriale*, nella collana *Trattati brevi*, Torino, UTET, 2010, pag. 93 - 114, 201 - 235
- SORDELLI L. (relazione al seminario organizzato dall'Unità operativa del CNR - Istituto per la Documentazione Giuridica sul tema: "Regime giuridico del software. Aspettando l'Europa", tenutosi a Pisa dal 19 al 21 dicembre 1988), *Il diritto di autore del dipendente (con qualche riflesso in tema di software)*, in *Il Diritto di autore*, 1989, fasc. 3, pag. 268 - 283
- SPADA P. (relazione al convegno "La nuova proprietà intellettuale e industriale", tenutosi dall'8 al 9 novembre 1996 a Spoleto), «*Creazione ed esclusiva*» trent'anni dopo, in *Rivista di diritto civile*, 1997, fasc. 1, pag. 216 - 229
- SPADA P., *I gruppi di artisti*, in *AIDA*, 2001, pag. 5 - 13

- TERENZIO E. M (nota a Cass., 21 luglio 1998, n. 7161), *Le invenzioni del prestatore di lavoro subordinato*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1999, fasc. 4, pag. 627 - 639
- TRERÈ G. (nota a Cass. Sez. Lav., 10 gennaio 1989, n. 30), *Disciplina delle invenzioni del lavoratore*, in *Giustizia civile*, 1989, fasc. 6, parte I, pag. 1395 - 1399
- UBERTAZZI L. C., *Invenzione e innovazione*, nella collana *Studi di Diritto Privato. Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano*, Milano, Giuffrè, 1978, pag. 1 - 47
- UBERTAZZI L. C., *Profili soggettivi del brevetto*, nella collana *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, Milano, Giuffrè, 1985, pag. 1 - 53, 207 - 253
- UBERTAZZI L. C., *Soggetti del diritto*, in L. C. UBERTAZZI (a cura di), *La legge sul software. Commentario sistematico*, Milano, Giuffrè, 1994, pag. 25 - 34
- UBERTAZZI L. C., *Diritto d'autore, cinematografia ed emittenti televisive*, AIDA, 1997, pag. 510 - 528
- UBERTAZZI L. C., *La protezione delle fotografie in Italia*, in *Il Diritto di autore*, 1998, fasc. 1, pag. 50 - 70
- UBERTAZZI L. C., *I diritti d'autore e connessi. Scritti*, nella collana *Quaderni di AIDA*, Milano, Giuffrè, 2000, pag. 35 - 51
- UBERTAZZI L. C., *Spunti sulla comunione dei diritti d'autore*, in AIDA, 2003, pag. 506 - 519
- UBERTAZZI L. C. (contributo a monografia), in AA. VV., *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti - Tomo I*, Milano, Giuffrè, 2004, pag. 1738

- UBERTAZZI L. C., *L'appartenenza dei risultati creativi dei dipendenti*, in *AIDA*, 2010, pag. 516 - 538
- UBERTAZZI L. C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, nella collana *Breviaria Iuris*, Padova, Cedam, 2012, pag. 46 - 49, 258 - 271, 276 - 293, 302 - 337, 1382 - 1391, 1662 - 1664
- UBERTAZZI L. C., *L'eterointegrazione dei contratti su proprietà intellettuale e concorrenza*, in *Il Diritto dell'economia*, 2016, fasc. 3, pag. 653 - 667
- VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2012, pag. 368 - 369, 417 - 444
- VANZETTI A. (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale*, nella collana *Le Fonti del Diritto Italiano*, Milano, Giuffrè, 2014, pag. 784 - 807
- VASCO E., *Il nuovo brevetto giapponese*, in *Commercio internazionale*, 2003, fasc. 14, pag. 13
- VERCELLONE P., *Le invenzioni dei dipendenti*, nella collana *Studi di diritto industriale raccolti da Remo Franceschelli*, Milano, Giuffrè, 1961
- VICECONTE M. (nota a App. Genova 8 agosto 2008), *Utilizzo dell'invenzione del lavoratore dipendente*, in *Lavoro e previdenza oggi*, 2009, fasc. 5, pag. 694 - 696
- VIDIRI G., *Le invenzioni dei lavoratori dipendenti*, in *Giurisprudenza italiana*, 1989, parte IV, pag. 107
- VIDIRI G., *Il codice della proprietà industriale e le invenzioni del lavoratore*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2005, pag. 715

- VOCE ENCICLOPEDIA *Privative industriali*, in *Enciclopedia del diritto*.
Vol. XXX (già diretto da GIUFFRÈ A.), Milano, Giuffrè, 1986, pag.
606 - 607
- ZENO-ZENCOVICH V., *La direttiva comunitaria sulla tutela giuridica dei
programmi per elaboratore*, in *Il Diritto dell'informazione e
dell'informatica*, 1992, fasc. 1, pag. 25 - 42
- ZUMPARO M. (nota a Cass., 12 ottobre 1987, n. 7530), in *Giustizia civile*,
1988, fasc. 5, parte I, pag. 1260 - 1263
- WALTER M. - VON LEWINSKI S., *European Copyright Law*, Oxford
University Press, 2001, pag. 118
- WOLK S. - SZKALEJ K., *Employee's intellectual property rights*, Wolters
Kluwer, 2015, pag. 610 - 620

GIURISPRUDENZA

- App. Bari, 21 gennaio 2003, in *Rivista di diritto industriale*, 2004, parte II, fasc. 4 - 5, pag. 258, con nota di SCARPIELLO F.
- App. Bologna, 28 dicembre 1984, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1984, pag. 843
- App. Brescia, 6 agosto 1980, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 1961, pag. 106
- App. Genova, 8 agosto 2008, in *Lavoro e previdenza oggi*, 2009, fasc. 5, pag. 690, con nota di VICECONTE M.
- App. Milano, 13 aprile 1951, in *Il Diritto di autore*, 1951, pag. 63
- App. Milano, 8 aprile 1955, in *Rivista di diritto industriale*, parte II, 473 - 483
- App. Milano, 13 ottobre 1972, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1972, pag. 184
- App. Milano, 13 maggio 1975, in *Giurisprudenza italiana*, 1975, parte I, fasc. 2, pag. 857
- App. Milano, 23 dicembre 1977, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1978, pag. 185 - 191
- App. Milano, 4 luglio 1998, in *AIDA*, 1999, pag. 541
- App. Milano, 26 maggio 2000, in *AIDA*, 2000, pag. 1035
- App. Perugia, 23 febbraio 1995, in *Il Diritto di autore*, 1995, pag. 564
- App. Roma, 12 giugno 1954, in *Il Foro padano*, 1955, pag. 1070, con nota di SORDELLI L.
- App. Roma, 30 giugno 1955, in *Il Diritto di autore*, 1956, pag. 53

App. Roma, 8 febbraio 1960, in *Il Diritto di autore*, 1960, pag. 232

App. Torino, 19 marzo 2014, in *Rivista di diritto industriale*, 2016, parte II, fasc. 6, pag. 524 - 529, con nota di GIUDICI S.

Cass., 5 giugno 1950, in *Giustizia civile*, 1950, fasc. 2, pag. 322

Cass., 5 aprile 1953, n. 2045, in *Giurisprudenza italiana*, 1953, parte I, fasc. 1, pag. 745

Cass., 15 luglio 1955, n. 2276, in *Giustizia civile*, 1955, parte I, pag. 1408 - 1410

Cass., 14 febbraio 1956, n. 425, in *Rivista di diritto industriale*, 1963, parte II, pag. 105 - 131, con nota di AUTERI P.

Cass., 11 maggio 1956, n. 1156, in *Rivista di diritto civile*, 1956, pag. 130

Cass., 27 maggio 1957, n. 1946, in *Il Diritto d'autore*, 1957, pag. 378

Cass., 27 maggio 1957, n. 1946, in *Rivista di diritto industriale*, 1957, parte II, pag. 353, con nota di SORDELLI L.

Cass., 4 giugno 1958, in *Giustizia civile*, 1958, fasc. 2, pag. 1484

Cass., 7 novembre 1959, n. 3316, in *Il Diritto commerciale*, 1960, parte II, pag. 209, con nota di FABIANI M.

Cass., 15 novembre 1959, n. 3380, in *Il Foro italiano*, 1960, parte I, pag. 1360 - 1365

Cass., 7 febbraio 1961, n. 247, in *Rivista di diritto industriale*, 1963, parte II, pag. 105 - 131, con nota di AUTERI P.

Cass., 27 giugno 1961, n. 1547, in *Giustizia civile*, 1961, parte I, pag. 1095

Cass., 16 luglio 1963, n. 1938, in *Il Diritto di autore*, 1963, pag. 342, con nota di DE SANCTIS V.

- Cass., 5 ottobre 1964, n. 2517, in *Giustizia civile*, 1965, parte I, pag. 1045
- 1050
- Cass., 24 gennaio 1968, n. 163, in *Il Diritto di autore*, 1968, pag. 27
- Cass., 16 gennaio 1979, n. 329, in *Rivista di diritto industriale*, 1980, fasc.
4, parte II, pag. 268 - 286, con nota di BUCOLO A.
- Cass. 23 aprile 1979, n. 2276, in *Rivista di diritto industriale*, 1979, fasc.
4, parte II, pag. 546 - 562
- Cass., 23 aprile 1979, n. 2276, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*,
1980, pag. 440 - 442
- Cass., 13 febbraio 1980, n. 1034, in *Giurisprudenza annotata di diritto
industriale*, 1980, pag. 13
- Cass., 20 marzo 1980, n. 1877, in *Notiziario di giurisprudenza del lavoro*,
1981, pag. 89
- Cass., 28 giugno 1980, n. 2094, in *Il Diritto di autore*, 1981, pag. 36 e 39
- 40
- Cass., 6 gennaio 1982, n. 20, in *Il Diritto di autore*, 1982, fasc. 2, pag. 213
- 219, con nota di FABIANI M.
- Cass., 7 giugno 1982, n. 3439, in *Giurisprudenza italiana*, 1982, parte I,
fasc. 1, pag. 1505
- Cass., 5 dicembre 1985, n. 6117, in *Nuova giurisprudenza civile
commentata*, 1986, fasc. 1, pag. 556 - 560
- Cass., 24 novembre 1986, in *Il Diritto dell'informazione e
dell'informatica*, 1987, pag. 1058, con nota di RINALDI L.
- Cass., 6 febbraio 1987, n. 1956, in *Il Foro italiano*, 1987, parte II, pag. 189
- Cass., 12 ottobre 1987, n. 7530, in *Giustizia civile*, 1988, fasc. 5, parte I,
pag. 1260 - 1263, con nota di ZUMPANO M.

- Cass., 10 gennaio 1989, n. 30, in *Giustizia civile*, 1989, fasc. 6, parte I, pag. 1395 - 1399, con nota di TRERÈ G.
- Cass., 30 maggio 1989, n. 2601, in *Giustizia civile*, 1989, parte I, pag. 1807
- Cass., 2 aprile 1990, n. 2646, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1990, pag. 53
- Cass., 12 maggio 1990, n. 4091, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1990, pag. 78
- Cass., 13 aprile 1991, n. 3991, in *Rivista di diritto industriale*, 1993, parte II, fasc. 3 - 4, pag. 345, con nota di PERUGINI M. R.
- Cass., 23 maggio 1991, n. 5803, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 1991, pag. 419
- Cass. 6 marzo 1992, n. 2732, in *Giustizia civile*, 1992, fasc. 10, fasc. 1, pag. 2400 - 2403, con nota di MARIANI M.
- Cass. 6 marzo 1992, n. 2732, in *Il diritto del lavoro*, 1993, fasc. 2, pag. 139 - 146, con nota di BETTINI M. N.
- Cass., 4 luglio 1992, n. 8186, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1993, fasc. 3, pag. 641 - 651, con nota di CLEMENTE M.
- Cass., 23 novembre 1992, n. 12507, in *AIDA*, 1993, pag. 313
- Cass., 23 gennaio 1993, n. 801, in *Giustizia civile massimario*, 1993, pag. 115
- Cass., 5 marzo 1993, n. 2711, in *Rivista di diritto industriale*, 1993, fasc. 3 - 4, parte II, pag. 314 - 324
- Cass., 8 novembre 1995, n. 11599, in *Il Diritto di autore*, 1996, pag. 420
- Cass., 28 febbraio 1997, n. 1807, in *Rivista di diritto industriale*, 1997, parte II, pag. 480 - 481

- Cass., 5 novembre 1997, n. 10851, in *Giustizia civile*, 1998, fasc. 7 - 8, pag. 1990 - 1992, con nota di MARTONE M.
- Cass., 5 novembre 1997, n. 10851, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1998, fasc. 3, pag. 356 - 357, con nota di BUONCRISTIANO M.
- Cass., 5 novembre 1997, n. 10851, in *Rivista di diritto industriale*, 1998, fasc. 3, parte II, pag. 187 - 194, con nota di CALISSE A.
- Cass., 5 novembre 1997, n. 10851, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1998, fasc. 4, pag. 698 - 702, con nota di RESTELLI R.
- Cass., 27 aprile 1998, n. 4273, in *Giustizia civile*, 1998, parte I, pag. 2565, con nota di ALBERTINI G.
- Cass. 6 maggio 1998, n. 4557, in *Il Diritto industriale*, 1998, pag. 359, con nota di CATELLI V.
- Cass., 2 giugno 1998, n. 5388, in *Giustizia civile*, 1998, fasc. 1, pag. 2151, con nota di RAMPONE F.
- Cass., 21 luglio 1998, n. 7161, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1999, fasc. 4, pag. 627 - 639, con nota di TERENCE E. M.
- Cass., 21 luglio 1998, n. 7161, in *Il diritto del lavoro*, 1999, fasc. 5, pag. 361 - 371, con nota di MARTONE M.
- Cass., 25 settembre 1999, n. 10612, in *Giustizia civile massimario*, 1999, pag. 2010
- Cass., 5 giugno 2000, n. 7484, in *Rivista di diritto industriale*, 2001, parte II, fasc. 4 - 5, pag. 247, con nota di SERPIERI F.
- Cass., 5 giugno 2000, n. 7484, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2001, fasc. 3, pag. 437, con nota di MARASCIUOLO C.

- Cass., 5 giugno 2000, n. 7484, in *Il Foro italiano*, 2001, fasc. 2, pag. 554, con nota di MENASCI G.
- Cass., 5 giugno 2000, n. 7484, in *Giustizia civile*, 2001, fasc. 3, pag. 783, con nota di BANO F.
- Cass., 5 giugno 2000, n. 7484, in *Il Foro italiano*, 2002, fasc. 7 - 8, pag. 2170 - 2178, con nota di LIBERTINI M.
- Cass., 21 giugno 2000, n. 8425, in *AIDA*, 2000, pag. 606, con nota di SARTI D.
- Cass., 6 novembre 2000, n. 14439, in *Diritto e pratica del lavoro*, 2001, pag. 1109
- Cass., 6 novembre 2000, n. 14439, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2001, fasc. 4, pag. 680 - 684, con nota di BARTALOTTA S.
- Cass., 6 dicembre 2002, n. 17398, in *Il Nuovo diritto*, 2003, fasc. 4 pag. 282, con nota di ERCOLANO C.
- Cass., 6 dicembre 2002, n. 17398, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2003, fasc. 2, pag. 265, con nota di MUTARELLI M.
- Cass., 19 luglio 2003, n. 11305, in *Giustizia civile*, 2004, fasc. 11, pag. 2739 - 2746, con nota di PIZZO FERRATO A.
- Cass., 1 luglio 2004, n. 12089, in *Diritto e pratica del lavoro*, 2004, pag. 2766, con nota di ROSIN G.
- Cass., 24 gennaio 2006, n. 1285, in *Rivista di diritto industriale*, 2007, parte II, pag. 93 - 95, con nota di FRANCHINI STUFLER B.
- Cass., 10 settembre 2014, n. 19009, in *Il Foro italiano*, 2014, fasc. 11, pag. 3129, con nota di CASABURI G.

Cass., 18 marzo 2015, n. 5424, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2016, fasc. 4, pag. 390, con nota di CARCHIO C.

CGCE, 14 luglio 1994, causa 91/92, *Faccini Dori*, in *Il Diritto del lavoro*, 1994, parte II, pag. 298

CGCE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, in *Europa e diritto privato*, 2006, fasc. 1, pag. 319, con nota di BERTANI M.

Cons. Stato, sez. VI, 21 gennaio 1993, n. 77, in *Il Diritto di autore*, 1993, pag. 493

Lodo arbitrale, 16 gennaio 1961, in *Rivista di diritto industriale*, 1962, parte II, pag. 307

Lodo arbitrale, 21 gennaio 1974, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1974, pag. 3155

Lodo arbitrale, 17 giugno 1977, in *Rivista di diritto industriale*, 1979, fasc. 4, parte II, pag. 562 - 588

Lodo arbitrale, 29 giugno 1983, in *Rivista di diritto industriale*, 1984, fasc. 1 - 2, parte II, pag. 65 - 86, con nota di SARTI D.

Lodo arbitrale, 25 - 28 novembre 1986, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1987, pag. 2147

Pret. Cagliari, 19 luglio 1959, in *Rassegna giuridica sarda*, 1960, pag. 107

Pret. Ferrara, 21 giugno 1986, in *Giustizia civile*, 1986, fasc. 12, parte I, pag. 3232 - 3238, con nota di DEL PUNTA R.

Pret. Firenze, 20 dicembre 1982, in *Foro italiano*, 1984, parte I, pag. 307

Pret. Milano, 30 aprile 1981, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1982, pag. 236

Pret. Modena, 4 novembre 1994, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1995, pag. 645 - 649

Pret. Monza, 8 febbraio 1988, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1989, pag. 199

Pret. Roma, 21 settembre 1966, in *Il Diritto di autore*, 1968, pag. 496

Pret. Roma, 21 gennaio 1967, in *Il Diritto di autore*, 1967, pag. 538

Pret. Roma, 24 agosto 1971, in *Giurisprudenza di merito*, 1972, fasc. 2, pag. 119 - 120, con nota di FABIANI M.

Pret. Roma., 14 agosto 1973, in *Il Diritto di autore*, 1974, fasc. 1, pag. 91 - 96, con nota di CAROSONE O.

Pret Roma, 10 dicembre 1974, in *Il Diritto di autore*, 1975, pag. 200, con nota di CAROSONE O.

Pret. Roma, 29 dicembre 1975, in *Il Diritto di autore*, 1977, pag. 228

Pret. Roma, 8 luglio 1977, in *Giustizia civile*, 1978, pag. 177

Pret. Roma, 18 giugno 1980, in *Il Diritto di autore*, 1980, pag. 325

Pret Roma, 13 dicembre 1985, in *Giurisprudenza italiana*, 1987, fasc. 1, pag. 2, con nota di SCONAMIGLIO C.

Pret. Roma, 28 luglio 1986, in *Il Diritto di autore*, 1987, fasc. 2, pag. 146 - 154, con nota di DE SANCTIS L.

Pret. Roma, 15 novembre 1986, in *Il Diritto di autore*, 1987, fasc. 2, pag. 155

Trib. Bologna, 27 febbraio 1951, in *Nuova rivista di diritto commerciale*, 1952, parte II, pag. 90 con nota di CARROZZA L.

Trib. Bologna, 17 settembre 1982, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1982, pag. 625

Trib. Catania, 8 gennaio 2001, in *AIDA*, 2001, pag. 618 - 619, con nota di BERTANI M.

- Trib. Catania, 25 febbraio 2010, in *AIDA*, 2011, pag. 692 - 695, con nota di ROVATI A. M.
- Trib. Como, 11 maggio 1989, in *Rivista di diritto industriale*, 1993, parte II, fasc. 3 - 4, pag. 346, con nota di PERUGINI M. R.
- Trib. Firenze, 3 luglio 1989, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1990, fasc. 3, pag. 619, con nota di ANDREUCCI M.
- Trib. Firenze, 16 febbraio 1994, in *AIDA*, 1995, pag. 479 - 480
- Trib. Firenze, 18 settembre 2006, in *AIDA*, 2008, pag. 574
- Trib. Lecco, 19 maggio 1983, in *Rivista di diritto industriale*, 1984, fasc. 1 - 2, parte II, pag. 65 - 86
- Trib. Mantova, 2 marzo 1995, in *Foro padano*, 1995, parte I, pag. 53
- Trib. Milano, 19 novembre 1953 e 1 luglio 1955, in *Rivista di diritto industriale*, 1955, parte I pag. 303 e 313, con nota di SORDELLI L.
- Trib. Milano, 26 maggio 1955, in *Il Diritto di autore*, 1955, pag. 376
- Trib. Milano, 4 luglio 1955, in *Giurisprudenza italiana*, 1955, parte I, fasc. 2, pag. 72
- Trib. Milano, 25 maggio 1970, in *Monitore dei Tribunali*, 1971, pag. 942, con nota di SALAFIA V.
- Trib. Milano, 30 settembre 1971, in *Rivista di diritto industriale*, 1971, parte II, pag. 181
- Trib. Milano, 4 febbraio 1972, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1972, pag. 440
- Trib. Milano, 22 maggio 1972, in *Il Diritto di autore*, 1973, pag. 315
- Trib. Milano, 22 luglio 1974, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1974, pag. 602

- Trib. Milano, 23 ottobre 1984, in *Orientamenti della giurisprudenza del lavoro*, parte II, pag. 1329 - 1333
- Trib. Milano, 13 marzo 1987, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1987, pag. 708
- Trib. Milano, 22 marzo 1989, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1989, pag. 302 - 304
- Trib. Milano, 26 ottobre 1989, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1990, pag. 1006
- Trib. Milano, 20 luglio 1990, in *Orientamenti della giurisprudenza del lavoro*, 1990, pag. 101
- Trib. Milano, 21 novembre 1991, in *AIDA*, 1992, pag. 818
- Trib. Milano, 24 aprile 1992, in *AIDA*, 1992, pag. 102, con nota di PEDRIALI A.
- Trib. Milano, 18 ottobre 1993, in *AIDA*, 1994, pag. 453
- Trib. Milano, 17 ottobre 1994, in *AIDA*, 1994, pag. 615, con nota di AMMENDOLA M.
- Trib. Milano, 15 dicembre 1994, in *AIDA*, 1995, pag. 630
- Trib. Milano, 14 marzo 1998, in *Orientamenti di giurisprudenza del lavoro*, 1998, pag. 331 - 334
- Trib. Milano, 27 aprile 1998, in *AIDA*, 1998, pag. 820 - 827, con nota di GUARDAVACCARO G.
- Trib. Milano, 23 luglio 1999, in *AIDA*, 2000, pag. 789
- Trib. Milano, 9 ottobre 2000, in *AIDA*, 2001, pag. 538
- Trib. Milano, 7 maggio 2005, in *Rivista critica di diritto del lavoro*, 2005, fasc. 2 - 3, pag. 480 - 486, con nota di SCORCELLI R.

- Trib. Milano, 2 novembre 2005, in *AIDA*, 2006, pag. 526
- Trib. Milano, 4 novembre 2008, in *Rep. AIDA*, 2009, I.3.8
- Trib. Milano, 4 novembre 2008, in *AIDA*, 2010, pag. 775
- Trib. Milano, 25 ottobre 2012, in *Giurisprudenza italiana*, 2013, fasc. 7, pag. 1582 - 1588, con nota di SARACENO A.
- Trib. Milano 28 ottobre 2015, in *Il diritto industriale*, 2016, fasc. 4, pag. 322 - 336, con nota di DI BENEDETTO C.
- Trib. Monza, 6 novembre 1996, in *Il diritto industriale*, 1997, fasc. 5, pag. 385, con nota di JANDOLI V.
- Trib. Napoli, 30 luglio 1984, in *Giurisprudenza italiana*, 1985, parte I, fasc. 8 - 9, pag. 495 - 500, con nota di BALLETTI E.
- Trib. Napoli, 16 ottobre 2007, in *AIDA*, 2008, pag. 1236
- Trib. Perugia, 2 maggio 1996, in *Rassegna giuridica umbra*, 1996, pag. 607
- Trib. Reggio Emilia, 5 luglio 1974, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1975, pag. 694
- Trib. Roma, 22 agosto 1957, in *Il Diritto di autore*, 1958, pag. 82
- Trib. Roma, 9 novembre 1972, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1974, fasc. 2 - 3, pag. 186, con nota di MOROZZO DELLA ROCCA F.
- Trib. Roma, 1 settembre 1980, in *Giustizia civile*, 1981, fasc. 1, pag. 1156
- Trib. Roma, 23 settembre 1980, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1980, pag. 1335
- Trib. Roma, 30 maggio 1984, in *Il Diritto di autore*, 1985, pag. 68
- Trib. Roma, 23 gennaio 1993, in *AIDA*, 1994, pag. 665
- Trib. Roma, 1 febbraio 1996, in *AIDA*, 1986, pag. 681

- Trib. Roma, 22 ottobre 1996, in *AIDA*, 1998, pag. 528
- Trib. Roma, 18 marzo 2002, in *AIDA*, 2003, pag. 780, con nota di BERTANI M.
- Trib. Roma, 12 gennaio 2009, in *Rep. AIDA*, 2009, I.3.8
- Trib. Taranto, 2 ottobre 2008, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2008, pag. 1146
- Trib. Torino, 22 gennaio 1973, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1973, pag. 282
- Trib. Torino, 17 luglio 1997, in *AIDA*, 1998, pag. 604, con nota di BERTANI M.
- Trib. Torino, 9 gennaio 2013, in *Il Foro italiano*, 2013, fasc. 7 - 8, pag. 2331, con nota di CASABURI G.
- Trib. Venezia, 5 ottobre 1999, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1999, pag. 1336
- Trib. Venezia, 19 maggio 2004, in *AIDA*, 2005, pag. 723

NORMATIVA

- D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, “Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore”
- D. Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, “Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale”
- D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, “Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati”
- D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, “Attuazione della direttiva. 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli”
- D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, “Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto *d'autore* e dei diritti connessi nella società dell'informazione”
- D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, “Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273”
- D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, “Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”
- D. Lgs. 13 febbraio 2010, n. 131, “Modifiche al *decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99”
- D. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

D. P. R. 29 settembre 1973, n. 597, “Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”

D. P. R. 8 gennaio 1979, n. 19, “Applicazione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971”

D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”

Legge 22 aprile 1941, n. 633, “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, “Primi interventi per il rilancio dell'economia”

R. D. L. 9 novembre 1925, n. 1950, “Disposizioni sul diritto di autore”

R. D. 29 giugno 1939 n. 1127, “Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali”

U.S. Copyright Act, § 201